

Zarządzenie Nr 18/2014

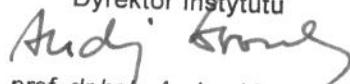
Dyrektora Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

z dnia 28 maja 2014

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu komercjalizacji własności intelektualnej w Centrum
Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

1. Wprowadza się „Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z przepisami Regulaminu oraz do przestrzegania w pełni zawartych w nim postanowień.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Instytutu


prof. dr hab. Andrzej Dworak

Otrzymują:
Kierownicy pracowni, działów



Regulamin
komercjalizacji własności intelektualnej w Centrum
Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

§ 1

Definicje pojęć

Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. **„komercjalizacja”** – zespół czynności polegających na udostępnieniu innym podmiotom posiadanych przez Centrum dóbr intelektualnych lub praw do nich w celu uzyskania przez Centrum korzyści majątkowych;
2. **„spółka „spin-off”** – spółka prawa handlowego zawiązana w celu rozwijania i komercjalizacji określonych dóbr intelektualnych;
3. **„przychód z tytułu komercjalizacji”** – przychody uzyskane przez Centrum z tytułu komercjalizacji dóbr intelektualnych, w szczególności w postaci opłat licencyjnych, dywidendy wypłacanej przez spółkę spin-off, zbycia praw do dóbr intelektualnych, a także dochody z tytułu zaspokojenia roszczeń powstałych na skutek naruszenia prawa do dobra intelektualnego;
4. **„dochód z tytułu komercjalizacji”** – przychody z tytułu komercjalizacji, pomniejszone o wszystkie koszty związane z uzyskaniem i utrzymywaniem ochrony prawnej, kosztami obsługi prawnej bezpośrednio związanymi z komercjalizacją, wydatkami publicznoprawnymi (w tym także w szczególności wszystkimi podatkami związanymi z uzyskaniem przychodu lub dokonaniem transakcji) oraz przychodami, które Centrum musi wypłacić innym współuprawnionym do dobra intelektualnego;
5. **„konsorcjum badawczo-komercjalizujące”** – związek Centrum z innym podmiotem, w tym z przedsiębiorcą, w oparciu o umowę badawczo-rozwojową obejmującą postanowienia określające ponadto zasady komercjalizacji dobra intelektualnego, które ma powstać na podstawie prac badawczo-rozwojowych;
6. **„twórca”** – osoba, która stworzyła Dobro intelektualne;
7. **„pracownik założyciel”** – pracownik Centrum powołujący spółkę „spin-off”;
8. **„ZITA”** – Zespół innowacji, technologii i analiz.

§ 2

Sposoby komercjalizacji

1. Centrum dąży do komercjalizacji własności intelektualnej w najszerszym uzasadnionym względami ekonomicznymi oraz naukowymi zakresie.
2. Podstawowymi sposobami komercjalizacji są w szczególności:
 - a) udzielenie zgody na korzystanie z dobra intelektualnego innym podmiotom za wynagrodzeniem, w szczególności przez udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z dobra intelektualnego,
 - b) przeniesienie praw do dobra intelektualnego na podmiot trzeci za wynagrodzeniem,

- c) utworzenie lub przystąpienie do spółki spin-off z udziałem Centrum,
- d) utworzenie konsorcjum badawczo-komercjalizującego.

§ 3

Postępowanie w sprawie komercjalizacji dobra intelektualnego

1. Dyrektor Centrum prowadzi postępowanie w sprawie komercjalizacji dóbr intelektualnych na wniosek twórcy oraz kierownika jednostki organizacyjnej Centrum właściwej z uwagi na miejsce wykonywania pracy przez twórcę lub z inicjatywy ZITA. Wniosek składa się w Sekretariacie Dyrektora. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Twórca i kierownik jednostki organizacyjnej Centrum właściwej z uwagi na miejsce zatrudnienia twórcy oraz ZITA zobowiązani są do współdziałania z Dyrektorem Centrum, aby umożliwić efektywną komercjalizację dobra intelektualnego, poprzez w szczególności udzielanie informacji, dostarczanie odpowiednich dokumentów oraz przeprowadzenie wstępnej oceny potencjału komercjalizującego, a w miarę możliwości, również wskazanie konkretnych podmiotów potencjalnie zainteresowanych komercjalizacją. Dyrektor Centrum może zlecić Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych oraz Głównemu Księgowemu wykonanie analizy ekonomicznej opłacalności komercjalizacji.
3. W przypadku, gdy spodziewana wartość rynkowa praw do dóbr intelektualnych lub wysokość sumy opłat licencyjnych nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 50.000 euro można stosować, na potrzeby procesu komercjalizacji, wycenę w oparciu o koszty wytworzenia tych praw w ramach Centrum. W przypadku, gdy spodziewana wartość rynkowa praw do dóbr intelektualnych lub wysokość sumy opłat licencyjnych przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro należy stosować metody rynkowe lub dochodowe.
4. W każdym etapie procesu komercjalizacji Dyrektor Centrum może podjąć decyzję o zaniechaniu dalszych działań.
5. Twórcy dóbr intelektualnych mają prawo do uzyskania informacji dotyczącej postępu prac związanych z komercjalizacją.
6. Wszystkie osoby uczestniczące w komercjalizacji, w tym twórca, zobowiązane są do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy, chyba że zostaną zwolnione z tego obowiązku na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Centrum.
7. Materiały promocyjne dotyczące udostępnienia dobra intelektualnego potencjalnym inwestorom albo materiały prezentacji na targach opracowywane są przez Centrum pod merytorycznym nadzorem twórcy lub pracownika jednostki organizacyjnej właściwej z uwagi na miejsce wykonywania pracy przez twórcę oraz ZITA.
8. Przed dokonaniem zgłoszenia dobra intelektualnego do ochrony udostępnianie osobom trzecim informacji dotyczących tego dobra może nastąpić jedynie po zawarciu umowy o zachowaniu poufności.
9. Po określeniu warunków komercjalizacji oraz ustaleniu możliwości komercjalizacji Dyrektor Centrum podejmuje decyzję w przedmiocie komercjalizacji dobra intelektualnego.

§ 4

Komercjalizacja poprzez spółkę spin-off

1. Spółka spin-off jest powoływana przez Pracownika-założyciela oraz Centrum. W tworzeniu spółki może także brać udział podmiot trzeci („Inwestor”).
2. W uzasadnionym przypadku, Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na udzielenie za odpowiednim wynagrodzeniem spółce tworzonej bez udziału Centrum lecz z udziałem Pracownika zgody na korzystanie z Dóbr intelektualnych, w których stworzeniu Pracownik ten brał udział.
3. Podejmując decyzję o utworzeniu Spółki spin-off należy wziąć pod uwagę w szczególności:
 - a. interes Centrum,
 - b. interes pracownika Centrum występującego z wnioskiem o założenie spółki,
 - c. przedmiot działalności Spółki spin-off,
 - d. wpływ na aktualne i przyszłe zaangażowanie czasowe pracowników Centrum,
 - e. użycie technologii będącej własnością Centrum lub jednostki zależnej od Centrum,
 - f. użycie zasobów Centrum,
4. Decyzję o wydaniu zgody na utworzenie Spółki spin-off podejmuje Dyrektor Centrum.

§ 5

Pracownicy

1. Działając w zgodzie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Centrum oraz zasadami opracowanymi na podstawie niniejszego Regulaminu, pracownik może:
 - a. posiadać udziały lub prawo opcji do objęcia udziałów w Spółce spin-off,
 - b. uczestniczyć w organach Spółki spin-off,
 - c. być konsultantem w Spółce spin-off.
2. Pełnoetatowy pracownik Centrum nie może być zatrudniony przez Spółkę spin-off. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika jednostki organizacyjnej, pracownik może wystąpić do Dyrektora Centrum o uzyskanie urlopu bezpłatnego na okres 2 lat lub zmniejszenie wymiaru etatu na okres do 2 lat.

§ 6

Poufność

Obowiązek zachowania poufności przez pracowników Centrum oraz inne osoby i instytucje biorące udział w tworzeniu spółki spin-off regulują przepisy zawarte w Regulaminie własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

§ 7

1. Centrum obejmuje udziały w każdej Spółce spin-off, w wysokości zależnej od wkładu Centrum w powstanie i funkcjonowanie spółki, jednak nie mniejszej niż 10 %.
2. Centrum oferuje udziały w Spółce spin-off pracownikom Centrum, biorąc pod uwagę ich wkład w proces wytworzenia Dóbr intelektualnych.
3. W wyjątkowym wypadku Centrum, w wyniku konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, może odmówić udziałów w spółce pracownikowi Centrum, który miał wkład w proces wytworzenia Dóbr intelektualnych.
4. Zyski z działalności Spółki spin-off przysługujące Centrum oraz zyski ze sprzedaży udziałów w Spółce spin-off, rozdzielane są na zasadach określonych w § 10 ust. 3.
5. Nadzór nad Spółką spin-off może odbywać się poprzez radę nadzorczą lub w inny sposób przewidziany prawem. Centrum mianuje co najmniej jednego członka rady nadzorczej Spółki spin-off.
6. W razie potrzeby, istnieje możliwość zawarcia między Spółką spin-off, a Centrum umowy w zakresie odpłatnego wykorzystania zasobów Centrum.

§ 8

Komercjalizacja poprzez zawarcie umowy licencyjnej

1. Centrum może udzielić licencji wyłącznej na korzystanie z praw do dóbr intelektualnych, gdy do przemysłowego wdrożenia niezbędne jest poniesienie dalszych nakładów na prace badawcze lub udzielanie takiej licencji następowało wobec licencjobiorcy, który uprzednio poniósł tego typu nakłady na podstawie zawartej umowy badawczo-rozwojowej.
2. Centrum może udzielić licencji niewyłącznej na korzystanie z praw do dóbr intelektualnych, gdy możliwe jest przemysłowe wdrożenie rozwiązania bez konieczności ponoszenia istotnych nakładów na rozwój tego rozwiązania.
3. Pracownik, który chce prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, polegającej na wykorzystaniu gospodarczym Dobra, którego jest twórcą lub współtwórcą może zwrócić się do Dyrektora Centrum, składając w Sekretariacie Dyrektora wnioski o udzielenie mu stosownej licencji.
4. Opłata licencyjna na rzecz Centrum w takich przypadkach wynosi nie mniej niż 2,5 % przychodów uzyskiwanych przez pracownika z tytułu gospodarczego wykorzystywania dobra.
5. Do pracownika, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio § 10 ust. 5
6. W szczególnych wypadkach decyduje Dyrektor Centrum.

§ 9

Komercjalizacja poprzez przeniesienie praw do dobra intelektualnego na osobę trzecią oraz komercjalizacja poprzez zawarcie umowy konsorcjum badawczo-komercjalizującego

1. Przeniesienie praw do dobra intelektualnego na inny podmiot następuje w sytuacji, gdy ocena możliwości uzyskania uzasadnionych przychodów z tytułu umowy licencyjnej jest

nadmiernie utrudniona oraz brak jest ekonomicznie uzasadnionych przesłanek do zawiązania spółki spin-off.

2. Zawarcie umowy konsorcjum badawczo-komercjalizującego następuje w sytuacji konieczności poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na rozwój dobra intelektualnego skutkujące możliwością powstania nowego dobra intelektualnego a stan prac nad wprowadzaniem nowych produktów w oparciu o istniejące dobro intelektualne nie uzasadniał powołania spółki spin-off.

§ 10

Podział dochodów z tytułu komercjalizacji

1. W przypadku uzyskania przez Centrum dochodów z tytułu komercjalizacji, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Dochody z tytułu komercjalizacji powstają z różnicy między całkowitymi przychodami netto z Dóbr intelektualnych, np. z licencji lub przeniesienia praw, a wszystkimi kosztami lub stratami poniesionymi przez Centrum z tego tytułu, w szczególności kosztami bezpośrednimi, kosztami uzyskania patentu oraz obsługi prawnej.
3. Dochody z tytułu komercjalizacji dzielone są według następujących zasad:
 - a) 45 % – twórca,
 - b) 45 % – Centrum
 - c) 10 % – przeznaczone jest na prace komercjalizacyjne.
4. Dyrektor Centrum, w wyjątkowych uzasadnionych wypadkach może wyrazić zgodę na inne zasady podziału dochodów.
5. Twórcy, który objął udziały w spółce spin-off, nie przysługuje co do zasady prawo do jakichkolwiek korzyści uzyskanych z komercjalizacji Dobra poza prawem do części zysku spółki.
6. Jeżeli udział w korzyściach z dobra intelektualnego określony w ust. 1 przypada więcej niż jednemu twórcy, udział każdego twórcy określa się w formularzu zgłoszenia w stosunku do wkładu w stworzenie dobra intelektualnego. Jeżeli przed wprowadzeniem Regulaminu, twórcy zawarli umowę regulującą kwestię ich wkładu w stworzenie dobra intelektualnego, umowa ta będzie wiążąca. Jeśli nie zawarto umowy, a ustalenie wkładu w stworzenie Dobra jest nadmiernie utrudnione, wynagrodzenie należy się w częściach równych.

§ 11

Zasady korzystania z logo i nazw Centrum

1. Zawierając umowę określającą zasady komercjalizacji dobra intelektualnego, a także podejmując decyzję o utworzeniu spółki spin-off Centrum może udzielić drugiej stronie umowy lub spółce spin-off prawa do posługiwania się znakiem towarowym (logo) Centrum w ramach działalności związanej z wykorzystaniem i komercjalizacją dobra intelektualnego.

2. Centrum może zezwolić drugiej stronie umowy, o której mowa w ust. 1, lub spółce spin-off na posługiwanie się w odniesieniu do produktów związanych z dobrem intelektualnym określeniem „stworzony w wyniku prac naukowo-badawczych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk” lub określeniem równoznacznym. Za zgodą Centrum dopuszczalne jest także posługiwanie się przez spółkę spin-off w obrocie handlowym, w szczególności w korespondencji i w materiałach promocyjnych określeniem „Spin-off CMPiW PAN” lub równoważnym.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wypowiedziane przez Centrum ze skutkiem natychmiastowym w razie nieprzestrzegania ustalonych warunków używania logo lub określeń wskazujących na związek z Centrum.

§ 12

Analiza efektywności działań

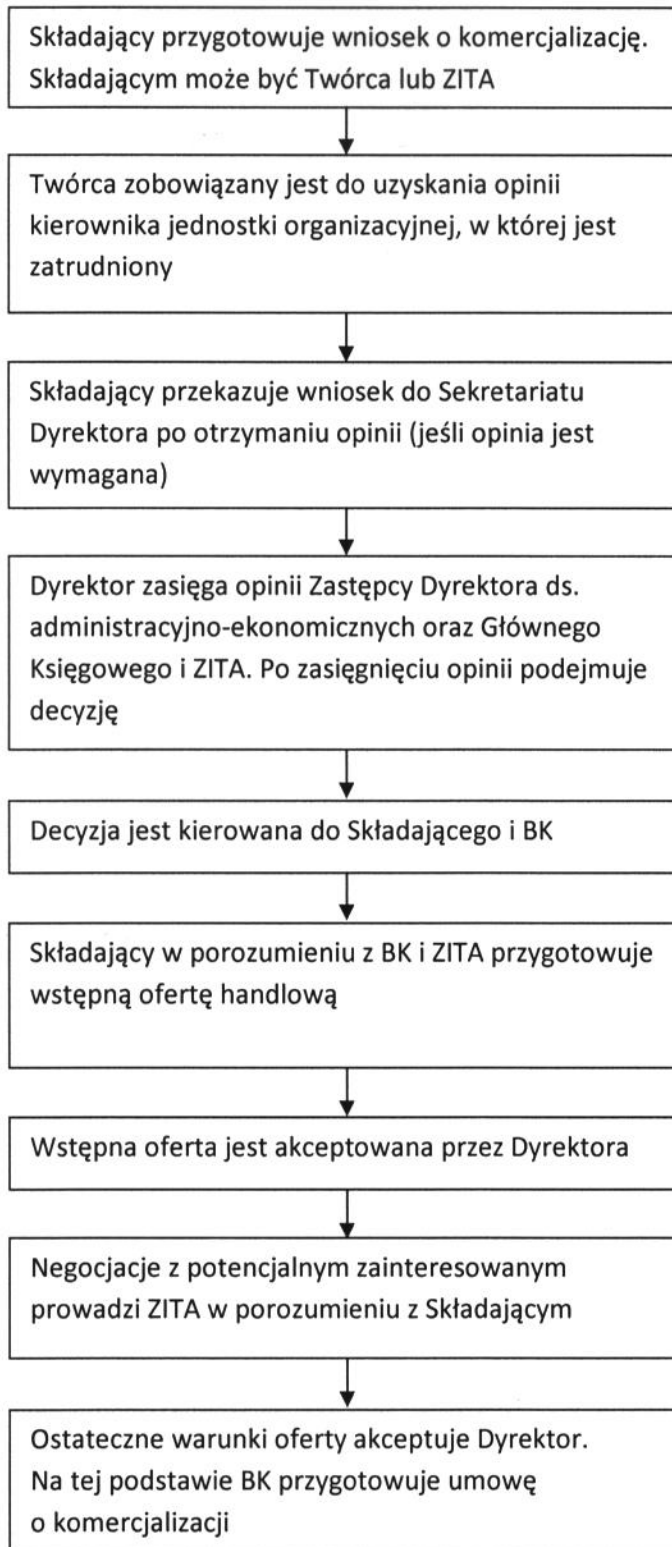
1. BK wraz z ZITA dokonuje okresowej analizy Dóbr intelektualnych, nie rzadziej niż co dwa lata, do których prawa przysługują Centrum. Celem analizy jest w szczególności ustalenie, jakie dochody czerpie z nich Centrum i czy utrzymywanie ochrony jest opłacalne, a także, jakie działania należy podjąć, by ułatwić efektywną eksploatację tych Dóbr.
2. Jeśli w wyniku analizy podjęta zostanie decyzja o rezygnacji z komercyjnego wykorzystywania Dobra, Centrum może na wniosek Twórcy i na jego koszt przenieść na niego prawa do Dobra.
3. Na zasadach określonych w ust. 1 Centrum dokonuje cyklicznej oceny Spółek spin-off. W wyniku oceny może zostać podjęta decyzja o podjęciu działań mających na celu poprawę efektywności eksploatacji Dóbr, jak również decyzja o wycofaniu się Centrum z udziału w spółce w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 13

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin winien być interpretowany w zgodzie z Regulaminem własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

Schemat obiegu informacji/dokumentów:



WNIOSEK O KOMERCJALIZACJĘ

Rodzaj komercjalizacji:

- udzielenie zgody na korzystanie z dobra intelektualnego innym podmiotom za wynagrodzeniem, w szczególności przez udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z dobra intelektualnego,
- przeniesienie praw do dobra intelektualnego na podmiot trzeci za wynagrodzeniem,
- utworzenie lub przystąpienie do spółki spin-off z udziałem Centrum,
- inne

Ocena potencjału komercjalizującego (wypełnia Składający)

Podmioty potencjalnie zainteresowane komercjalizacją (wypełnia Składający)

Ocena ekonomiczna opłacalność komercjalizacji – koszty produkcji (wypełnia Składający)

.....
Podpis Składającego

.....
Podpis kierownika jednostki organizacyjnej

w przypadku składania wniosku przez Twórcę

(poniższe dane wypełniane są na wniosek Dyrektora Centrum i nie są wymagane do złożenia wniosku przez Składającego)

Opinia Zastępcy ds. administracyjno-ekonomicznych, Głównego Księgowego

Opinia ZITA

Akceptacja Dyrektora