

Dohoda o úpravě vzájemných vztahů spolumajitelů přihlášek vynálezu a udělených patentů

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Česká republika
IČ: 68378050
zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem
(dále jen „ÚMG“)

a

BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.
Se sídlem: Pohoří - Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, Česká republika
IČ: 46356606
zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „BIOPHARM“)

jako smluvní Strany uzavřely níže uvedeného dne tuto Dohodu o úpravě vzájemných vztahů
spolumajitelů přihlášek vynálezu a udělených patentů (dále jen „Dohoda“):

Článek I. Předmět Dohody

1. Smluvní Strany podaly společně jako přihlašovatelé a spolumajitelé u Úřadu průmyslového vlastnictví („Úpv“) prioritní přihlášky vynálezu *PV 2016-348 Způsob produkce spermií a transgenních ptáků* (udělení patentového dokumentu pod číslem 307102 zveřejněno ve Věstníku Úpv 10. 1. 2018) a *PV 2019-392 Způsob přípravy geneticky upravené drůbeže* (dále také jako „Přihlášky“). Původci přihlášek [REDACTED] jsou v obou případech blíže definováni v separátních oznámeních o vytvoření vynálezu.
2. Smluvní Strany uzavírají tuto Dohodu za účelem definování vlastnických podílů k Přihláškám, jakož i k patentu stávajícímu i případnému budoucímu, bude-li k Přihláškám udělen (dále jen „patent“) a za účelem úpravy spoluvlastnických vztahů, odpovědností a povinností ke stávajícím i k dalším zejména zahraničním přihláškám odvozeným z těchto prioritních Přihlášek.
3. Smluvní Strany se dohodly, že vynaloží maximální součinnost k zajištění hospodárného a efektivního nakládání s duševním vlastnictvím daným Přihláškami a k zajištění kvalitou a teritoriálním rozsahem vhodné ochrany tohoto duševního vlastnictví.

Článek II. Podílové spoluvlastnictví

1. Smluvní Strany se dohodly, že Přihlášky budou předmětem jejich podílového spoluvlastnictví s tím, že vlastnické podíly jsou mezi smluvní Strany rozděleny v poměru podle tvůrčího podílu původců u Přihlášky PV 2019-392 tak, že 50% (slovy: padesát procent) majetkového podílu patří

- ÚMG a 50% (slovy: padesát procent) majetkového podílu patří BIOPHARM a u Přihlášky PV 2016-348 a patentu CZ 307102 tak, že 15% (slovy: patnáct procent) majetkového podílu patří ÚMG a 85% (slovy: osmdesát pět procent) majetkového podílu patří BIOPHARM.
2. Smluvní Strany shodně prohlašují, že Přihlášky jsou výsledkem jejich podnikových vynálezů a veškeré nároky původců na odměnu a dodatečné vypořádání za vytvoření a oznámení těchto podnikových vynálezů jsou k datu podpisu této Dohody vypořádány a žádný z původců nemůže po žádném ze spolumajitelů požadovat dodatečnou odměnu, dokud se již provedené vypořádání nedostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu.
 3. V případě, že bude ke kterékoliv z výše zmíněných prioritních Přihlášek udělen návazný patent v ČR a/nebo zahraničí, budou vlastnické podíly pro udělený patent stejné jako u konkrétní prioritní Přihlášky.

Článek III.

Zabezpečení komunikace a zastupování

1. Smluvní Strany se dohodly, že v řízení o udělení patentů a jejich ochraně a vymáhání práv bude obě Strany zastupovat patentový zástupce, který smluvně zajistil podání prioritních přihlášek, tj. PATENTOVÁ KANCELÁŘ, [REDACTED], se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, Česká republika, email: [REDACTED]. Zastupování bude probíhat na základě jednotlivými Stranami již udělených plných mocí.
2. Smluvní Strany se zavazují poskytnout patentovému zástupci nezbytné podklady (popis, vyobrazení) a součinnost pro řízení při udělení Přihlášek, případně pro odvození přihlášek v zahraničí. Kontaktními osobami pro řízení o Přihláškách je za ÚMG [REDACTED] za BIOPHARM [REDACTED].
3. Smluvní Strany se dohodly, že prostředníkem mezi patentovým zástupcem podle Čl. III odst. 1 a oběma Stranami pro zajištění základních procedurálních kroků a financování nákladů na realizaci těchto kroků včetně financování nákladů na udržování Přihlášek či patentů v platnosti je ÚMG.

Článek IV.

Další práva a povinnosti

1. Smluvní Strany berou na vědomí, že poplatky příslušnému patentovému úřadu, náklady za služby patentových zástupců a případné překlady zajišťované patentovými zástupci budou fakturovány společností PATENTOVÁ KANCELÁŘ, [REDACTED] ÚMG, které je následně přefakturuje ve stanoveném poměru (viz Čl. 2 odst.1) na BIOPHARM a to zpravidla do 30 dnů od obdržení faktury od společnosti PATENTOVÁ KANCELÁŘ. Samostatná smluvní ujednání jednotlivých se společností PATENTOVÁ KANCELÁŘ, [REDACTED] musí být v souladu s touto smlouvou. Strany jsou povinny oznámit společnosti PATENTOVÁ KANCELÁŘ a druhé ze Stran případné změny fakturačních údajů.
2. ÚMG se zavazuje zajistit včasné a správné přefakturování nákladů vzniklých v souvislosti s udržováním Přihlášek či patentů a s realizací dalších požadovaných kroků mezi oba spolumajitele

a nese žádnou odpovědnost za faktury vystavené patentovým zástupcem jednotlivým Stranám separátně.

3. Bude-li možné předvídat budoucí náklady mimořádné povahy, tj. náklady nesouvisející přímo s poplatky za podání přihlášek k relevantním úřadům či za udržování přihlášek a patentů v platnosti, bude konzultovat tyto náklady ještě před jejich vznikem s BIOPHARM zasláním relevantních podkladů a to alespoň 20 pracovních dnů před termínem, ke kterému bude nutné náklady vynaložit. BIOPHARM je povinen doručit ÚMG své stanovisko k nákladům do 15 pracovních dnů od obdržení podkladů. Pokud tak neučiní, bude se vyjádření ÚMG k podkladům považovat za stanovisko obou spolumajitelů.
4. ÚMG je povinen prostřednictvím kontaktních osob podle Čl. III odst. 2 zajistit vyjádření obou partnerů v návaznosti na požadavky patentového zástupce případně jiné relevantní autority a na základě těchto vyjádření předat patentovému zástupci případně jiné relevantní autoritě instrukce. Bude-li to technicky možné, zajistí ÚMG, aby spolumajitelé obdrželi podklady zmíněných požadavků alespoň 20 pracovních dnů před termínem, na kterém se s patentovým zástupcem případně jinou relevantní autoritou dohodl jako na termínu pro dodání instrukcí. BIOPHARM je povinen doručit ÚMG své stanovisko k požadavkům do 15 pracovních dnů od obdržení podkladů. Pokud tak neučiní, bude se vyjádření ÚMG k podkladům považovat za stanovisko obou spolumajitelů.
5. Jestliže se některá ze Stran rozhodne vzdát svého podílu na Přihláškách, sdělí neprodleně tuto skutečnost druhé Straně písemně. Pokud se Strany nedohodnou jinak, zajistí Strana vzdávající se svého podílu ve spolupráci s patentovým zástupcem neprodlený převod svého podílu na druhou Stranu. Straně vzdávající se podílu nevzniká nárok na náhradu již uhrazených nákladů. Strana je oprávněna převést svůj podíl na třetí osobu jen v případě, že druhá Strana písemnou nabídku převodu odmítne nebo se k ní nevyjádří ve lhůtě jednoho měsíce. Spolumajitel nesmí převést svůj spolumajitelský podíl na Vynálezu na třetí osobu za cenu nižší než cenu, za kterou svůj spolumajitelský podíl na Vynálezu nabídl druhé Straně k odkupu.
6. Každá ze Stran je oprávněna uplatňovat nároky z porušení práv plynoucích z ochrany Vynálezu jakožto duševního vlastnictví samostatně. Strany se Dohody, že preferovaný způsob uplatňování nároků vůči třetím Stranám je společným postupem, předem písemně schváleným a následně uplatňovaným ÚMG.
7. V případě, že Přihlášky a/nebo patenty udělené na základě těchto přihlášek mají za majitele pouze jednu ze Stran této Dohody, tato Dohoda zanikne. Účinnost této Dohody skončí také uplynutím doby platnosti Přihlášek a/nebo patentů udělených na základě Přihlášek.
8. Veškeré výnosy spojené s Přihláškami, udělenými patenty nebo s odvozenými přihláškami a udělenými patenty v zahraničí, zejména výnosy z licencí nebo prodeje budou rozděleny mezi smluvními Stranami v poměru dle vlastnických podílů dle Čl. II. odst. 1. Konkrétní řešení bude uvedeno v samostatné smlouvě s třetí osobou.
9. K platnému uzavření licenční smlouvy spojené s Přihláškami, udělenými patenty nebo s odvozenými přihláškami a udělenými patenty v zahraničí nebo k převodu práv třetí osobě je třeba písemného souhlasu obou Stran/spolupřihlašovatelů/spolumajitelů. Podmínky takové licenční

smlouvy nebo smlouvy o převodu práv budou upraveny zvláštní smlouvou podepsanou oběma spolupřihlašovatelí/spolumajiteli patentu.

10. Každá ze Stran je oprávněna využívat patent v rámci své výzkumné a edukační činnosti bez souhlasu druhé Strany.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. V případě porušení ustanovení této Dohody některou ze Stran nebo v důsledku jejího jednání má druhá Strana nárok na náhradu škody.
2. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti touto Dohodou neupravené se řídí zejména zákonem č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Spolumajitelé se zavazují, že v případě sporů, které se týkají této Dohody, budou hledat nejdříve řešení smírem a teprve v případě, že by nedošlo k smíru, bude je řešit věcně a místně příslušný soud v České republice a jednání budou probíhat v českém jazyce.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních Stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží společnost PATENTOVÁ KANCELÁŘ, [REDAKCE]. Dohoda vstupuje v platnost a účinnost jejím podpisem.
5. Případné změny a doplňky této Dohody musí být uzavřeny písemně, po dohodě a se souhlasem všech zúčastněných Stran a to číslovanými dodatky k této Dohodě, které se stanou její nedílnou částí.
6. Tato Dohoda se stává závaznou i pro právní nástupce Stran.
7. Smluvní Strany potvrzují, že Dohodu uzavřely svobodně, vážně a ze své vlastní vůle, že tak neučinily v tísní, že podmínky, za nichž Dohodu uzavřely, nepovažují za nápadně nevýhodné, a že s obsahem Dohody bezvýhradně souhlasí, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne: 16.12.2019

Za Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i

Podpis [REDAKCE]


ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY
AV ČR, v.v.i.
Václavská 1083, 142 20 Praha 4
(53)

V Pohoří – Chotouni dne:

16. 12. 2019

Za BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.

Podpis [REDAKCE]

 **BIOPHARM**
Výzkumný ústav biofarmacie
a veterinárních léčiv, a.s.
POHOŘÍ - CHOTOUŇ
254 48 JÍLOVÉ U PRAHY