**UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z WYNALAZKU**

Umowa zawarta w dniu ......................................... w Toruniu pomiędzy:

**Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu**, ul. J. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP 879-017-72-91, REGON 000001324, reprezentowanym przez:

prof. dra hab. Andrzeja Sokalę – Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

przy kontrasygnacie: Sławomira Głowackiego – Kwestora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

zwanym dalej „Licencjodawcą”,

a:

**[nazwa]** z siedzibą przy ul. …., KRS: ….,
NIP: …, REGON: ….

reprezentowaną przez:

[imię, nazwisko – funkcja (zgodnie z KRS)]

zwaną w dalszej części Umowy „Licencjobiorcą”,

zwanymi dalej z osobna „Stroną” bądź łącznie „Stronami”.

**PREAMBUŁA**

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, mając na uwadze szczególne znaczenie współpracy
z otoczeniem społeczno – gospodarczym dla harmonijnego tworzenia innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki oraz zwiększania dobra publicznego, czyni transfer technologii i wspieranie przedsiębiorczości akademickiej jednym z priorytetowych działań. W związku z powyższym Uniwersytet pragnie udzielić licencji na korzystanie z Wynalazku przez Licencjobiorcę na warunkach w niej określonych.

Celem niniejszej umowy licencyjnej jest umożliwienie Licencjobiorcy skutecznej komercjalizacji Wynalazku. **Komercjalizacja rozumiana jest w szczególności jako wprowadzenie lub umożliwienie wprowadzenia do obrotu gospodarczego produktów (towarów) lub usług wytworzonych bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem Wynalazku.**

**§ 1.**

**Przedmiot Umowy licencyjnej**

1. Przedmiotem Umowy jest Wynalazek o nazwie:

**[nazwa]** autorstwa ….

2. Dokładny opis Wynalazku znajduje się w dokumentacji patentowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

**§ 2.**

**Oświadczenia Stron**

Licencjodawca oświadcza, że:

1) przysługują mu prawa wyłączne do przedmiotu Umowy w zakresie objętym niniejszą Umową. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z przedmiotu Umowy przez Licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich;

2) zgłosił do ochrony Wynalazek:

**[nazwa]**

W dniu: …

Numer zgłoszenia: **…**

Numer prawa wyłącznego: **…**

3) uiścił dotychczasowe opłaty związane z postępowaniem patentowym;

4) przedmiot Umowy nie został do tej pory komercyjnie zastosowany;

5) nie udzielił dotychczas stronie trzeciej licencji na korzystanie z przedmiotu Umowy;

6) przedmiot Umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami czy roszczeniami osób trzecich, a zawarcie niniejszej Umowy nie wymaga uzyskania zgody osób trzecich;

7) nie są mu znane okoliczności, na skutek których wykonywanie Umowy naruszałoby prawa osób trzecich.

**§ 3.**

**Zakres Umowy licencyjnej**

1. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z przedmiotu Umowy, na warunkach określonych w dalszej części Umowy, a Licencjobiorca uiszcza opłatę określoną w dalszej części Umowy.

2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy **licencji wyłącznej**, która upoważnia go do **korzystania z przedmiotu Umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

3. **Czas trwania licencji wynosi 10 lat** od daty zawarcia Umowy.

4. Licencjobiorca może korzystać z przedmiotu Umowy w pełnym zakresie wynikającym z zastrzeżeń patentowych.

5. Licencjobiorca może upoważnić podwykonawców do wykonywania dla niego Wynalazku lub jego części, poprzez zawarcie z nimi odpowiedniej umowy, za pisemną zgodą Licencjodawcy.

**§ 4.**

**Obowiązki i uprawnienia Licencjodawcy**

Licencjodawca zobowiązuje się do:

1) przekazania w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy pełnej kopii dokumentacji projektu przedmiotu Umowy, w której skład wchodzą: opis patentowy wraz z zastrzeżeniami i ewentualnymi rysunkami, jak również instrukcja obsługi, wyniki badań i prób, receptury, obliczenia, schematy i inna dokumentacja techniczna oraz odpis podania o udzielenie patentu na wynalazek zawierający datę i numer zgłoszenia;

2) terminowego uiszczania opłat ochronnych w celu utrzymania ochrony prawnej przedmiotu Umowy, o ile § 5. nie stanowi inaczej;

3) niewykonywania jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie patentu;

4) zachowania w okresie trwania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od Licencjobiorcy w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;

5) zgłoszenia udzielenia Licencji do rejestru patentowego;

6) nieudzielania licencji na Wynalazek w całości bądź w części innym podmiotom lub osobom trzecim w trakcie trwania Umowy.

Licencjodawca zachowuje prawa do:

1) nieodpowiadania wobec Licencjobiorcy za wady przedmiotu Umowy, które wystąpiły w trakcie trwania niniejszej Umowy w wyniku nienależytego z niego korzystania;

2) do prowadzenia dalszych badań naukowych nad Wynalazkiem w czasie trwania Umowy oraz do nieodpłatnego korzystania z niego dla realizacji zadań Licencjodawcy, określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce (tj. [Dz.U. z 2022 r. poz.](https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Dz.U.+z+2022+r.+poz.+574&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sLQ0zypaxCrhUqUXqqdQpWBkYGSkUKSnUJBfpadgam4CAH1TS9AoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik2sP4-4H5AhXGgSoKHdUFDW4QmxMoAXoECEQQAw) 574), w tym w szczególności: kształcenia na studiach oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Licencjodawca zachowuje również pełne prawo do nieodpłatnego upublicznienia wyników badań związanych z Wynalazkiem, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania Licencjobiorcy treści publikacji w celach informacyjnych, nie później niż w dniu przekazania jej do recenzji;

3) kontrolowania w każdym czasie sposobu korzystania z przedmiotu licencji, w szczególności poprzez żądanie okazania ewidencji sprzedaży w zakresie przedmiotu licencji.

**§ 5.**

**Obowiązki i uprawnienia Licencjobiorcy**

Licencjobiorca zobowiązuje się do:

1) zapłaty odsetek umownych w przypadku nieterminowego dokonywania opłat licencyjnych, o których mowa w § 7 umowy w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne w rozumieniu art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego) za każdy dzień opóźnienia;

2) dalszych prac badawczo – rozwojowych nad przedmiotem Umowy celem finalnej komercjalizacji;

3) wdrożenia i komercyjnego zastosowania przedmiotu Umowy w terminie nie późniejszym niż 2 lata od daty zawarcia niniejszej Umowy. Na uzasadniony pisemny wniosek Licencjobiorcy, Licencjodawca może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu

4) przedstawienia harmonogramu realizacji wdrożenia i komercjalizacji przedmiotu Umowy i wszelkich jego zmian w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy;

5) przedstawienia Licencjodawcy w terminie 7 dni po zakończeniu każdego kwartału sprawozdania ze sprzedaży produktów i usług zrealizowanych na podstawie licencji, bazując na sporządzonej przez Licencjobiorcę ewidencji pozabilansowej obejmującej datę, numer faktury sprzedażowej oraz kwotę netto sprzedaży produktów i usług zrealizowanych na podstawie licencji.

6) dostarczania Licencjodawcy sprawozdania z realizacji harmonogramu, o którym mowa w § 5 pkt 4, raz na rok, w czasie przewidzianym przez harmonogram;

7) zachowania w tajemnicy zarówno w okresie trwania Umowy, jak i w okresie 5 lat po jej ustaniu, wszelkich informacji o istocie Wynalazku oraz innych informacji nabytych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;

8) Licencjobiorcy przysługuje prawo wystąpienia do Licencjodawcy z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania niniejszej umowy licencyjnej, na warunkach określonych przez Strony w dacie przedłużenia. Wniosek o przedłużenie umowy Licencjobiorca zgłasza Licencjodawcy pisemnie, w terminie 30 dni przed datą wygaśnięcia Umowy. W przypadku niezgłoszenia wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania Umowy przez Licencjobiorcę w wyznaczonym terminie lub nieuzgodnieniu przez Strony warunków przedłużenia, po wygaśnięciu umowy Licencjodawca ma prawo do udzielenia licencji na Wynalazek innemu podmiotowi.

**§ 6.**

**Współpraca Stron**

1. Strony zobowiązują się do współpracy w celu przeciwdziałania oraz zapobiegania naruszeniom ochrony patentowej Wynalazku. Strony zobowiązują się w szczególności do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia ochrony patentowej Wynalazku.

2. Licencjodawca jest uprawniony do nieograniczonego występowania na własny koszt w postępowaniach związanych z naruszeniami patentu na Wynalazek.

3. Licencjobiorcy przysługuje prawo występowania na własny koszt w postępowaniach związanych z naruszeniami przez osoby nieuprawnione patentu na Wynalazek w zakresie objętym niniejszą Umową. 4. W razie uzyskania przez Licencjobiorcę odszkodowania z tytułu naruszenia ochrony patentowej Wynalazku, ma on prawo do odliczenia całości udokumentowanych kosztów poniesionych z tytułu prowadzonego postępowania i działań związanych z żądaniem zaprzestania naruszenia ochrony patentowej Wynalazku od opłaty licencyjnej wskazanej w § 7 ust.2. Pozostała kwota odszkodowania zostanie zaliczona jako przychód netto Licencjobiorcy ze sprzedaży produktów lub usług wytworzonych w oparciu o Wynalazek.

5. W przypadku uzyskania takiego odszkodowania przez Licencjodawcę, ma on prawo do zachowania jego całości.

6. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do stałej współpracy nad realizacją wdrożenia przedmiotu Umowy.

**§ 7.**

**Opłaty licencyjne**

1. Za udzielenie Licencji Licencjobiorca wniesie na rzecz Licencjodawcy opłatę w wysokości …. zł netto, płatną jednorazowo, w terminie do 30 dni od podpisania Umowy.

2. Dodatkowo Licencjobiorca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Licencjodawcy opłat licencyjnych określanych w następujący sposób:

Licencjobiorca będzie uiszczał na rzecz Licencjodawcy opłatę kwartalną, stanowiącą ….% od kwartalnego przychodu netto z tytułu sprzedaży produktów i usług zrealizowanych w związku lub na podstawie niniejszej licencji, wykazanego w sporządzonej przez Licencjobiorcę ewidencji pozabilansowej, obejmującej datę, numer faktury sprzedażowej oraz kwotę netto sprzedaży produktów i usług zrealizowanych na podstawie licencji.

3. Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić opłaty, o których mowa w § 7 ust. 1 i ust. 2, powiększone o należny podatek VAT, w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Licencjodawcę faktury VAT, na podany na fakturze rachunek bankowy, znajdujący się w wykazie podmiotów (tzw. „biała lista”).

**§ 8.**

**Korespondencja**

1. Strony wyrażają zgodę na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanymi poniżej adresami:

1) Licencjodawca:

**….**

2) Licencjobiorca:

**….**

2. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień doręczenia korespondencji w formie papierowej na wskazany adres lub dzień przekazania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli treść korespondencji zostanie niezwłocznie potwierdzona tą samą drogą.

3. Tradycyjną korespondencję pocztową należy kierować na wskazane niżej adresy Stron:

1) adres Licencjodawcy:

…..

2) adres Licencjobiorcy:

….

4. Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania się nawzajem o zmianie adresu do korespondencji.

**§ 9.**

**Czas trwania umowy**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

2.Niniejsza Umowa wygasa po upływie okresu wskazanego w § 3 ust. 3.

3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez drugą Stronę, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zaniechanie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni, w terminie 1- miesiąca od dnia upływu tego terminu.

4. Każdej ze Stron przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

**§ 10.**

**Ochrona danych osobowych**

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą: (87-100) Toruń, ul. J. Gagarina 11 (dalej: ADO, Uczelnia). Dane kontaktowe: +48 56 611 40 10, e-mail: kontakt@umk.pl.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Licencjodawcę, w zależności od rodzaju współpracy,
w następujących celach:

* + 1. związanych z prawidłowym wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
		2. związanych z obowiązkami prawnymi (np. podatkowymi) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
		3. obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy Uczelnią
		a Stroną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom),
w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi prawne oraz organom państwowym i samorządowym w granicach przepisów prawa.

4. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa przysługują Stronom prawo do:

 - żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowanie

 - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Przysługuje Stronom również prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

6. Podanie przez Strony danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

7. Przysługuje Stronom prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Na dzień podpisania umowy Licencjodawca nie planuje przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym Strony zostaną poinformowane ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Stron nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Kontakt z Licencjodawcą w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw, pod adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym: UMK w Toruniu, ul. J. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”, dostępny jest również kontakt telefoniczny: 56 611 27 42.

**§ 11.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 324 z późn. zm.),

b) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.),

c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z poźn. zm.).

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dla swej ważności muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu, stanowiącego integralną część Umowy pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jedna dla Licencjodawcy, jedna dla Urzędu Patentowego RP, jedna dla Licencjobiorcy.

**Załączniki:**

1 – Dokumentacja patentowa (informacje ogólne, opis z dnia zgłoszenia, zastrzeżenia z dnia zgłoszenia)

**Licencjodawca: Licencjobiorca:**

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................