

**PRAWNA REGULACJA  
KOMERCJALIZACJI  
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  
PUBLICZNYCH  
SZKÓŁ WYŻSZYCH**

Marek Salamonowicz

---

---

MONOGRAFIE

POLECAMY W SERII:

**WYKORZYSTYWANIE PRZEZ PRASĘ UTWORÓW CHRONIONYCH  
PRAWEM AUTORSKIM.**

**WYJĄTKI, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA**

GRZEGORZ PACEK

**PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII. WYBRANE ZAGADNIENIA**

KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ,

MIROSŁAW KARPIUK

**GRANICE WOLNOŚCI WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI  
ZAWODÓW PRAWNICZYCH**

REDAKCJA NAUKOWA ARTUR BIŁGORAJSKI

**PRAWNA OCHRONA FORMATÓW TELEWIZYJNYCH**

ZBIGNIEW PINKALSKI

**OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE  
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**

KAROLINA SZTOBRYN

**PRAWO WŁAŚCIWE DLA DOBREGO IMIENIA  
OSOBY FIZYCZNEJ I JEGO OCHRONY**

JUSTYNA BALCARCZYK

**WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ  
DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW**

DARIA KATARZYNA GĘSICKA

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ**

MARIUSZ KRZYSZTOFEK

**STATUS PRAWNY DZIENNIKARZA**

REDAKCJA NAUKOWA WOJCIECH LIS

**CZARNA LISTA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK HANDLOWYCH  
A GRANICE PRAWA ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI  
W UNII EUROPEJSKIEJ.**

**ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA**

MONIKA NAMYSŁOWSKA

**CYWILNOPRAWNA OCHRONA WIZERUNKU OSÓB  
POWSZECHNIE ZNANYCH W DOBIE KOMERCJALIZACJI  
DÓBR OSOBISTYCH**

JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ, JOANNA BANASIUK

# **PRAWNA REGULACJA KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH**

Marek Salamonowicz

---

---

**MONOGRAFIE**

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki  
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS5/01864

*Stan prawny na 15 stycznia 2016 r.*

Recenzenci

*Prof. dr hab. Ewa Nowińska*

*Prof. dr hab. Urszula Promińska*

Redakcja serii

*Janusz Barta*

*Ryszard Markiewicz*

*Alicja Pollesch*

Wydawca

*Monika Pawłowska*

Redaktor prowadzący

*Joanna Maź*

Opracowanie redakcyjne

*Katarzyna Świerk-Bożek*

Łamanie

*Wolters Kluwer*

Układ typograficzny

*Marta Baranowska*

.....  
Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przystępujących  
im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej  
w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.  
A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

prawoLubni

SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ  
Więcej na [www.legalnakultura.pl](http://www.legalnakultura.pl)  
POLSKA IZBA KSIĄŻKI

© Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016

ISBN 978-83-8092-154-2

ISSN 1897-4392

Wydane przez:

Wolters Kluwer SA

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: [ksiazki@wolterskluwer.pl](mailto:ksiazki@wolterskluwer.pl)

[www.wolterskluwer.pl](http://www.wolterskluwer.pl)

księgarnia internetowa [www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)

# Spis treści

---

Wykaz skrótów / 11

Wstęp / 15

Część pierwsza

**Analiza prawa obcego / 23**

Rozdział I

**Prawo amerykańskie / 25**

1. Wprowadzenie / 25
2. Uprawniony do dóbr własności intelektualnej / 26
  - 2.1. Okres przed uchwaleniem *Bayh-Dole Act* z 1980 r. / 26
  - 2.2. *Bayh-Dole Act* / 29
  - 2.3. Kształt umowy o dofinansowanie badań ze środków federalnych / 34
  - 2.4. Sprawa *Stanford v. Roche* / 39
  - 2.5. Wynalazek pracowniczy *hired to invent* / 42
  - 2.6. Uprawnienia do wynalazków związanych z bezpieczeństwem narodowym / 46
  - 2.7. Prawa autorskie / 47
3. Praktyka wybranych uczelni / 52
  - 3.1. Uniwersytet Harvarda / 52
    - 3.1.1. Ogólna charakterystyka / 52
    - 3.1.2. Prawa autorskie / 54
    - 3.1.3. Prawa własności przemysłowej / 56
    - 3.1.4. Komercjalizacja / 58
    - 3.1.5. Zagadnienia ustrojowe / 60
  - 3.2. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley / 61
    - 3.2.1. Ogólna charakterystyka / 61

- 3.2.2. Prawa autorskie / **61**
- 3.2.3. Prawa własności przemysłowej / **65**
- 3.2.4. Komercjalizacja / **65**
- 3.2.5. Zagadnienia ustrojowe / **66**
- 3.3. Uniwersytet Stanforda / **67**
  - 3.3.1. Ogólna charakterystyka uczelni / **67**
  - 3.3.2. Prawa autorskie / **69**
  - 3.3.3. Prawa własności przemysłowej / **72**
  - 3.3.4. Komercjalizacja / **75**
  - 3.3.5. Zagadnienia ustrojowe / **76**
- 3.4. Instytut Technologiczny w Massachusetts / **76**
  - 3.4.1. Ogólna charakterystyka / **76**
  - 3.4.2. Prawa autorskie / **78**
  - 3.4.3. Prawa własności przemysłowej / **80**
  - 3.4.4. Komercjalizacja / **81**
  - 3.4.5. Zagadnienia ustrojowe / **82**

## Rozdział II

### **Prawo brytyjskie / 84**

- 1. Prawo patentowe / **84**
- 2. Prawa autorskie / **86**
- 3. Praktyka wybranych uczelni / **88**
  - 3.1. Uniwersytet Oxfordzki / **88**
    - 3.1.1. Zakres regulacji / **88**
    - 3.1.2. Komercjalizacja / **91**
    - 3.1.3. Zagadnienia ustrojowe / **94**
  - 3.2. Uniwersytet Cambridge / **96**
    - 3.2.1. Zakres regulacji / **96**
    - 3.2.2. Komercjalizacja / **98**
    - 3.2.3. Zagadnienia ustrojowe / **99**

## Rozdział III

### **Prawo niemieckie / 101**

- 1. Podstawy normatywne komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej / **101**
  - 1.1. Ustawa o wynalazkach pracowniczych / **101**
  - 1.2. Prawa autorskie / **107**

- 1.3. Niemiecka strategia w zakresie wysokich technologii / **110**
2. Bayerische Patentallianz GmbH / **111**
  - 2.1. Podstawy prawne funkcjonowania / **111**
  - 2.2. Strategie komercjalizacji / **115**

## Część druga

### **Analiza prawa polskiego / 119**

#### Rozdział I

#### **Uwagi wprowadzające i historyczne / 121**

1. Konstytucyjne i ustawowe podstawy autonomii publicznych uczelni wyższych w sferze zarządzania prawami własności intelektualnej / **121**
2. Proces kształtowania się prawnej regulacji. Idea „uwłaszczenia naukowców” / **126**
  - 2.1. Projekt rządowy w kształcie sprzed sprawozdania komisji sejmowej z dnia 17 czerwca 2014 r. / **126**
  - 2.2. Argumenty za i przeciw tzw. uwłaszczeniu naukowców / **129**
    - 2.2.1. Jasna sytuacja właścicielska, prostota w działaniach komercjalizacyjnych / **129**
    - 2.2.2. Większy zakres wolności akademickiej / **131**
    - 2.2.3. Podniesienie jakości zgłoszeń patentowych i innych / **132**
    - 2.2.4. Zmniejszenie „szarej strefy” komercjalizacji wyników badań / **132**
    - 2.2.5. Silna motywacja finansowa / **133**
    - 2.2.6. Słabsza pozycja negocjacyjna twórcy w stosunku do uczelni publicznej / **133**
    - 2.2.7. Utrata podstaw do budowy systemu komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne uczelnie wyższe / **135**
    - 2.2.8. Sieć centrów transferu technologii / **136**
    - 2.2.9. Uwłaszczenie naukowców poprzez tzw. przywilej profesorski / **136**
    - 2.2.10. Brak pewności prawa / **137**

## Rozdział II

### **Uprawniony do dóbr własności intelektualnej / 139**

1. Obecny kształt regulacji prawa o szkolnictwie wyższym / **139**
2. Skutki prawne obowiązującej regulacji na tle interpretacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / **149**
3. Prawa własności przemysłowej / **156**
4. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ochrona baz danych / **162**

## Rozdział III

### **Pojęcie i prawne formy komercjalizacji / 174**

1. Pojęcie komercjalizacji / **174**
2. Spółka celowa – ustrój prawny / **177**
  - 2.1. Prawa i obowiązki uczelni publicznej jako współnika / **185**
  - 2.2. Zasady funkcjonowania – organy spółki / **189**
  - 2.3. Majątek, udziały, kapitał zakładowy / **204**
  - 2.4. Obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach odpryskowych (*spin-off*) / **206**
  - 2.5. Status centrum badawczo-rozwojowego / **212**
3. Umowa licencyjna / **214**
4. Sprzedaż praw / **221**

## Rozdział IV

### **Praktyka wybranych polskich uczelni / 230**

1. Metodyka badań / **230**
2. Zasoby własności intelektualnej / **230**
3. Modele prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej / **236**
4. Sprzedaż praw / **241**
5. Umowy licencyjne / **242**
6. Spółki celowe i odpryskowe (*spin-off*) / **248**
7. Politechnika Warszawska – model otwarty, scentralizowany / **250**
  - 7.1. Ogólna charakterystyka / **250**
  - 7.2. Prawa autorskie / **252**
  - 7.3. Prawa własności przemysłowej / **253**
  - 7.4. Komercjalizacja / **255**
  - 7.5. Zagadnienia ustrojowe / **260**



8. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – model otwarty, zdecentralizowany / **261**
  - 8.1. Ogólna charakterystyka / **261**
  - 8.2. Prawa autorskie / **263**
  - 8.3. Prawa własności przemysłowej / **265**
  - 8.4. Komercjalizacja / **266**
  - 8.5. Zagadnienia ustrojowe / **269**
9. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – model własnościowy, scentralizowany / **271**
  - 9.1. Ogólna charakterystyka / **271**
  - 9.2. Prawa autorskie / **272**
  - 9.3. Prawa własności przemysłowej / **275**
  - 9.4. Komercjalizacja / **279**
  - 9.5. Zagadnienia ustrojowe / **282**
10. Politechnika Gdańska – model półotwarty, scentralizowany / **282**
  - 10.1. Ogólna charakterystyka / **282**
  - 10.2. Prawa autorskie / **284**
  - 10.3. Prawa własności przemysłowej / **285**
  - 10.4. Komercjalizacja / **286**
  - 10.5. Zagadnienia ustrojowe / **294**
11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – model własnościowy, zdecentralizowany / **295**
  - 11.1. Ogólna charakterystyka / **295**
  - 11.2. Prawa autorskie / **299**
  - 11.3. Prawa własności przemysłowej / **301**
  - 11.4. Komercjalizacja / **305**
  - 11.5. Zagadnienia ustrojowe / **312**
12. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – model własnościowy, scentralizowany / **313**
  - 12.1. Ogólna charakterystyka / **313**
  - 12.2. Prawa autorskie / **315**
  - 12.3. Prawa własności przemysłowej / **317**
  - 12.4. Komercjalizacja / **323**
  - 12.5. Zagadnienia ustrojowe / **324**

Rozdział V

**Wnioski i rekomendacje / 328**

1. Czynniki prawne i pozaprawne. Funkcje prawa / **328**
2. Uwarunkowania systemowo-rynkowe / **330**
3. Wady i zalety własnej polityki w zakresie własności intelektualnej oraz jej zakres / **336**
4. Ustalenie praw do wyników badań, obowiązek zgłoszenia rozwiązania / **337**
5. Wybór odpowiedniej formy i strategii ochrony / **339**
6. Sprzedaż praw / **342**
7. Spółki celowe i *spin-off* / **343**
8. Licencje / **344**
9. Egzekwowanie uprawnień uczelni / **348**
10. Rozliczanie kosztów i dochodów z komercjalizacji w instytucjach naukowych / **349**

Bibliografia / **351**

Załącznik nr 1 / **371**

Załącznik nr 2 / **379**

# Wykaz skrótów

---

## Akty prawne

- k.c.** ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
- Konstytucja RP** Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
- k.p.c.** ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
- k.s.h.** ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)
- pr. aut.** ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
- p.s.w.** ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
- p.w.p.** ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.)
- u.o.b.d.** ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.)

<b>u.s.d.g.</b>	ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)
<b>ustawa o NCBiR</b>	ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 z późn. zm.)
<b>ustawa o NCN</b>	ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.)
<b>u.z.f.n.</b>	ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.)

### **Czasopisma i zbiory orzecznictwa**

<b>BGBL.</b>	Bundesgesetzblatt
<b>M. Praw.</b>	Monitor Prawniczy
<b>ONSAiWSA</b>	Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
<b>OSA</b>	Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
<b>OSNC</b>	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
<b>OSNP</b>	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
<b>OTK</b>	Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
<b>PES</b>	Problemy Egzekucji Sądowej
<b>PiP</b>	Państwo i Prawo
<b>PiZS</b>	Praca i Zabezpieczenie Społeczne
<b>POP</b>	Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
<b>POSAG</b>	Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
<b>PPH</b>	Przegląd Prawa Handlowego
<b>Pr. Pracy</b>	Prawo Pracy
<b>Pr. Spółek</b>	Prawo Spółek

---

<b>PS</b>	Przegląd Sądowy
<b>PUG</b>	Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
<b>PWiOWI</b>	Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
<b>RPEiS</b>	Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
<b>R. Pr.</b>	Radca Prawny
<b>TPP</b>	Transformacje Prawa Prywatnego
<b>WiOWI</b>	Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej
<b>ZNUJ</b>	Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

### Inne

<b>NCBiR</b>	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
<b>NCN</b>	Narodowe Centrum Nauki
<b>NSA</b>	Naczelny Sąd Administracyjny
<b>OECD</b>	Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
<b>SA</b>	sąd apelacyjny
<b>SN</b>	Sąd Najwyższy
<b>TK</b>	Trybunał Konstytucyjny
<b>WIPO</b>	Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
<b>WSA</b>	wojewódzki sąd administracyjny



# Wstęp

---

Inspirację do stworzenia niniejszego opracowania stanowiły potrzeby polskich publicznych uczelni wyższych w sferze poszukiwania optymalnych rozwiązań prawnych dla współpracy nauki i gospodarki. Na gruncie ustawodawstwa krajowego, jak i Unii Europejskiej toczy się dyskurs dotyczący ram prawnych oraz oddziaływania na zjawisko komercjalizacji własności intelektualnej w ramach tych uczelni. Dało to impuls do podjęcia próby analizy problemu prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych. Badania przeprowadzono w czterech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowych porządków prawnych – polskiego i wybranych państw obcych, uczelnianej oraz podejmowanych w toku komercjalizacji czynności prawnych.

W płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności w ramach Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podejmowane są próby harmonizacji oraz formułowania rekomendacji określonych praktyk w sferze regulowania komercjalizacji własności intelektualnej. Wypracowane akty i dokumenty, często mające charakter niewiążący, nienormatywny, są adresowane zarówno do państw, jak i do szkół wyższych. Oceny wymaga stopień ich przydatności oraz rozważenia, na ile wypracowane uniwersalnych, zharmonizowanych zasad w sferze prawnej regulacji zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej jest możliwe i przydatne.

Badania były prowadzone na gruncie powszechnie obowiązujących źródeł prawa krajowego, które wyznaczają zakres autonomii regulacyjnej szkół

wyższych w sferze komercjalizacji własności intelektualnej. Ustalenia wymagał zakres uprawnień szkół wyższych do wyników badań. Wyszczególniono zatem uprawnienia publicznych szkół wyższych do utworów, dóbr własności przemysłowej i innych dóbr niematerialnych stworzonych przez pracowników, studentów lub inne osoby zaangażowane w proces badań prowadzonych na uczelni. Dało to podstawę także do teoretycznych rozważań na temat praw do wyników badań, szczególnie tych finansowanych ze środków publicznych lub powstałych przy wykorzystaniu publicznej infrastruktury badawczej. Analizie poddano ustawowe podstawy komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, w tym jej dopuszczalne formy komercjalizacji oraz kwestię ustalenia i podziału korzyści płynących z tego procesu. Z uwagi na istotną rolę dóbr własności przemysłowej w procesie komercjalizacji wyników badań, zwiększony nacisk położono właśnie na te dobra. Niemniej praca obejmuje także zagadnienia dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych oraz baz danych, związane z polityką publikacyjną, prawem pierwszeństwa publikacji, ochroną *know-how* w kontekście ogłaszania wyników badań oraz ich komercjalizacji. Ze względu na ograniczone ramy opracowania nie rozwijano szerzej zagadnienia zasad wykorzystania infrastruktury badawczej uczelni oraz kwestii rachunkowo-finansowych związanych z procesem komercjalizacji.

Dla analizy prawnoporównawczej wybrano systemy prawne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, jak również rozwiązania prawne wypracowane w najważniejszych w sferze transferu technologii ośrodkach z tych krajów. Czynniki, które miały wpływ na dobór zagranicznych szkół wyższych były: wielkość zasobów praw własności intelektualnej, w tym zgłoszeń patentowych i liczby patentów, intensywność współpracy z przemysłem w zakresie transferu technologii, poziom rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, a także wpływ, jaki regulacje tych systemów wywierają na inne systemy, w tym system prawa polskiego oraz rozwiązania dyskutowane, przyjmowane i rekomendowane na poziomie Unii Europejskiej. Starano się wykazać, na ile wielkość zasobów praw własności intelektualnej szkoły wyższej wpływa na intensywność komercjalizacji. Jako wskaźniki tej intensywności przyjęto w szczególności liczbę zawieranych kontraktów licencyjnych i przenoszących prawa oraz kreowanych spółek odpryskowych (*spin-off*). W miarę możliwości uwzględniano wskaźnik wielkości opłat licencyjnych czy zysku spółek odpryskowych, jednak w odniesieniu do



uczelni krajowych dane dotyczące wielkości opłat z reguły nie były udostępniane, a jeśli już to z zastrzeżeniem poufności.

Mimo odrębności i różnic między amerykańskim i brytyjskim systemem prawnym a rozwiązaniami polskimi, przyjęte w ich ramach regulacje prawne, przede wszystkim *Bayh-Dole Act* z 1980 r., wywierają istotny, nierzadko krytykowany, wpływ na kształt uregulowań w innych krajach, nie tylko systemu *common law*. Stawiane są one często jako wzór do naśladowania. Jednym z założeń niniejszego opracowania jest zweryfikowanie słuszności takiego podejścia. Wybór prawa niemieckiego jako obiektu porównań został podyktowany podobieństwem tradycji cywilistycznej oraz konstrukcji w sferze praw własności przemysłowej. Ponadto z polskiej perspektywy szczególnie wartościowe wydaje się wskazanie na argumenty i okoliczności, jakie zadecydowały o ewolucji regulacji niemieckich od tzw. przywileju profesorskiego do jego zniesienia w 2002 r. Wobec podjętej w Polsce nieudanej próby wprowadzenia wspomnianego „przywileju”, to porównanie wydaje się uzasadnione. Analizie obcych porządków prawnych przyświecała chęć wskazania tych rozwiązań, praktyk i doświadczeń, które mogą być użyteczne w polskich realiach. Przy tym z uwagi na uwarunkowania społeczno-gospodarcze, w tym inną kulturę wynalazczości, skalę aktywności przemysłu w zakresie badań i rozwoju, tego typu recepcja, jeżeli w ogóle powinna nastąpić, to krytycznie, z ostrożnością i z uwzględnieniem uwarunkowań.

Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej na poziomie krajowym oraz na poziomie poszczególnych uczelni powinna uwzględniać profil aktywności badawczej uczelni, osiągnięcia, możliwości budowania zasobów własności intelektualnej czy wreszcie otoczenie gospodarcze, w jakim funkcjonuje dana uczelnia, a także uwarunkowania kulturowe. Analiza prawnoporównawcza służyła jako punkt odniesienia dla poszukiwania własnych modeli komercjalizacji własności intelektualnej w sferze tworzenia i funkcjonowania ram prawnych tego procesu na poziomie poszczególnych uczelni. Stąd w płaszczyźnie uczelni badaniami objęto wewnętrzne akty prawne obejmujące ochronę i komercjalizację własności intelektualnej. Kreując własny model zarządzania dobrami niematerialnymi, uczelnie publiczne poruszają się w granicach autonomii regulacyjnej określonej aktami prawa powszechnie obowiązującego.

Należy podkreślić, że transfer technologii i szerzej – transfer wiedzy z nauki do biznesu nie odbywa się tylko przez sprzedaż praw, udzielanie licencji czy angażowanie się w spółki odpryskowe. Znaczna część tego procesu następuje przez upublicznianie, w tym publikowanie wyników badań, konferencje, seminaria. Powstaje praktyczny problem, jakie wyniki badań uczelnia powinna chronić i w jaki sposób oraz kiedy decydować się na ograniczone rozpowszechnienie lub wręcz utrzymywanie wyniku w poufności. Są to problemy skłaniające do poszukiwania nowych ról, które prowadzą do rewizji sposobu postrzegania misji, jaką publiczne uczelnie wyższe mają do spełnienia w społeczeństwie. Kształcenie oraz prowadzenie badań zostaje uzupełnione przez aktywną współpracę z otoczeniem gospodarczym. W istocie wartością jest efektywne dostarczanie społeczeństwu nowych opartych na wynikach badań wytworów, które lepiej zaspokajają ludzkie potrzeby i wpływają na wzrost kultury technicznej, skuteczniejsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, ochronę środowiska i poprawę jakości życia.

Mając na względzie powyższe uwagi, dokonano wyboru adekwatnych metod badawczych. Z uwagi na potrzebę porównań, niewielkie doświadczenia i poszukiwanie dobrych wzorców, odwołano się do metody komparatystycznej. Przy czym starano się zastosować metodę diachroniczną ujęcia badanego zjawiska prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej. Zmierzano do ukazania rozwoju poszczególnych regulacji zarówno zagranicznych, jak i polskich na płaszczyźnie aktów powszechnie obowiązujących oraz wewnątrzuczelnianych oraz wskazania czynników wpływających na te zmiany. W analizie kategorii aktów normatywnych i innych dokumentów zastosowano metodę językowo-logiczną, a także historyczną. W pracy rozważania oparto na analizie i krytyce orzecznictwa i piśmiennictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego dotyczącego badanego problemu. Natomiast w płaszczyźnie badań praktycznego funkcjonowania prawnych regulacji odwołano się do metody socjologicznej i statystycznej. Instrumentem, którym się posłużono, był kwestionariusz adresowany do rzeczników patentowych, kadry zarządzającej transferem technologii oraz spółek celowych uczelni oraz towarzyszące mu wywiady. Uwagę skierowano przede wszystkim na czynności prawne będące przejawem komercjalizacji własności intelektualnej<sup>1</sup>. Wśród nich analizie poddano w szczególności umowy licencyjne,

---

<sup>1</sup> Tekst zastosowanego kwestionariusza stanowi załącznik nr 1.

umowy o sprzedaż praw oraz czynności prawne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem uczelnianych spółek celowych oraz spółek z udziałem uczelni. Przy tym analiza nie odnosiła się tylko do treści dokumentów, ale także do praktyki, w tym wykonywania poszczególnych zobowiązań oraz ich ekonomiczno-prawnego tła.

Podczas przygotowywania niniejszej monografii zainteresowania naukowe autora szły w parze z doświadczeniami i praktyką zarządzania własnością intelektualną w ramach uczelni wyższych. Wynikały one z zaangażowania w proces tworzenia wewnątrzuczelnianych regulacji z zakresu ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej oraz działalności doradczo-ekspertckiej umożliwiającej obserwację uczestniczącą zjawiska oraz analizę przypadków. Chęć przekazania doświadczeń, identyfikacja problemów praktycznych i barier rozwoju nadała opracowaniu perspektywę pragmatyczną. Takie podejście umożliwiło zidentyfikowanie, określenie i podjęcie próby rozwiązania problemów naukowych w zakresie analizy prawnej zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych.

Niektóre z informacji związanych z ochroną i komercjalizacją własności intelektualnej, także publicznych szkół wyższych, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Bywa tak, mimo że ta sama informacja może stanowić zarazem informację publiczną. Starano się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i inne informacje prawnie chronione, nawet jeżeli pozyskano je w toku badań, nie zostały ujawnione w opracowaniu.

Opracowanie składa się z dwóch części – prawnoporównawczej oraz krajowej. W ramach poszczególnych części wyodrębniono rozdziały. W części pierwszej przedstawiono normatywne podstawy ochrony i komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Oprócz rozwiązań legislacyjnych zaprezentowano dobrane do przedmiotu rozważań orzecznictwo i piśmiennictwo. Na tak zarysowanym tle szczegółowo omówiono modele zarządzania własnością intelektualną funkcjonujące w ramach Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu Stanforda czy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Oxfordzkiego oraz Instytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT). Na gruncie niemieckim analizie poddano model wypracowany wspólnie przez 28 uniwersytetów

z Bawarii, w tym Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz działalność spółki Bayerische Patentallianz GmbH, powołanej przez wskazane uczelnie.

Część druga została poświęcona polskiemu ustawodawstwu, które reguluje ochronę i komercjalizację własności intelektualnej szkół wyższych. Oprócz podstaw konstytucyjnych, szczegółowej analizie poddano m.in. ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględniając nowelizację z 2014 r., obejmującą prawa do wyników badań, jak również ustawę – Prawo własności przemysłowej oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaprezentowano także polskie uregulowania form angażowania się publicznych szkół wyższych w działalność spółek prawa handlowego, jak również dotyczące umów licencyjnych i sprzedaży praw. W tej części zawarto wyniki badań praktyki 20 wybranych polskich uczelni. Przedstawiono dane dotyczące ich zasobów własności intelektualnej, wskazano na dominujące modele w zarządzaniu własnością intelektualną oraz tendencje obecne w praktyce transferu technologii, a następnie omówiono szczegółowo modele sześciu spośród przebadanych uczelni publicznych, które wyróżniają się reprezentatywnością lub swoistością przyjętych rozwiązań<sup>2</sup>.

Całość rozważań zamykają wnioski oraz sformułowane rekomendacje. Zidentyfikowano również dobre praktyki. Odwołano się przy tym nie tylko do wyników badań własnych, ale także do ustaleń dokonanych w ramach raportów i innych projektów. Refleksją objęto przy tym wpływ czynników prawnych na tle innych faktorów determinujących ochronę i komercjalizację dóbr niematerialnych i zjawisko transferu technologii.

Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych i innych badaczy zainteresowanych prawną analizą ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej szkół wyższych oraz jej wynikami. Zmierzano do tego, aby wymiar pragmatyczny opracowania uczynił je użytecznym także dla praktyków transferu technologii. Powinno być przydatne w szczególności dla rzeczników patentowych, osób zatrudnionych w centrach transferu technologii i innych jednostkach otoczenia biznesu, spółkach celowych i odpryskowych, osób

---

<sup>2</sup> Wykaz podstawowych wewnątrzuczelnianych aktów prawnych regulujących komercjalizację własności intelektualnej w 20 wybranych polskich publicznych szkołach wyższych stanowi załącznik nr 2.

kreujących politykę uczelni w sferze własności intelektualnej oraz członków społeczności akademickiej zainteresowanych komercjalizacją własności intelektualnej.

Szczególne podziękowania autor kieruje do Pani prof. dr hab. Ewy Nowińskiej z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pani prof. dr hab. Urszuli Promińskiej z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego za okazaną życzliwość, wsparcie merytoryczne i opiekę naukową.

Autor dziękuje także Koleżankom i Kolegom ze Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Członkom Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Dzięki nim, profesjonalistom realizującym transfer technologii, możliwe było przeprowadzenie badań oraz dotarcie do potrzebnych informacji. Nie do przecenienia były także wymieniane przy okazji doświadczenia, wskazywane bariery i problemy oraz przykłady sukcesów.



Część pierwsza

---

**Analiza prawa obcego**





# Rozdział I

---

## Prawo amerykańskie

### 1. Wprowadzenie

W trzech kolejnych rozdziałach odwołano się do systemów prawnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. Uczyniono tak, ponieważ celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i rekomendacja najlepszych praktyk i rozwiązań, które służą efektywnemu kreowaniu oraz transferowi technologii i wiedzy. W wymienionych państwach znajdują się ośrodki akademickie pod wieloma względami najlepsze na świecie. Proces selekcji uczelni do badań oparto m.in. na tzw. rankingu szanghajskim<sup>3</sup> oraz danych pochodzących od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), dotyczących zgłoszeń patentowych wykorzystujących międzynarodowy system współpracy patentowej, tzw. PCT<sup>4</sup>. Uwzględniono również oryginalność charakteru stosowanej przez poszczególne szkoły wyższe polityki w sferze dóbr własności intelektualnej. Takie podejście można poddać krytyce z uwagi na znaczne różnice w poziomie finansowania nauki, w tym zarobków kadry akademickiej, i zasobach własności intelektualnej. Z tej perspektywy powstaje wątpliwość, czy nie lepiej, zamiast porównywać się do ośrodków i krajów o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i bogatych doświadczeniach w zakresie ochrony wyników badań oraz transferu technologii, odnieść się do państw, systemów i ośrodków z naszej grupy, określanej mianem „umiarkowanych innowatorów”, jak Węgry, Czechy,

---

<sup>3</sup> Academic Ranking of World Universities, ranking uczelni wyższych prowadzony od 2003 r., <http://www.shanghairanking.com/> (dostęp: 3.03.2014).

<sup>4</sup> Przykładowo 2013 PCT Yearly Review. The International Patent System, WIPO Economic and Statistic Series, [http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article\\_0001.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0001.html) (dostęp: 3.03.2014).

Słowacja, kraje bałtyckie<sup>5</sup>. Otóż doświadczenia krajów borykających się z podobnymi problemami są także niezmiernie cenne i bez wątpienia warto korzystać z jak najszerszego spektrum doświadczeń. Mimo wielu różnic w sferze prawa ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, można mówić o analogicznych mechanizmach. Stanowi to efekt wieloletniego procesu harmonizacji i globalizacji rozwiązań prawnych w tej mierze. Zbliżenie poszczególnych systemów ochrony własności intelektualnej zostało dokonane przede wszystkim za sprawą wypracowania i ratyfikacji umów międzynarodowych, w tym Konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej<sup>6</sup>, Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r.<sup>7</sup>, Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej<sup>8</sup>, od strony organizacyjnej zaś za sprawą WIPO. Ponadto rozwiązania przyjęte w krajach najwyższej rozwiniętych oraz najważniejszych ośrodkach są często przyjmowane lub wywierają wpływ na inne<sup>9</sup>.

## 2. Uprawniony do dóbr własności intelektualnej

### 2.1. Okres przed uchwaleniem *Bayh-Dole Act* z 1980 r.

Należy zgodzić się z poglądem, że transfer wiedzy między nauką a biznesem odbywa się nie tylko przez udzielanie licencji patentowych, sprzedaż praw czy wnoszenie praw do spółki. Istnieją również inne kanały, z których przemysł pozyskuje informacje. W świetle badań przeprowadzonych w 2002 r. w Stanach Zjednoczonych przez zespół Cohena dominującym źródłem informacji dla biznesu są publikacje i raporty (41,2%) oraz nieformalne interakcje z naukowcami (35,6%), a także seminaria i konferencje

---

<sup>5</sup> European Public Sector Innovation Scoreboard 2013, s. 36, [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/epcis-2013\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/epcis-2013_en.pdf) (dostęp: 18.06.2015).

<sup>6</sup> Dz. U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8 z późn. zm.

<sup>7</sup> Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z późn. zm.

<sup>8</sup> Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143.

<sup>9</sup> T. Siepmann, *Global Exportation of the U.S. Bayh-Dole Act*, *The University of Dayton Law Review* 2004, vol. 30, issue 2, s. 210; A. Bennett, *Bayh-Dole Act: Implications for Developing Countries*, *The IDEA: The Intellectual Property Law Review* 2006, vol. 46, issue 2, s. 265.

oraz wystawy (35,1%)<sup>10</sup>. Dopiero w dalszej kolejności wskazywane są usługi consultingowe (31,8%), sponsorowane badania (20,9%) oraz wiedza pozyskana od niedawno zatrudnionych pracowników (19,65%). Trzeciorzędne znaczenie mają tu wspólne projekty badawczo-rozwojowe (17,9%), patenty (17,5%), udzielone licencje (9,5%) czy wymiana personelu (5,8%)<sup>11</sup>.

Charakterystyczne dla szkolnictwa wyższego Stanów Zjednoczonych w XX w. było jego zróżnicowanie i brak silnego ośrodka centralizującego, który kontrolowałby i nadzorował jego działalność. Różnorodność szkół wyższych w zakresie wielkości, publicznego czy prywatnego, religijnego czy świeckiego charakteru wpłynęła na zwiększoną konkurencję między nimi oraz wolę aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. władzami stanowymi, przedsiębiorcami, sponsorami. Uczelnie siłą rzeczy konkurowały o studentów, kadre akademicką, sponsorów, prestiż. Stąd transfer wiedzy oraz współpraca nauki z biznesem w Stanach Zjednoczonych następowały także przed 1980 r., w którym to uchwalono *Bayh-Dole Act*.

Od początku lat 20. do końca lat 40. XX w. jedynie kilka uczelni wyższych stworzyło swoją własną politykę patentową, która przybrała formę konkretnego aktu. Istniały obawy przed legalizacją przychodów płynących z udzielanych licencji z uwagi na niezarobkowość działalności uczelni wyższych. Od lat 50. coraz większa liczba uczelni zaczęła tworzyć reguły postępowania w zakresie patentowania i komercjalizacji wyników badań<sup>12</sup>. Jednak do roku 1980 aktywność szkół wyższych w zakresie patentowania była niewielka<sup>13</sup>.

W 1912 r. Frederic Cottrel, wynalazca z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, powołał osobę prawną The Research Corporation, której celem była komercjalizacja technologii i wspieranie działalności badawczej. Podmiot ten proponował zawieranie umów o administrowanie patentami (*In-*

---

<sup>10</sup> W. Cohen, R. Nelson, J. i P. Walsh, *Links and impacts: The influence of public research on industrial R&D*, Management Science 2002, nr 48, s. 1 i n.

<sup>11</sup> D. Mowry (w:) G. Libecap (red.), *University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design, and Intellectual Property*, Bingley 2005, s. 43.

<sup>12</sup> A. McInnes Palmer, *University Patent Policies: Progress Report (June 1950 – July 1951)*, National Research Council (U.S.), Washington 1951, s. 2.

<sup>13</sup> T. Valoir, *Government Funded Inventions: The Bayh-Dole Act and the Hopkins v. CellPro March-In Rights Controversy*, Texas Intellectual Property Law Journal 2000, vol. 8, issue 2, s. 211.

vention Administration Agreements, IAAs –). W 1940 r. tylko trzy uczelnie zdecydowały się na podpisanie takiej umowy, natomiast w 1950 r. było ich już 20. Z kolei w połowie lat 60. już dwie trzecie z 89 amerykańskich uniwersytetów, zakwalifikowanych przez Komisję Carnegie ds. Szkolnictwa Wyższego (Carnegie Commission on Higher Education) jako uniwersytety badawcze (*research universities*), powierzyło administrowanie swoimi patentami na rzecz The Research Corporation. Co ciekawe, do lat 70. wiele uczelni, w tym Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, Uniwersytet Chicagowski, zakazywało patentowania wynalazków medycznych i biomedycznych<sup>14</sup>.

Lata 70. XX w. przyniosły w Stanach Zjednoczonych znaczny wzrost patentów uniwersyteckich oraz zaangażowanie w proces komercjalizacji technologii także w dziedzinie medycyny. Uniwersytety zaczęły powoływać w swoich ramach biura czy też centra transferu technologii. Było to spowodowane spadkiem intensywności finansowania badań przez rząd federalny, rozwojem branży biotechnologicznej, wzrostem oczekiwań władz uczelni co do wielkości korzyści płynących z komercjalizacji wyników badań. Nie bez znaczenia było także narastające niezadowolenie z „agenta” administrującego patentowym portfelem, tj. The Research Corporation. Jednak bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby patentów uniwersyteckich miała konstrukcja umów o administrowanie patentami (*Institutional Patent Agreements*, IPAs), zastosowana od 1968 r. przez National Health Institutes. Umowy te dawały możliwość uzyskiwania ochrony patentowej na wynalazki powstałe w wyniku badań finansowanych ze środków federalnych. Uczelnie zyskały także możliwość udzielania licencji wyłącznych. Wymieniony typ umowy zaczęły stosować także inne agencje rządowe, np. w 1973 r. Narodowa Fundacja Nauki (the National Science Foundation, NSF). Od połowy lat 60. zaś Departament Obrony USA zaczął przyznawać uczelniom w umowach możliwość uzyskiwania ochrony patentowej pod warunkiem posiadania i zatwierdzenia polityki patentowej. W efekcie jedna czwarta uniwersytetów zakwalifikowanych przez tzw. Komisję Carnegie jako badawcze lub posiadające uprawnienia do doktoryzowania (dokładnie 49 spośród 212) zawarła w latach 70. umowy o administrowanie patentami. W konsekwencji uczelnie

---

<sup>14</sup> G. Bryner, *Reports of the Carnegie Commission on Science, Technology, and Government*, Policy Studies Journal 1994, vol. 22, issue 3, s. 534.

te kreowały 73% patentów akademickich w latach 70. i 55% w latach 80.<sup>15</sup> W 1963 r. opublikowano Politykę Patentową Kennediego (*Kennedy Patent Policy*)<sup>16</sup>. W 1971 r. analogiczny dokument wydała administracja Prezydenta Nixona<sup>17</sup>, który stał się preludium do *Bayh-Dole Act*.

## 2.2. *Bayh-Dole Act*

Wzgląd na rozwój innowacyjności miał wpływ na uchwalenie w 1980 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych poprawek do prawa patentowego, które noszą po dziś dzień nazwiska swoich promotorów, byłych senatorów, Bircha Bayha oraz Roberta Dole'a. Na podstawie *Bayh-Dole Act*<sup>18</sup> przyznano możliwość uzyskiwania ochrony patentowej przez podmioty, głównie uczelnie wyższe (także małych i średnich przedsiębiorców oraz inne instytucje *non-profit*), które otrzymały dofinansowanie badań ze środków federalnych. Uznano, że danie uczelniom możliwości uzyskania praw z patentów, obejmujące wyniki badań, pozwoli na uzyskiwanie kolejnych funduszy na tworzenie nowych produktów. Nierzadko wynalazek będący wynikiem badań wymaga dalszych prac umożliwiających jego aplikację przemysłową. Prawo może stanowić wyłączne zachętę dla potencjalnych inwestorów. Daje także uczelni możliwość udzielania licencji i przez to osiągania korzyści<sup>19</sup>. Stosownie do § 200 rozdziału 18 tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (*United States Code, U.S. Code*)<sup>20</sup>, intencją Kongresu jest wykorzystanie systemu patentowego do promowania korzystania wynalazków powstałych z prac badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków federalnych. Jako priorytety wskazano także zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorców w projekty badawcze finansowane ze środków federalnych, jak również

---

<sup>15</sup> D. Mowry (w:) G. Libecap (red.), *University Entrepreneurship and Technology...*, s. 43, E.P. Ber-  
man, *Why Did Universities Start Patenting? Institution-Building and the Road to the Bayh-Dole  
Act*, Social Studies of Science 2008, vol. 38, issue 6, s. 835–871.

<sup>16</sup> Memorandum for the Heads Exec. Dep'ts and Agencies, 28 Fed. Reg. 10943-46 (Oct. 12, 1963).

<sup>17</sup> Memorandum for the Heads Exec. Dep'ts and Agencies on Gov't Patent Policy, 36 Fed. Reg. 16,  
887, Aug. 23, 1971.

<sup>18</sup> Public Law 96-517, December 12, 1980.

<sup>19</sup> W. Schacht (w:) W. Schacht, D. Hyman, Ch. Jansen, *Patents, technology and commerce*, Intellec-  
tual Property in the 21st Century Series, New York 2009, eBook (AN 387221), s. 56.

<sup>20</sup> Tytuł 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (*United States Code*), który stanowi zbiór prawa fede-  
ralnego, obejmuje Patenty, <http://uscode.house.gov/> (dostęp: 23.01.2016).

wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami a podmiotami *non-profit*, w tym uniwersytetami, tak aby zapewnić wykorzystanie wynalazków stworzonych w ramach organizacji *non-profit* oraz małych i średnich przedsiębiorców w celu wspierania wolnej konkurencji i przedsiębiorczości. Do celów zaliczono także wspieranie komercjalizacji i upublicznienia wynalazków dokonanych w Stanach Zjednoczonych przez przemysł i pracowników ze Stanów Zjednoczonych<sup>21</sup>.

Dyskusja nad zintensyfikowaniem wykorzystania wyników badań finansowanych z funduszy federalnych toczyła się w Stanach Zjednoczonych od początku lat 70. XX w. Przytaczano wówczas dane stanowiące, że jedynie 5% wynalazków, do których patenty posiadał rząd federalny, było wykorzystywane w praktyce przez sektor prywatny. Politykę patentową w tej materii prowadziło wówczas 26 agencji rządowych<sup>22</sup>. Według opiniotwórczego czasopisma „The Economist” statystycznie „jeden Dolar wartości akademickiego wynalazku lub odkrycia wymaga zainwestowania 10.000 Dolarów prywatnego kapitału, aby taki wynalazek lub rozwiązanie trafiło na rynek”.

*Bayh-Dole Act* przyczynił się do zintensyfikowania współpracy między nauką a biznesem, doprowadził do zwiększenia aktywności uczelni wyższych w sferze patentowania oraz komercjalizacji. Pojawiły się jednak lub nasiliły liczne problemy. Należy do nich zaliczyć m.in. konflikty interesów, preferowanie badań stosowanych oraz marginalizację badań podstawowych (w tym tych, które nie mogą mieć praktycznego zastosowania), mniejszą otwartość w informowaniu o nowych wynalazkach i rozwiązaniach z uwagi na możliwość ograniczenia korzyści płynących z utrzymywania przewagi konkurencyjnej<sup>23</sup>. Zgodnie z raportami Izby Reprezentantów w toku prac nad ustawą podkreślano, że „wprowadza ona domniemanie, że prawo do uzyskania patentu na wynalazki powstałe w wyniku badań finansowanych ze środków federalnych będzie przysługiwać stronie kontraktu, która jest instytucją ba-

---

<sup>21</sup> W. Valdivia, *The Stakes in Bayh-Dole: Public Values Beyond the Pace of Innovation*, *Minerva: A Review of Science, Learning & Policy* 2011, vol. 49, issue 1, s. 25 i n.

<sup>22</sup> W. Schacht (w:) W. Schacht, D. Hyman, Ch. Jansen, *Patents, technology...*, s. 57.

<sup>23</sup> M. Crespo, H. Dridi, *Intensification of university – industry relationships and its impact on academic research*, *Higher Education* 2007, vol. 54, issue 1, s. 76.

dawczą o celach niezarobkowych lub małym przedsiębiorstwem”<sup>24</sup> (§ 200 tytuł 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych).

Uczelnia ma prawo w rozsądnym czasie po poinformowaniu o dokonaniu wynalazku zdecydować o uzyskaniu tytułu prawnego (*right to retain title*) do danego wynalazku, zastrzegając jednak, że umowa o finansowanie badań może stanowić inaczej<sup>25</sup>. W szczególności może tak być w sytuacji, gdy strona kontraktu nie jest zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, nie prowadzi działalności lub jest kontrolowana przez rząd obcego państwa. Przesłanka ta w stosunku do uczelni ma bardzo ograniczone zastosowanie. Została zapewne sformułowana z myślą o małych przedsiębiorstwach. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, gdy w świetle ustaleń dokonanych przez agencje rządowe eliminacja lub ograniczenie prawa beneficjenta do zatrzymania tytułu prawnego do wynalazku będzie lepsze dla polityki określonej w akcie, wyżej wymieniona klauzula może znaleźć zastosowanie. Kolejna przesłanka jest również związana ustaleniami agencji rządowych, które działając na podstawie i w granicach prawa, prowadząc wywiad lub kontrwywiad zagraniczny, dojdą do przekonania, że eliminacja lub ograniczenie prawa do zatrzymania tytułu do wynalazku jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wreszcie uzasadnieniem dla pozbawienia lub ograniczenia prawa do uzyskania patentu będzie sytuacja, w której badania obejmują technologie atomowe podlegające kompetencjom Departamentu Energii lub kwestie związane z badaniami nad bronią nuklearną<sup>26</sup>.

Pewne prawa są zarezerwowane na rzecz strony rządowej w celu ochrony interesu publicznego. W § 200 tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych wskazano, że rząd uzyskuje odpowiednie prawa w stosunku do wynalazków sfinansowanych ze środków federalnych, aby zapobiegać ich niewykorzystaniu lub nierozsądnemu z nich korzystaniu. Polegają one na „niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieodwoławnej, bezpłatnej licencji na korzystanie przez rząd Stanów Zjednoczonych z wynalazku na obszarze całego świata”. Ponadto

---

<sup>24</sup> Report to Accompany H.R. 6933, 5.

<sup>25</sup> H. Markel, *Patents, Profits, and the American People – The Bayh-Dole Act of 1980*, New England Journal of Medicine 2013, vol. 369, issue 9, s. 794 i n.

<sup>26</sup> T. Takenaka, *Serious flaw of employee invention ownership under the Bayh-Dole Act In Stanford v. Roche: Finding the missing piece of the puzzle in the German Employee Invention Act*, Texas Intellectual Property Law Journal 2012, vol. 20, issue 281, s. 288 i 295.

rząd pozostawił sobie dodatkowe uprawnienie, określane mianem *march-in rights*. Polega ono na możliwości zobowiązania np. uczelni do udzielenia wskazanemu podmiotowi licencji niewyłącznej, częściowo wyłącznej lub nawet wyłącznej na określonym polu eksploatacji. Taka licencja jest odpłatna. Rząd może także udzielić licencji swoim agencjom. Realizacja tego typu uprawnień jest wszakże uzależniona od wielu okoliczności<sup>27</sup>. Do 2011 r. doktryna amerykańska odnotowała zaledwie trzy przypadki wnioskowania do agencji federalnych o zastosowanie instytucji *march-in rights*. W jednym z nich Uniwersytet Johna Hopkinsa odmówił udzielenia licencji konkurentowi firmy Baxter, któremu wcześniej udzielono licencji. O udzielenie licencji w trybie *march-in rights* wnioskowała firma CellPro Inc., która uprzednio ubiegała się o takie licencyjne upoważnienie<sup>28</sup>. W ocenie Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institutes of Health) brak było podstaw do skorzystania z uprawnień, gdyż firma Baxter stosowała wynalazek w praktyce. Z kolei dwie inne sprawy dotyczyły leków: preparatu Norvir stosowanego w leczeniu AIDS oraz preparatu Xalatan stosowanego w leczeniu jaskry. Zarzuty przedsiębiorców dotyczyły nadmiernie wygórowanych opłat licencyjnych (*excessive pricing*), jakich żądali uprawnieni z patentów. Oddalając żądania przedsiębiorców, Narodowy Instytut Zdrowia uzasadnił, że skorzystanie z uprawnień może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy wynalazek nie jest stosowany lub istnieją niezaspokojone potrzeby zdrowotne lub w zakresie bezpieczeństwa. Ponieważ obie substancje były produkowane, organ nie zdecydował się na skorzystanie z uprawnień. Zostało to krytycznie ocenione przez niektórych przedstawicieli doktryny jako porażka w sferze możliwości ochrony interesu publicznego<sup>29</sup>.

Na podstawie § 204 tytuł 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych federalna agencja, która zdecydowała o sfinansowaniu badań danej uczelni, ma prawo zobowiązać kontrahenta – uczelnię, jej następcę prawnego, licencjobiorcę wyłącznego do udzielenia licencji wskazanemu podmiotowi. Gwarancję realizacji tych uprawnień stanowi zapis ustawy, który daje możliwość samo-

---

<sup>27</sup> W. Valdivia, *The Stakes in Bayh-Dole...*, s. 39 i n.

<sup>28</sup> T. Valoir, *Government Funded Inventions...*, s. 218 i n.

<sup>29</sup> W. Valdivia, *The Stakes in Bayh-Dole...*, s. 39; P. Arno, M. Davis, *Why don't we enforce existing drug price controls?: The unrecognized and unenforced reasonable pricing requirements imposed upon patents deriving in whole or in part from federally funded research*, *Tulane Law Review* 2001, nr 75, s. 632–693.



dzielnego udzielenia licencji przez agencję federalną w razie braku zgody uprawnionego. Stanowi to przykład licencji przymusowej. Zgodnie z ustawą warunki tej licencji mają być „rozsądne”, może ona mieć charakter niewyłączny, wyłączny lub częściowo wyłączny<sup>30</sup>. Innych jej warunków nie sprecyzowano. Jedną z okoliczności uzasadniających realizację uprawnień strony rządowej jest to, że uczelnia przez „określony rozsądny czas” nie skomercjalizowała lub nie podjęła działań w kierunku komercjalizacji wynalazku, w tym komercjalizacji na danym polu eksploatacji i prawdopodobnie takich działań nie podejmie. Kolejną przesłanką do ingerencji agencji rządowej w sferę uprawnień uczelni mogą być niezaspokojone lub niedostatecznie zaspokojone potrzeby zdrowotne lub bezpieczeństwa. Podstawą interwencji jest także konieczność spełnienia ustawowych warunków i wymogów co do zakresu publicznego zastosowania wynalazku, w sytuacji gdy uczelnia, jej następca prawny lub licencjodawca ich nie realizują. Ostatnią z przesłanek jest złamanie zobowiązania określonego w § 204 *Bayh-Dole Act* do udzielenia licencji produkcyjnej, przy czym produkcja ma się odbywać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ustawa przyznała także środki zaskarżenia, które przysługują uczelni, jej następcy prawnemu (np. nabywcy prawa z patentu), przedsiębiorcy, licencjodawcy lub wynalazcy, których uprawnienia zostały dotknięte przez interwencję strony rządowej. Można w tym zakresie mówić o sądowej kontroli rozstrzygnięć organu administracji. Środki zaskarżenia rozpatruje Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych ds. roszczeń pieniężnych przeciwko rządowi (the United States Court of Federal Claims, CFC).

Strona rządowa ma kompetencję do utrzymania w poufności informacji dotyczących wynalazku w rozsądnym czasie, potrzebnym do uzyskania ochrony patentowej. Samo udzielanie licencji przez uczelnie zostało także poddane pewnym restrykcjom. Licencjodawcą bowiem mógł być tylko przedsiębiorca, który zamierzał prowadzić istotną działalność produkcyjną na terytorium Stanów Zjednoczonych. W początkowym brzmieniu ustawy uniwersytety miały ograniczony czas na możliwość udzielenia licencji wyłącznej dużym przedsiębiorcom (przez pierwsze 5 z 17 lat trwania patentu).

---

<sup>30</sup> A. Butler, *Stealing Thunder from Government Contractors: Thwarting the Intent of the Bayh-Dole Act in Campbell Plastics v. Brownlee*, University of Dayton Law Review 2006, vol. 31, issue 3, s. 477.

Ograniczenie to zostało jednak zniesione w 1984 r. przez ustawę porządkującą prawo znaków towarowych (*The Trademark Clarification Act*)<sup>31</sup>.

### 2.3. Kształt umowy o dofinansowanie badań ze środków federalnych

Każda z umów o finansowanie badań między organizacją *non-profit*, w tym uczelnią lub małym przedsiębiorcą, a federalną agencją rządową powinna zawierać szereg postanowień określonych w *Bayh-Dole Act*. Beneficjent projektu ma obowiązek zgłoszenia agencji federalnej w rozsądnym czasie faktu dokonania wynalazku, po tym jak odpowiednia jednostka administracyjna beneficjenta poweźmie tę wiadomość. Na beneficjencie ciąży także obowiązek zachowania w poufności informacji dotyczących wynalazku, tak aby nie pozbawić strony rządowej możliwości ewentualnego zgłoszenia patentowego<sup>32</sup>. Uczelnia, jako beneficjent, ma dwa lata od momentu przekazania informacji o wynalazku agencji rządowej na podjęcie pisemnej decyzji o zatrzymaniu tytułu prawnego do wynalazku i ubiegania się o ochronę patentową. Natomiast w sytuacji, gdy istotę wynalazku opublikowano, wprowadzono na rynek lub do użytku publicznego, z uwagi na krótszy roczny okres łaski (*grace period*) określony w § 102 lit. b tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, beneficjent powinien zdecydować o ubieganiu się o ochronę patentową, nie później niż 60 dni przed upływem tego rocznego okresu. Zabezpiecza to możliwość uzyskania ochrony patentowej przez stronę rządową<sup>33</sup>. Przykładowo, w razie gdyby uczelnia nie zdecydowała się na ubieganie się o ochronę patentową, wówczas agencja federalna może aplikować o uzyskanie patentu. W wymienionych okresach beneficjent podejmuje także decyzję o ubieganiu się o ochronę patentową w innych krajach. Każda umowa powinna zawierać także gwarancję licencji niewyłącznej, niezbywalnej, nieodwołalnej, bezpłatnej, globalnej na korzystanie z wynalaz-

---

<sup>31</sup> Public Law 98-620.

<sup>32</sup> D. Levine, *What Can the Uniform Trade Secrets Act Learn from the Bayh-Dole Act*, Hamline Law Review 2010, vol. 33, issue 3, s. 632.

<sup>33</sup> W. O'Brien, *March-in Rights under the Bayh-Dole Act: The NIH's Paper Tiger*, Seton Hall Law Review 2013, vol. 43, issue 4, s. 1403.

ku na rzecz strony rządowej<sup>34</sup>. Umowa może także przewidywać dodatkowe prawa dla strony rządowej, takie jak prawo do przeniesienia prawa z patentu zagranicznego, jeżeli jest to konieczne ze względu na umowy międzynarodowe, międzynarodową współpracę wojskową, porozumienia dotyczące prac nad technologiami wojskowymi lub wytwarzaniem broni. Opierając się na *Bayh-Dole Act*, strona rządowa umownie zastrzega sobie prawo do nałożenia na beneficjenta obowiązku periodycznego raportowania o sposobach korzystania z wynalazku oraz działaniach podejmowanych w celu jego komercjalizacji. Informacje mają dotyczyć nie tylko działań beneficjenta, np. uniwersytetu, ale także licencjodawców. Ustawodawca nakazuje jednak traktowanie przez władze federalne takich informacji gospodarczych jako poufnych, podlegających ochronie<sup>35</sup>.

Typowym postanowieniem umowy z uczelniami o finansowanie badań jest także zobowiązanie beneficjenta do podawania informacji o tym, że wynalazek powstał w wyniku badań finansowanych ze środków federalnych. Obowiązkiem beneficjentów jest też informowanie o uprawnieniach przysługujących administracji rządowej w stosunku do tych wynalazków. W przypadku organizacji *non-profit*, czyli z reguły uczelni, umowa o finansowanie badań zawiera zakaz zbywania praw do wynalazku na terenie Stanów Zjednoczonych bez zgody agencji federalnej. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy przeniesienie praw nastąpi na poczet organizacji, której podstawowym celem jest zarządzanie prawami własności przemysłowej<sup>36</sup>, z zastrzeżeniem jednak, że nabywca wchodzi w sytuację prawną zbywcy także w zakresie zobowiązań wobec agencji federalnych. Zobowiązaniem kontraktowym uczelni jest także zapewnienie udziału w opłatach licencyjnych wynalazcy. Umowy z uczelniami zobowiązują je również do przeznaczania uzyskanych środków, z uwzględnieniem udziału twórców oraz poniesionych kosztów i opłat, na działalność badawczo-rozwojową. Ponadto umowy zobowiązują uczelnie

---

<sup>34</sup> J. Rabitschek, N. Latker, *Reasonable Pricing – A New Twist for March-in Rights under the Bayh-Dole Act*, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 2005, vol. 22, issue 1, s. 152.

<sup>35</sup> M. Kumar, *Ethical Conflicts in Commercialization of University Research in the Post-Bayh-Dole Era*, *Ethics & Behavior* 2010, vol. 20, issue 5, s. 324 i n.

<sup>36</sup> W. Geary, *Protecting the Patent Rights of Small Businesses: Does the Bayh-Dole Act Live up to Its Promise*, *Public Contract Law Journal* 1992–1993, vol. 22, issue 1, s. 101 i n.

do preferowania jako licencjobiorców małych przedsiębiorców<sup>37</sup>. Nie jest to jednak kategoriyczne i sztywne zobowiązanie do zawierania umów tylko z małymi przedsiębiorcami, a jedynie wyznaczenie kierunku działania. Ustawodawca amerykański stwierdza, że udzielenie licencji podmiotowi innemu niż mały przedsiębiorca może nastąpić w wypadku, gdy w świetle dokonanych ustaleń jest to uzasadnione i rozsądne.

Ustawodawca określił także sytuację, w której kontrahent prowadzi badania finansowane ze środków federalnych oraz jednocześnie wykorzystuje urządzenia i instalacje będące własnością rządową. Wówczas, uwzględniając koszty patentowania, inne koszty, np. wynagrodzenia dla wynalazców oraz opłaty administracyjne, 100% zysku pochodzącego z opłat licencyjnych lub dochodu kontrahenta w danym roku obrotowym, aż do osiągnięcia kwoty stanowiącej 5% rocznego budżetu wykorzystywanych urządzeń i instalacji, powinno być wykorzystane przez niego na cele badawczo-rozwojowe oraz edukacyjne realizowane przy pomocy tej właśnie instalacji. Mogą to być wydatki ponoszone np. na zwiększenie potencjału licencyjnego danej technologii. W sytuacji gdy korzyści przekraczają wskazane 5% rocznego budżetu danej instalacji, 75% kwoty stanowiącej nadwyżkę przekazuje się do budżetu Stanów Zjednoczonych, 25% zaś przeznaczają się na cele wskazane wyżej. Administrowanie procesem licencyjnym powinno być powierzone pracownikom beneficjenta, będącym blisko komercjalizowanej instalacji i urządzeń<sup>38</sup>.

W sytuacji gdy uczelnia lub inny beneficjent środków federalnych zdecyduje, że nie będzie się ubiegał o ochronę patentową, wówczas agencja rządowa może po konsultacjach z kontrahentem przyznać prawo do uzyskania patentu wynalazcy, o ile o to wnosi. Wówczas także będą miały zastosowanie uprawnienia administracji rządowej oraz warunki określone w ustawie. Z kolei w sytuacji, gdy pracownik federalny jest współwynalazcą rozwiązania opracowanego w ramach uczelni, federalna agencja zatrudniająca takiego pracownika może podjąć decyzje podyktowane chęcią konsolidacji praw lub przez wzgląd na dalszy rozwój określonej technologii<sup>39</sup>. Po pierwsze,

---

<sup>37</sup> A. Butler, *Stealing Thunder from Government...*, s. 485.

<sup>38</sup> W. Valdivia, *The Stakes in Bayh-Dole...*, s. 34

<sup>39</sup> D. Mowry (w:) G. Libecap (red.), *University Entrepreneurship and Technology...*, s. 61.

agencja może udzielić licencji lub nawet przenieść prawa do wynalazku na uczelnię lub wynalazcę niebędącego pracownikiem federalnym. Po drugie, może uzyskać odpowiednie prawa własności intelektualnej od uczelni lub innego beneficjenta, ale pod warunkiem uzyskania zgody z ich strony<sup>40</sup>.

Wyrazem poszanowania dla autonomii polityki licencyjnej uczelni jest zapis § 202 lit. f pkt 1 i 2 *Bayh-Dole Act*, który stanowi, że umowa o finansowanie badań z uczelnią lub małym przedsiębiorcą nie powinna zawierać upoważnienia dla agencji federalnej do wymagania od partnera, aby udzielił licencji stronie trzeciej na wynalazki, które nie powstały w wyniku realizacji kontraktu. W drodze wyjątku takie postanowienie jest dopuszczalne, lecz wymaga pisemnego uzasadnienia przez szefa agencji. Postanowienie to powinno wskazywać, dlaczego udzielenie takiej licencji jest uzasadnione. Może to być względem na prawidłowe korzystanie z wynalazku powstałego w wyniku realizacji umowy. Dodatkowo ustawa zakazuje szefowi agencji delegowania tych uprawnień. Ponadto federalna agencja nie może żądać udzielenia licencji osobie trzeciej, chyba że szef agencji stwierdzi, że skorzystanie z wynalazku uczelni przez określony podmiot jest konieczne dla wdrożenia wynalazku powstałego w wyniku umowy i realizacji jej celów.

W świetle badań przeprowadzonych przez Ogólne Biuro Rachunkowe (the General Accounting Office), obecnie Rządowe Biuro Rachunkowe (the Government Accountability Office, GAO) *Bayh-Dole Act* wywarł istotny wpływ na działania administracji uczelni oraz małych przedsiębiorstw<sup>41</sup>. Szczegółowym badaniom poddano 25 uczelni amerykańskich. W okresie od 1980 do 1985 r. stwierdzono wzrost o 74% finansów uzyskiwanych przez uczelnie na badania od sponsorów prywatnych. Zjawisko wzrostu udziału przemysłu w finansowaniu badań potwierdziły także badania Narodowej Fundacji Nauki (the National Science Foundation)<sup>42</sup>. Udział przemysłu

---

<sup>40</sup> M. Kumar, *Ethical Conflicts in Commercialization...*, s. 330.

<sup>41</sup> U.S. General Accounting Office, *Technology Transfer: Administration of the Bayh-Dole Act by Research Universities*, RCED-98-126, May 1998, s. 2.

<sup>42</sup> National Academy of Sciences, *Board on Science, Technology, and Economic Policy*, Workshop on Academic IP: Effects of University Patenting and Licensing on Commercialization and Research, April 17, 2001 [transcript], s. 261–262, <http://www.nas.edu>; National Science Foundation, *Changes in Federal and Non-Federal Support for Academic R&D Over the Past Three Decades*, InfoBrief 2002, <http://www.nsf.gov>; National Science Foundation, *National Patterns of R&D*

w finansowaniu badań wzrósł z 3,9% ogółu środków przeznaczonych na badania przez uczelnie w 1980 r. do 7,2% w 2000 r. Z kolei w 2006 r. odnotowano spadek tej wartości do 5,1%. Odpowiednio udział środków federalnych w finansowaniu działalności badawczej uniwersytetów w 1980 r. wynosił 67,5%, w 2000 r. – 58,2%, w 2006 r. zaś odnotowano 62,9%. Nie zmienia to faktu, że nadal uniwersytety w Stanach Zjednoczonych są finansowane głównie ze środków federalnych. Bez wątplenia skutkiem uchwalenia *Bayh-Dole Act* był wzrost liczby patentów akademickich. W 1980 r. uniwersytetom udzielono 390 patentów, w 2005 r. zaś było ich już 2725.

W 2004 r. przychody uczelni amerykańskich z tytułu udzielonych licencji (11 414 licencji patentowych) wyniosły 1,4 mld dolarów. Największe dochody uzyskały: Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (91.000.000 dolarów), Uniwersytet Columbia (80.000.000 dolarów), Uniwersytet Stanowy na Florydzie (45.000.000 dolarów).

Związek między zjawiskiem komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej a opóźnianiem publikacji wyników badań jest dostrzegany przez amerykańskich badaczy. Według badań prof. Davida Blumenthala około 20% naukowców reprezentujących szeroko pojęte nauki przyrodnicze przynajmniej raz opóźniło publikację na dłużej niż sześć miesięcy ze względu na ochronę patentową lub komercjalizację wyników badań. Natomiast około 9% naukowców odmówiło, w ciągu trzech lat poprzedzających badanie, udostępnienia materiałów badawczych innym naukowcom. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że wstrzymywanie się z ogłaszaniem wyników badań nie jest powszechnie panującą praktyką w naukach przyrodniczych<sup>43</sup>. Z kolei zespół prof. Wesleya Cohena, badając uczelniane centra transferu technologii, ustalili, że ponad połowa z nich pozwoliła przedsiębiorcom na wprowadzenie klauzuli opóźniającej publikację. Jednocześnie 35% instytucji pozwoliło naukowcom na usunięcie informacji przed publikacją. W ramach centrów transferu technologii 63% z przebadanych pozwoliło na opóźnienie

---

Resources: 2003, *Special Report*, <http://www.nsf.gov/statistics/nsf05308/pdfstart.htm> ; National Science Foundation, *Universities Report Stalled Growth in Federal R&D Funding in FY2006*, InfoBrief 2007, <http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf07336/nsf07336.pdf>.

<sup>43</sup> W. Schacht (w): W. Schacht, D. Hyman, Ch. Jansen, *Patents, technology...*, s. 73, przypis 91; D. Blumenthal, E.G. Campbell, M.S. Anderson, N. Causino, K. Seashore, *Withholding Research Results in Academic Life*, *Journal of the American Medical Association* 1997, nr 277, s. 1224.

publikacji, 54% zaś pozwoliło na usunięcie informacji przed publikacją. Profesor Rochard Florida wskazuje, że opóźnianie publikacji i przepływu informacji z uczelni może przyczynić się do osłabienia transferu wiedzy z nauki do gospodarki i powodować zwolnienie postępu technicznego produktów oraz spadek innowacyjności przedsiębiorstw<sup>44</sup>. Wspomniany badacz negatywnie odnosi się także do obejmowania przez uczelnię wyższą udziałów w spółkach kapitałowych. W jego ocenie odwołuje to uniwersytet od podstawowej misji polegającej na prowadzeniu badań i generowaniu talentów. Konkludując, prof. Florida stwierdza, że *Bayh-Dole Act*, a wraz z nim opóźnianie publikacji i zwiększenie poufności w procesie badawczym, oddalił uczelnie wyższe od ich podstawowych, tradycyjnych celów.

Trudno nie zgodzić się z poglądem, że opatentowanie wynalazku lub wcześniejsze dokonanie zgłoszenia patentowego często związane jest ze wzmożoną aktywnością naukową i publikacjami. Samo opatentowanie wynalazku, nawet ze względu na cechy wynalazku, stanowi dobrą podstawę do stworzenia materiału naukowego i jego publikacji. Co więcej, wiele uczelni amerykańskich wskazuje prowadzenie badań, kształcenie oraz rozpowszechnianie wiedzy jako swoją główną misję i podstawowy cel polityki realizowanej w sferze własności intelektualnej.

#### **2.4. Sprawa *Stanford v. Roche***

Nie sposób nie uwzględnić interpretacji postanowień *Bayh-Dole Act*, dokonanej m.in. przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Supreme Court of the United States) w wyroku z 2011 r. w sprawie *Stanford v. Roche*<sup>45</sup>. Spór dotyczył praw do technologii obejmującej diagnostykę choroby AIDS. Metoda badania krwi człowieka wykorzystywała polimeryczną reakcję łańcuchową (PRC) jako środek wykrycia wirusa HIV. Wynalazku dokonał dr Mark Holodniy, zatrudniony na Uniwersytecie Stanforda wraz z innymi członkami zespołu uczelnianego. W czerwcu 1988 r. dr Holodniy zawarł z Uniwersyteciem Stanforda umowę dotyczącą przeniesienia praw majątkowych do przy-

---

<sup>44</sup> W.M. Cohen, R. Florida, L. Randazzese, J. Walsh, *Industry and the Academy: Uneasy Partners in the Cause of Technological Advance* (w:) L.R. Cohen, W. Cohen, R. Noll, W. Rogerson, A. Teich (red.), *Challenges to Research Universities*, Washington 1998, s. 188 i n.

<sup>45</sup> Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832 838 (Fed. Cir. 2009), *aff'd*, 563 U.S., 131 S. Ct. 2188 (2011).