Dokument sfinansowany ze środków Priektu „Inkubator Innowacyjności SGGW” a przygotowany przez



**UMOWA PRZENOSZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ O NIEKOMERCJALIZOWANIU DOBRA NIEMATERIALNEGO**

**Zawarta w dniu [data] w Warszawie pomiędzy:**

**Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02‑787 Warszawa, posiadającą NIP 525-000-74-25, reprezentowaną przez [stanowisko] - [imię i nazwisko], zwaną dalej „Uczelnią”**

**a**

**[imię i nazwisko uprawnionego], zamieszkałym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającym PESEL […], zwanym dalej „Pracownikiem”**

**zwanymi dalej łącznie „Stronami”**

**PREAMBUŁA**

**Niniejsza umowa zostaje zawarta przez Strony:**

1. **w związku z decyzją Uczelni o niekomercjalizowaniu własności intelektualnej wytworzonej przez Pracownika na Uczelni, a jej celem jest umożliwienie Pracownikowi dowolnego korzystania z praw do tego rozwiązania,**
2. **po wszechstronnym rozważeniu przez Uczelnię możliwości komercjalizacji tego rozwiązania przez Uczelnię i ewentualnych korzyści Uczelni z tego tytułu.**

**Przedmiot umowy**

**§ 1.**

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest przeniesienie przez Uczelnię na rzecz Pracownika praw wyłącznych – praw własności intelektualnej oraz innych uprawnień do dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej „Innowacjami”.
2. Innowacja obejmuje [tytuł/rodzaj intelektualnego] - [opis].
3. Szczegółowa specyfikacja i dokumentacja Innowacji stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Prawa wyłączne i uprawnienia do Innowacji, zwane dalej „Prawami własności intelektualnej”, obejmują:
	1. autorskie prawa majątkowe i osobiste do [opis dobra związanego z Innowacją],
	2. *sui generis* prawa producenta baz danych do [opis dobra związanego z Innowacją],
	3. prawo do uzyskania patentu na wynalazek [tytuł wynalazku na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	4. prawa do uzyskania patentów zgłoszonych zgodnie z Europejską Konwencją Patentową [tytuł wynalazku na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	5. prawa do uzyskania patentów zgłoszonych zgodnie z PCT [tytuł wynalazku na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	6. patent na wynalazek [tytuł wynalazku na podstawie Innowacji; numer prawa wyłącznego];
	7. prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy [tytuł wzoru użytkowego na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	8. prawo ochronne na wzór użytkowy [tytuł wzoru użytkowego na podstawie Innowacji; numer prawa wyłącznego],
	9. prawo do uzyskania prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego [tytuł wspólnotowego wzoru przemysłowego na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	10. prawo z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego [tytuł wspólnotowego wzoru przemysłowego na podstawie Innowacji; numer prawa wyłącznego],
	11. prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego [tytuł wzoru przemysłowego na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	12. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego [tytuł wzoru przemysłowego na podstawie Innowacji; numer prawa wyłącznego],
	13. prawo do uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe zgłoszone zgodnie z Porozumieniem Madryckim [tytuł znaku towarowego na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	14. prawo do uzyskania prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy [tytuł znaku wspólnotowego towarowego na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	15. prawo ochronne do wspólnotowego znaku towarowego [tytuł wspólnotowego znaku towarowego na podstawie Innowacji; numer prawa wyłącznego],
	16. prawo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy [tytuł znaku towarowego na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	17. prawo ochronne na znak towarowy [tytuł znaku towarowego na podstawie Innowacji; numer prawa wyłącznego],
	18. prawo do uzyskania prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne [tytuł oznaczenia geograficznego na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	19. prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego [tytuł oznaczenia geograficznego na podstawie Innowacji; numer prawa wyłącznego],
	20. prawo do uzyskania prawa z rejestracji topografii układu scalonego [tytuł topografii układu scalonego na podstawie Innowacji; numer zgłoszenia],
	21. prawo z rejestracji topografii układu scalonego [tytuł topografii układu scalonego na podstawie Innowacji; numer prawa wyłącznego],
	22. wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny [tytuł wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny na podstawie Innowacji; numer prawa wyłącznego],
	23. uprawnienia Uczelni do know-how w postaci [opis i zakres know-how], zwanego dalej „Know-how”.
5. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych Strony stwierdzają, że celem Umowy jest wyposażenie Pracownika przez Uczelnię w możliwie najszerszy zakres praw do Innowacji umożliwiający Uczelni samodzielne i swobodne korzystanie i rozporządzanie Innowacją w celu jej komercjalizacji.

**Okoliczności zawarcia Umowy**

**§ 2.**

1. Umowa zostaje zawarta w związku z podjęciem przez Uczelnię w dniu […] decyzji o niekomercjalizowaniu Innowacji (decyzja nr […]) na podstawie §21 ust. 1 i 2 „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i prawami sui generis do baz danych oraz prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” - Załącznika do uchwały Senatu SGGW Nr 51 - 2014/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

**Oświadczenia Uczelni**

**§ 3.**

1. Uczelnia oświadcza, że:
	1. Innowacje powstały w wyniku wykonywania przez Pracownika obowiązków ze stosunku pracy z Uczelnią,
	2. jest podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu Praw własności intelektualnej,
	3. Prawa własności intelektualnej nie są w żaden sposób obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich,
	4. Prawa własności intelektualnej nie naruszają jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich,
	5. do dnia zawarcia Umowy Prawa własności intelektualnej nie były przedmiotem jakiejkolwiek czynności prawnej dokonanej przez Uczelnię z osobami trzecimi, w szczególności nie zostały przeniesione, licencjonowane i nie są przedmiotem jakiejkolwiek zgody na korzystanie przez osoby trzecie,
	6. do chwili zawarcia Umowy ani Innowacja ani żadna jej część nie była wykorzystywana (stosowana) przemysłowo,
	7. jest uprawniona z tytułu nieujawnionej publicznie (stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Uczelni) wiedzy proceduralnej - Know-how,
2. Z tytułu oświadczeń złożonych w ust. 1 Uczelnia ponosi przed Pracownikem odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Pracownika. W szczególności Uczelnia zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Pracownika wysunięte wobec niego, obiektywnie uzasadnione roszczenia osób trzecich, w razie sporu sądowego, także przystąpić do postępowania po stronie Pracownika i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie. W razie próby pozasądowego załatwienia sporu przez Pracownika, Pracownik zapewni Uczelni prawo uczestnictwa we wszystkich czynnościach podejmowanych w związku z tym.

**Przeniesienie Praw własności intelektualnej**

**§ 4.**

1. Z chwilą zawarcia Umowy Uczelnia przenosi na Pracownika całość Praw własności intelektualnej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
2. Uczelnia przenosi na Pracownika autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wchodzących w skład Innowacji w pełnym zakresie następujących pól eksploatacji:
3. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
4. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, na twardych dyskach komputerów osobistych i wszelkich serwerach, bez jednoczesnego tworzenia nośnika materialnego,
5. wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów,
6. rozpowszechnianie utworów poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej a także wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;
7. uzyskiwanie do utworów praw własności przemysłowej zgodnie z procedurami polskimi, unijnymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi,
8. korzystanie z utworów poprzez włączanie ich do innych utworów, w tym w ramach utworów audiowizualnych oraz innych materiałów nietwórczych.
9. Na zasadach i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 Uczelnia przenosi na Pracownika w pełnym zakresie prawo do wykonywania oraz prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów wchodzących w skład Innowacji.
10. Uczelnia przenosi na Pracownika *sui generis* prawa producenta baz danych zawartych w Innowacjach.
11. Uczelnia przenosi na Pracownika w pełnym zakresie wszystkie prawa własności przemysłowej a także prawa do uzyskania tych praw wskazane w §1 ust. 4.
12. Przeniesienie praw, o którym mowa w niniejszym paragrafie następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
13. Mając na uwadze charakter prawny Know-how, a w szczególności okoliczność braku prawa wyłącznego do Know-how, przeniesienie uprawnień do Know-how polega na:
14. upoważnieniu Pracownika przez Uczelnię do wyłącznego korzystania z Know-how,
15. zobowiązaniu Uczelni do niepodnoszenia przeciwko Pracownikowi roszczeń w zakresie korzystania przez nią z Know-how w granicach Umowy,
16. Zobowiązania, o których mowa w ust. 7 obowiązują przez czas nieoznaczony z możliwością ich wypowiedzenia z zachowaniem terminu 10 (dziesięciu) lat na koniec roku kalendarzowego.

**Prawo własności nośników**

**§5.**

1. Z chwilą przeniesienia Praw własności intelektualnej, o których mowa w §6, Uczelnia przeniesie na Pracownika prawo własności nośników, na których zapisano Innowacje i dostarczy je niezwłocznie Pracownikowi.
2. Nośniki, o których mowa w ust. 1 obejmują także istniejącą dokumentację dotyczącą Praw własności intelektualnej.
3. Wykaz nośników z Innowacjami stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
4. Uczelnia ma prawo sporządzić kopie wszelkiej dokumentacji związanej z Innowacjami, w szczególności kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza

**Wynagrodzenie**

**§6.**

1. Z tytułu przeniesienia Praw własności intelektualnej Pracownik zapłaci Uczelni wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […] ([słownie]) złotych brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się z następujących elementów
	1. autorskie prawa majątkowe i osobiste - […] ([słownie]) złotych,
	2. *sui generis* prawa producenta baz danych - […] ([słownie]) złotych,
	3. prawo do uzyskania patentu na wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	4. prawa do uzyskania patentów zgłoszonych zgodnie z Europejską Konwencją Patentową wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	5. prawa do uzyskania patentów zgłoszonych zgodnie z PCT wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	6. patent na wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	7. prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	8. prawo ochronne na wzór użytkowy wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	9. prawo do uzyskania prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	10. prawo z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	11. prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	12. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	13. prawo do uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe zgłoszone zgodnie z Porozumieniem Madryckim wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	14. prawo do uzyskania prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	15. prawo ochronne do wspólnotowego znaku towarowego wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	16. prawo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	17. prawo ochronne na znak towarowy wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	18. prawo do uzyskania prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne wynalazek - […] ([słownie]) złotych ,
	19. prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	20. prawo do uzyskania prawa z rejestracji topografii układu scalonego wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	21. prawo z rejestracji topografii układu scalonego wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	22. wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	23. uprawnienia Uczelni do Know-how wynalazek - […] ([słownie]) złotych,
	24. prawo własności nośników z Innowacjami, o których mowa w §5 - […] ([słownie]) złotych.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie będzie płatne na podstawie rachunku wystawionego przez Uczelnię w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje wszystkie Prawa własności intelektualnej, wszystkie pola eksploatacji utworów wskazane w §4 a także prawo własności nośników z Innowacjami, o których mowa w §5.

**Licencja zwrotna**

**§7.**

1. Z chwilą przeniesienia Praw własności intelektualnej, o których mowa w ust. 1, Pracownik udziela Uczelni zgody na informowanie o wytworzeniu Innowacji na Uczelni. Pracownik zobowiązuje się do niewycofywania tej zgody.
2. Jeśli informowanie, o którym mowa w ust. 1 wymaga korzystania z utworów stanowiących część Innowacji, Pracownik udziela Uczelni niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych utworów w zakresie i na polach eksploatacji określonych w §5 ust. 2 pkt 1-5.
3. Zobowiązanie i licencja, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2 zostają udzielone na czas nieoznaczony i mogą zostać wypowiedziana z zachowaniem terminu 10 l (dziesięciu ) lat na koniec roku kalendarzowego.

**Odstąpienie od Umowy**

**§8.**

1. Uczelnia może odstąpić od Umowy w razie braku zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust 1, mimo pisemnego wezwania Pracownika i wyznaczenia mu dodatkowego terminu co najmniej 7 (siedmiu) dni na dokonanie tej zapłaty.
2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**Postanowienia końcowe**

**§9.**

1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy. Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Uczelni.
2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**UCZELNIA PRACOWNIK**

Załączniki:

* 1. szczegółowa specyfikacja i dokumentacja Innowacji;
	2. kopia decyzji o niekomercjalizowaniu Innowacji z dnia […] (decyzja nr […]).