

# UMOWA

## o wspólności prawa do patentu

Nr \_\_\_\_\_/2022

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_ pomiędzy:

**Uniwersytetem Śląskim w Katowicach** - uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245) z siedzibą: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12; NIP: 634-019-71-34, zwanym dalej „**Pierwszym Współprawnionym**”, w imieniu którego działają:

**Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej – prof. Tomasz Pietrzykowski**

**a**

**Uniwersytet Ostrawski**, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, Czech Republic

Data Box ID: 37gj9fm, ID No.: 61988987, VAT No.: CZ61988987

zwanym w dalszej treści umowy „**Drugim Współprawnionym**”, w imieniu którego działają:

**Rektor - Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.**

zwanymi dalej „**Współprawnionymi**”, „**Stronami**” lub każdy z osobna „**Stroną**”.

### PREAMBUŁA

Realizując zadania w ramach współpracy Stron, pracownicy Stron prowadzili wspólnie prace badawcze, których efektem jest opracowanie projektu wynalazczego, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy.

W związku z powyższym Strony postanowiły uregulować zasady wspólności prawa do uzyskania patentu, zawierając umowę o następującej treści:

#### § 1.

1. Strony zgodnie oświadczają, że prawo do uzyskania patentu na projekt wynalazczy (zwany dalej: „**Projektem**”) o roboczym tytule: „**Sposób syntezy pochodnych 1,3-dioksolanów na bazie modyfikowanych powierzchniowo materiałów węglowych**”. przysługuje wspólnie **Pierwszemu Współprawnionemu i Drugiemu Współprawnionemu**, w udziałach określonych w § 3 umowy.
2. Strony postanawiają wspólnie zgłosić **Projekt** do ochrony w Urzędzie Patentowym RP oraz w Urzędzie Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej, oraz wyrażają wolę rozszerzenia ochrony wynalazku poza granicami RP i Republiki Czeskiej, przy czym ewentualne dokonanie zgłoszenia wynalazku w innych krajach wymaga odrębnie wyrażonej akceptacji obu Stron, a w przypadku podjęcia przez Strony decyzji o rozszerzeniu ochrony, Strony wspólnie uzgodnią zakres terytorialny tej ochrony oraz tryb ubiegania się o nią.
3. Twórcami **Projekt**u są: dr Maciej Kapkowski (wkład twórczy: 65%), Karolina Wieczorek (5%), Gabriela Zelenkova (18%), Tomas Zelenka (9%), Vaclav Slovak (3%).

4. Twórca: Maciej Kapkowski oświadcza, że stworzył **Projekt** w ramach wykonywania obowiązków służbowych wobec **Pierwszego Współprawnionego**.
5. Twórca: Karolina Wieczorek oświadcza, że przekazuje **Projekt** do użytkowania **Pierwszemu Współwłaścicielowi** wraz z przeniesieniem praw własności na **Pierwszego Współwłaściciela**.
6. Twórcy: Gabriela Zelenkova, Tomas Zelenka, Vaclav Slovak oświadczają, że stworzyli **Projekt** w ramach wykonywania obowiązków służbowych wobec **Drugiego Współprawnionego**.

## § 2.

Strony niniejszym oświadczają, że do podstawowych zadań:

### 1. **Pierwszego Współprawnionego** należy:

- a. opracowanie i złożenie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku będącego współwłasnością Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ostrawskiego, o roboczym tytule: „**Sposób syntezy pochodnych 1,3-dioksolanów na bazie modyfikowanych powierzchniowo materiałów węglowych**” do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwanego jako: UP RP), oraz – w razie podjęcia decyzji o rozszerzeniu ochrony – do innego urzędu patentowego wybranego przez Strony, występowanie przed tymi Urzędami w tej sprawie, w tym: przygotowywanie odpowiedzi na postanowienia, zawiadomienia, i inną korespondencję z Urzędem Patentowym, informowanie Stron na bieżąco o toczącym się postępowaniu zgłoszeniowym i jego wyniku końcowym, oraz kontrolowanie i terminowe uiszczanie opłat urzędowych związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek i utrzymywaniem go w mocy, od momentu podpisania umowy do dnia wydania ostatecznej decyzji przez urząd patentowy rozstrzygającej postępowanie w sprawie przyznania patentu dla wynalazku, a w przypadku przyznania patentu do końca trwania patentu.
- b. współdziałanie z **Drugim Współprawnionym** w zakresie czynności związanych z ochroną Projektu i uzyskaniem wspólnego prawa wyłącznego w Urzędzie Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej.
- c. przekazanie **Drugiemu Współprawnionemu** kopii dokumentacji zgłoszeniowej **Projektu**.

### 2. **Drugiego Współprawnionego** należy:

- a. współdziałanie z **Pierwszym Współprawnionym** w zakresie wszystkich czynności związanych z ochroną **Projektu** i uzyskaniem wspólnego prawa wyłącznego w Urzędzie Patentowym RP oraz ewentualnie w innych krajach.
- b. złożenie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku będącego współwłasnością Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ostrawskiego, o roboczym tytule: „**Sposób syntezy pochodnych 1,3-dioksolanów na bazie modyfikowanych powierzchniowo materiałów węglowych**” do Urzędu Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej (dalej zwanego jako: UPV ČR), występowanie przed tym Urzędem w tej sprawie,

w tym: przygotowywanie odpowiedzi na postanowienia, zawiadomienia, i inną korespondencję z UPV ČR, informowanie Stron na bieżąco o toczącym się postępowaniu zgłoszeniowym i jego wyniku końcowym, oraz kontrolowanie i terminowe uiszczanie opłat urzędowych związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek i utrzymywaniem go w mocy, od momentu podpisania umowy do dnia wydania ostatecznej decyzji przez urząd patentowy rozstrzygającej postępowanie w sprawie przyznania patentu dla wynalazku, a w przypadku przyznania patentu do końca trwania patentu.

### §3.

Udziały Stron w prawie do uzyskania patentu są następujące:

- 1) **Pierwszy Współuprawniony** – 70%
- 2) **Drugi Współuprawniony** – 30%.

### §4.

1. Koszty związane z wykonaniem czynności w zakresie dotyczącym ochrony wynalazku w Polsce, oraz opłaty urzędowe **Projektu** w Urzędzie Patentowym RP ponosi samodzielnie **Pierwszy Współuprawniony**.
2. Koszty związane z wykonaniem czynności w zakresie dotyczącym ochrony wynalazku w Republice Czeskiej, oraz opłaty urzędowe **Projektu** w Urzędzie Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej ponosi samodzielnie **Drugi Współuprawniony**.
3. Koszty czynności w zakresie dotyczącym ochrony wynalazku poza granicami Polski i Republiki Czeskiej zostaną wspólnie ustalone przez Strony w momencie podjęcia decyzji o rozszerzeniu ochrony oraz zakresu tej ochrony.

### §5.

Strony są zobowiązane do:

1. wzajemnej współpracy w realizacji zadań, które mają doprowadzić do ochrony oraz komercjalizacji (zwłaszcza poprzez przemysłowe wdrożenie) **Projektu**,
2. partycypowania w kosztach związanych z wykonywaniem zadań zmierzających do komercjalizacji **Projektu** proporcjonalnie do procentowego udziału określonego w §3 Umowy, przy czym podejmowanie zadań wiążących się z poniesieniem kosztów musi zostać uprzednio zaakceptowane przez pozostałe Strony Umowy,
3. wzajemnego przekazywania sobie wszelkiej korespondencji, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej prowadzonej w sprawie **Projektu**, o którym mowa w § 1 Umowy.

### §6.

1. Strona, która poniosła uzgodniony uprzednio z pozostałymi Stronami wydatek na realizację zadania będzie wystawiała faktury VAT lub noty księgowe pozostałym Stronom na kwoty odpowiadające udziałowi pozostałych Stron we wspólnym prawie.
2. Zapłata faktur lub not, o których mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
3. Za opóźnienia w regulowaniu faktur lub not, o których mowa w ust. 2 będą naliczane odsetki umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości 15% wartości danej transakcji w skali roku. Odsetki naliczane będą według wzoru: (wysokość zaległości x liczba dni opóźnienia x stawka odsetek czyli 15%) / 365 dni.

#### § 7.

1. Strony będą zmierzały do przemysłowego wdrożenia **Projektu** lub do innej formy komercjalizacji **Projektu**, przy czym wszelkie decyzje w tym zakresie będą wspólnie uzgadniane i wymagają pisemnej zgody Stron.
2. Po podjęciu przez Strony decyzji w sprawie komercjalizacji **Projektu** poprzez jego licencjonowanie, wybór licencjobiorcy i negocjowanie z nim warunków umowy licencyjnej prowadzić będą **Współprawnieni** wspólnie.
3. Umowę licencyjną, o której mowa w ust. 2, **zawrą** z licencjobiorcą łącznie **Pierwszy Współprawniony, Drugi Współprawniony**, przy czym w umowie tej znajdzie się zapis, że licencjobiorca będzie przekazywał opłaty licencyjne na konto **Pierwszego Współprawnionego**.

#### § 8.

1. Rozliczenie korzyści, w tym opłat licencyjnych, wynikających ze skutecznej komercjalizacji **Projektu**, będzie prowadził **Pierwszy Współprawniony**.
2. Korzyści, o których mowa w ust. 1 będą dzielone pomiędzy Strony, stosownie do ich udziału określonego w § 3 umowy, każda ze Stron wypłaci twórcom **Projektu** wynagrodzenie w wysokości wynikającej z wewnętrznych przepisów określonych w regulaminach obowiązujących u każdej ze stron umowy, przy czym każda ze Stron wypłaca wynagrodzenie ze swojej części korzyści jedynie twórcom **Projektu** u niej zatrudnionym.
3. **Pierwszy Współprawniony** przekazywać będzie część korzyści należnych **Drugiemu Współprawnionemu**, w terminie 30 dni od daty otrzymania od **Drugiego Współprawnionego** faktur VAT lub not księgowych. Podstawą wystawienia faktur lub not będzie pisemna informacja, o której mowa w ust.4.
4. **Pierwszy Współprawniony** zawiadamiać będzie **Drugiego Współprawnionego** o wysokości otrzymanych kwot stanowiących korzyści z tytułu komercjalizacji **Projektu** i ich podziale, w terminie do 30 dni, od daty wpłynięcia tych kwot na jego konto bankowe.

5. W przypadku opóźnienia **Pierwszego Współprawnionego** z zapłatą należności, o których mowa w ust. 3, **Drugi Współprawniony** będzie uprawniony do obciążenia go odsetkami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 15% wartości danej transakcji w skali roku. Odsetki będą naliczane według wzoru: (wysokość zaległości x liczba dni opóźnienia x stawka odsetek czyli 15%) / 365 dni.

#### § 9.

W przypadku wyrażenia przez jedną ze Stron chęci zbycia udziałów w prawie do patentu na wynalazek, drugiej Stronie przysługuje prawo pierwokupu w terminie 6 miesięcy od daty pisemnego zgłoszenia zamiaru zbycia tego prawa przez Stronę, natomiast Strona zbywająca udziały ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Urzędu Patentowego oraz UPV ČR o nabywcy tych udziałów.

#### § 10.

Każda ze Stron:

1. zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim, bez pisemnej zgody drugiej Strony, jakichkolwiek materiałów lub informacji dotyczących **Projekt**, co najmniej do czasu zapewnienia skutecznej ochrony prawnej **Projekt**,
2. może bez zgody drugiej Stron wystąpić przeciwko każdemu, kto dopuścił się naruszenia prawa do/z patentu na **Projekt**.

#### § 11.

W momencie udzielenia przez Urząd Patentowy lub UPV ČR patentu na **Projekt**, niniejsza umowa staje się umową o wspólności prawa z patentem.

#### § 12.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 13.

Każdy ze Współprawnionych może w dowolnym czasie wypowiedzieć na piśmie niniejszą umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich praw na rzecz pozostałych **Współprawnionych**. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiadający Umowę zobowiązany jest do przekazania akt **Projekt** pozostałym **Współprawnionym** (oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

#### § 14.

1. Uprawnienia i obowiązki związane z prawami do dokonanych wspólnie rozwiązań, stanowiących

modyfikację wynalazku, posiadających zdolność patentową, **Współprawnieni** uregulują w odrębnych umowach.

2. Umowa wygasa z dniem uprawomocnienia się decyzji Urzędu Patentowego o odmowie udzielenia patentu na wynalazek bądź unieważnieniu patentu.

#### § 15.

1. Strony uzgadniają, że dla celów niniejszej Umowy pojęciem **Tajemnicy przedsiębiorstwa** objęte są wszelkie posiadane przez **Współprawnionego** informacje w szczególności o wiedzy, know-how (w tym dane patentowe), dane finansowe, handlowe, techniczne, operacyjne, z zakresu public relations, a także badania, analizy, opracowania i plany dotyczące działalności Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz ich studentów, pracowników, klientów i partnerów, a także wszystkie inne z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania lub przekazywania **Współprawnionym** zostaną wyraźnie określone, jako informacje nieobjęte Tajemnicą przedsiębiorstwa.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*t.j. Dz. U. z 2018, poz. 419*) w zakresie zachowania Tajemnicy przedsiębiorstwa Strony przeciwnej, a w szczególności do zachowania w tajemnicy informacji objętych Tajemnicą przedsiębiorstwa, które zostały im powierzone przez drugą Stronę lub powzięte w związku z realizacją umowy, przetwarzania udostępnionych informacji wyłącznie w celu w jakim zostały im powierzone, ich ochrony przed niepowołanym dostępem lub utratą oraz nieprzekazywania oraz nieujawniania takich informacji jakiegokolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej.
3. **Współprawniony** ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym za ujawnienie informacji, jakie uzyskane zostały w trakcie realizacji umowy tylko w przypadku wyłącznej winy **Współprawnionego**.
4. **Współprawniony** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, o ile informacje te nie stanowią informacji ogólnodostępnych.

#### § 16.

1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd i prawo zgodnie z: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

#### § 17.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie:

1. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

3. ustawa nr 89/2012 Dz.U. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami,
4. ustawa nr 121/2000 o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o prawie autorskim) z późniejszymi zmianami,
5. ustawa nr 527/1990 Sb. o wynalazkach i propozycjach racjonalizacji, z późniejszymi zmianami

### § 18.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Pierwszy Współprawniony:**

ds. Współprawniony Krajowej  
.....  
pr  
Prof. Tom  
Prorektor  
Międzynarodowy

**Drugi Współprawniony:**



OSTRAVSKÁ UNIVERZITA  
Rektorát  
Favoritova 7 / 702 00  
www.sucz

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.  
Rector