

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÉHO VYNÁLEZU

a

SMLOUVA O PŘEVODU ČÁSTI PRÁV K PATENTU

Smluvní strany:

1. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno

IČ: 00159816

DIČ: CZ00159816

státní příspěvková organizace nezapisovaná do obchodního rejstříku

zastoupená: Ing. Vlastimilem Vajdákem, ředitelem

na straně jedné (dále jen „**FNUSA**“)

a

2. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Brno-střed, Veveří, Veveří 967/97

IČ: 68081715

DIČ: CZ68081715

zastoupená: Ing. Františkem Foretem, DSc., ředitelem

na straně druhé (dále jen „**AV**“)

a

3. Masarykova univerzita

Centrum pro transfer technologií

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 9, PSČ 601 77

IČ: 002 16 224

DIČ: CZ00216224

veřejná vysoká škola nezapisovaná do obchodního rejstříku

zastoupená: XXXXXXXXXX

na straně třetí (dále jen „**MU**“)

(společně také jen „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto Smlouvu o využívání společného vynálezu a převodu části práv k patentu (dále jen „**Smlouva**“ či též „**tato Smlouva**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany společnými silami a bez přispění třetích osob v rámci společné vědecko-výzkumné činnosti vytvořily vynález nazvaný: „**Afinitní nosič pro selektivní vychytávání**“

bakteriofágů a/nebo pro jejich separaci a způsob selektivního vychytávání bakteriofágů a/nebo jejich separace pomocí kapilární elektroforézy.“ (dále jen „Vynález“).

- 1.2. K Vynálezu byla dne 07. 12. 2018 podána ze strany FNUSA přihláška českého patentu k Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem PV 2018-686 který byl udělen dne 26. 02. 2020 (dále též „**Patent**“). Přihláška byla podána s využitím patentového zástupce: Kania*Sedlák*Smola patentová a známková kancelář, se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno. Kancelář je formou sdružení zapsána u Komory patentových zástupců České republiky, číslo osvědčení 3003.
- 1.3. Smluvní strany jako spolupůvodci Vynálezu mají zájem upravit touto Smlouvou vzájemná práva a povinnosti k Vynálezu a Patentu, zejména upravit příslušná spoluvlastnická práva a práva na ně navazující, a to včetně převodu Patentu dle výše podílů Smluvních stran na Vynálezu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava spoluvlastnických práv Smluvních stran k Vynálezu, výše podílů Smluvních stran, průmyslověprávní ochrana a případná komercializace Vynálezu a vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je taktéž dohoda Smluvních stran o převodu Patentu z FNUSA na AV a MU dle výše spoluvlastnických podílů Smluvních stran na Vynálezu uvedených níže.

3. PODÍL NA VYNÁLEZU

- 3.1. Smluvní strany konstatují, že jejich spolumajitelské podíly na Vynálezu jsou následující:
 - podíl FNUSA: 50 % (slovy: „*padesátprocent*“), původce XXXXXXXXXXXX,
 - podíl AV: 30 % (slovy: „*třicetprocent*“), původce XXXXXXXXXXXX,
 - podíl MU: 20 % (slovy: „*dvacetprocent*“), původce XXXXXXXXXXXX
- 3.2. Smluvní strany jako zaměstnavatelé výše uvedených původců prohlašují, že jim byl vznik Vynálezu řádně oznámen ve smyslu příslušných právních předpisů a že mají k Vynálezu veškerá práva jako zaměstnavatelé původců a že k Vynálezu uplatnily právo na patent ve smyslu příslušných právních předpisů, neboť v daném případě se jedná o podnikový vynález.
- 3.3. Každá Smluvní strana je povinna zabezpečit a vypořádat všechny nároky původců Vynálezu na své straně tak, aby mohl být naplněn účel této Smlouvy.

4. OCHRANA PRÁV Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A PŘEVOD PATENTU

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem na průmyslově právní ochraně shora uvedeného Vynálezu, a to formou patentu. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí o existenci, publikacích, nakládání a právních jednáních souvisejících s Vynálezem a rovněž že i veškeré úkony spojené s průmyslově právní ochranou Vynálezu, a to ať už stávající nebo i budoucí, budou provádět společně po předchozí vzájemné dohodě. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna práva k Vynálezu samostatně převést nebo jej zatížit bez předchozího písemného souhlasu ostatních Smluvních stran.
- 4.2. Koordinaci postupu při podávání společných přihlášek a později při udržování Průmyslových práv bude zajišťovat FNUSA (dále jen „**Koordinátor**“), přičemž tato činnost bude zahrnovat zejména komunikaci a vydávání příslušných pokynů pověřeným patentovým zástupcům i komunikaci s příslušnými úřady jménem všech Smluvních stran. Koordinátor se zavazuje přímo, nebo prostřednictvím pověřeného patentového zástupce, s oběma Smluvními stranami konzultovat veškeré kroky týkající se Průmyslových práv a s nimi souvisejících řízení, zejména poskytnout relevantní informace a dokumentaci v dostatečném časovém předstihu, aby ostatní

Smluvní strany mohly vyjádřit své stanovisko. V případě, že se žádná z ostatních Smluvních stran nevyjádří do 10 (deseti) dnů od obdržení informací a dokumentace, má se za to, že souhlasí s postupem, který navrhnul Koordinátor.

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis změny spoluvlastnických podílů na Patentu do příslušného registru u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze dle výše spoluvlastnických podílů Smluvních stran na Vynálezu uvedených v čl. 3, této Smlouvy podá FNUSA neprodleně po uzavření této smlouvy. Náklady, které FNUSA v souvislosti s postupem podle předchozí věty vzniknou (náklady řízení o zápis změny spoluvlastnických podílů, případné náklady na služby patentových zástupců apod.), je tato oprávněna dále přefakturovat ostatním Smluvním stranám, a to tak, aby každá ze Smluvních stran nesla poměrnou část těchto nákladů odpovídající výši jejich spolumajitelských podílů dle odst. 3.1. této Smlouvy (tzn. AV bude přefakturováno 30 % a MU 20 % těchto nákladů). Smluvní strany jsou povinny si vzájemně poskytnout veškerou součinnost, která se za účelem naplnění tohoto odstavce Smlouvy ukáže jako potřebná.
- 4.4. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, náklady řízení o udělení patentu, udržovací poplatky za patent, případně náklady na služby patentových zástupců a náklady související s ochranou práv z průmyslového vlastnictví, ponese Smluvní strany ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy v poměru svých spolumajitelských podílů na Vynálezu dle odst. 3.1., této Smlouvy. V této souvislosti si Smluvní strany sjednaly zvláštní postup pro náhradu nákladů na udržovací poplatky za patent za období přede dnem účinnosti této Smlouvy, jež hradila výlučně FNUSA, a to v celkové výši 6.089,- Kč. Konkrétně se Smluvní strany dohodly, že část těchto nákladů odpovídající výši podílů ostatních Smluvních stran bude ze strany FNUSA dále rozúčtována na ostatní Smluvní strany dle výše jejich spolumajitelských podílů na Vynálezu (tzn. tak, aby každá ze Smluvních stran ve výsledku nesla část těchto nákladů odpovídající výši jejího spolumajitelského podílu dle odst. 3.1., této Smlouvy).
- 4.5. Každá ze Smluvních stran je oprávněna uplatňovat nároky z porušení práv z patentu samostatně. V případě, že kterákoliv Smluvní strana zjistí, že dochází k porušování práv ze společného Vynálezu třetí osobou, bude o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní Smluvní strany. Smluvní strany se bezodkladně dohodnou na způsobu postupu proti takovému porušování a poskytnou si vzájemnou součinnost. Náklady spojené s postupem proti porušovateli (zejména náklady na právní zastoupení a poradenství, soudní, správní a jiné poplatky) Smluvní strany ponese v poměru svých spolumajitelských podílů na Vynálezu dle odst. 3.1, této Smlouvy.
- 4.6. V případě, že se jedna ze Smluvních stran rozhodne přestat platit náklady na příslušná průmyslová práva a v celém nebo částečném rozsahu se rozhodne průmyslová práva opustit, sdělí tuto skutečnost ostatním Smluvním stranám písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však 3 (tři) měsíce před uplynutím řádné lhůty pro provedení platby ročního udržovacího poplatku na příslušném (opouštěném) území. V případě, že některá z ostatních Smluvních stran ve lhůtě 1 (jednoho měsíce) přijme nabídku na převzetí podílu, opouštějící Smluvní strana nabývající Smluvní straně bezplatně převede svůj podíl k průmyslovým právům a poskytne nabývající Smluvní straně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k tomu, aby tato mohla pokračovat v udržování průmyslových práv. V případě, že obě Smluvní strany přijmou nabídku na převzetí podílu, každá z nich nabyde polovinu opouštěného podílu. Opouštějící Smluvní strana v rozsahu takového převodu přestane být spolumajitelem průmyslových práv a nebude mít nárok na podíl na příjmech z komercializace Vynálezu.
- 4.7. Práva z průmyslového vlastnictví, zejména ta chráněna jako patenty, užitné a nebo průmyslové vzory, dále autorská práva, včetně autorských práv vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, není žádná ze Smluvních stran oprávněna využívat v rozporu s oprávněnými zájmy ostatních Smluvních stran.
- 4.8. Smluvní strany prohlašují, že plněním závazků podle této Smlouvy neporušují práva duševního vlastnictví třetích osob a zavazují se neporušovat tato práva ani v budoucnu.
- 4.9. Ustanovení tohoto článku se uplatní a zůstávají v účinnosti i v případě ukončení závazku vzniklého z této Smlouvy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Pro vztahy mezi Smluvními stranami jako spolumajiteli patentu se použijí ustanovení obecně závazných předpisů upravující podílové spoluvlastnictví. K platnému uzavření licenční smlouvy nebo prodeji či převodu patentu na třetí osobu bude vždy zapotřebí předchozího písemného souhlasu všech Smluvních stran.
- 5.2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna užívat Vynález pro nekomerční účely ke své výzkumné, vědecké a vzdělávací činnosti, o externí komercializaci a komerční využití budou usilovat všechny Smluvní strany společně. Případná licenční smlouva musí být uzavřena všemi Smluvními stranami a podléhá pravidlům dohodnutým Smluvními stranami v této Smlouvě jako takové. V případě uzavření výhradní licenční smlouvy k Vynálezu musí tato obsahovat zachování práva užívat Vynález pro nekomerční účely Smluvními stranami dle tohoto odstavce.
- 5.3. Převádí-li se podíl na Vynálezu některé ze Smluvních stran, mají ostatní Smluvní strany předkupní právo. Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné.
- 5.4. Smluvní strany se při využití Vynálezu zavazují postupovat souladně s ust. § 16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Výnos plynoucí z poskytnutí licence nebo z jakéhokoliv jiného využití Vynálezu třetí osobou včetně podílu na prodeji výrobků obsahujících Vynález bude rozdělen po odečtení nákladů na ochranu práv z průmyslového vlastnictví dle čl. 4, této Smlouvy pro toho, kdo je vynaložil, mezi Smluvní strany v poměru podílů na patentu dle odst. 3.1, této Smlouvy.
- 5.6. Práva k novému duševnímu vlastnictví, které by mohlo vzniknout z činnosti Smluvních stran dle odst. 4.1 výše, budou náležet té ze Smluvních stran, která ho vytvoří. Při vytvoření nového společného duševního vlastnictví na základě navazující spolupráce Smluvních stran, sjednají Smluvní strany samostatnou dohodu, v níž budou stanoveny spolumajitelské podíly Smluvních stran a pravidla pro užívání, ochranu a komercializaci takového duševního vlastnictví.
- 5.7. Smluvní strany jsou povinny se s předstihem vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které by mohly být významné pro plnění závazků Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy, a to neprodleně poté, jakmile takovou skutečnost některá ze Smluvních stran zjistí. Smluvní strany si přitom jsou vědomy toho, že neučiní-li tak, odpovídají za škodu, která by porušením této právní povinnosti mohla vzniknout.

6. POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 6.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti – povinnost zachování důvěrnosti získaných informací, zavazují se tyto důvěrné informace dále nešířit, nepředávat a neumožnit jejich využití třetím osobám, které se nepodílejí na realizaci této Smlouvy, neužít je pro sebe či pro jiného. Důvěrnými informacemi se rozumí informace, které, ať již jako celek, nebo jejich části, nejsou veřejně známé, mohou být součástí obchodního tajemství dotčené Smluvní strany, jejich zaměstnanců či smluvních partnerů. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se mají za důvěrné zejména informace o Vynálezu a jeho podstatě, jakož i další informace, jejichž prozrazení by mohlo poškodit anebo i jen ohrozit dobré jméno či zájmy některé ze Smluvních stran a které jsou předmětem obchodního tajemství s výjimkou informací poskytnutých v rámci předmluvních jednání kterékoli ze Smluvních stran o uzavření licenční smlouvy k využití Vynálezu s touto třetí osobou za podmínky, že informace budou poskytnuty pouze v rozsahu nezbytně nutném, jakož i za podmínky uzavření písemné smlouvy o ochraně důvěrných informací s třetí osobou - zájemcem o licenci. Smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace druhé Smluvní strany minimálně stejným způsobem, se stejnou péčí a stejným stupněm zabezpečení, jakým chrání své vlastní důvěrné informace, nikoliv však v menší míře, než je obvyklé s přihlédnutím k požadavku náležité péče.
- 6.2. Žádná ze Smluvních stran nesmí využít důvěrné informace k jiným účelům než ke splnění svých práv a povinností dle této Smlouvy. Povinnost zachování důvěrnosti získaných informací se nevztahuje na sdělování informací právním a daňovým poradcům, patentovým zástupcům, auditorům, poskytovatelům účetních služeb a obdobným osobám, a dále na sdělování informací rozhodujícím orgánům a státním orgánům či orgánům veřejné správy (např. poskytovateli

veřejných prostředků, ze kterých byla financována vědeckovýzkumná činnost Smluvních stran, jejímž výsledkem je Vynález), např. je-li v souladu se zákonem povinnost takové údaje uvést, či např. budou-li k tomu příslušnými orgány vyzvány. I v takovém případě je však ta Smluvní strana, která sděluje informace dle předchozí věty, povinna sdělit informace pouze v nezbytně nutném rozsahu a v co největší míře zachovávat povinnost mlčenlivosti.

- 6.3. Ustanovení tohoto článku se uplatní a zůstávají v účinnosti i v případě ukončení závazku vzniklého z této Smlouvy.

7. DOBA TRVÁNÍ ZÁVAZKŮ Z TÉTO SMLOUVY

- 7.1. FNUSA je jako státní příspěvková organizace povinna tuto Smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Smluvními stranami touto Smlouvou, zejména vlastního obsahu této Smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést FNUSA bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.
- 7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření Smluvními stranami, resp. dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce tohoto článku.
- 7.3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu trvání patentové ochrany k Vynálezu, a to v posledním ze států, v nichž bude tato ochrana udržována. V případě, že v tomto státě bude na Vynález uděleno dodatkové osvědčení (SPC), je dobou trvání patentové ochrany i doba platnosti takového osvědčení.
- 7.4. Tato Smlouva zanikne dnem, kdy se jedna ze Smluvních stran stane jediným majitelem Vynálezu v důsledku převodu všech spolumajitelských podílů na Vynálezu všech ostatních Smluvních stran.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Návrh na uzavření této Smlouvy (nabídku) nelze přijmout odpovědí s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění podmínky nabídky.
- 8.2. Závazkové vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
- 8.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu a jeden ze stejnopisů je určený pro Úřad průmyslového vlastnictví za účelem provedení změny zápisu v rejstříku.
- 8.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována toliko vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Změna obsahu této Smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 8.5. Souhlas postoupené Smluvní strany k převodu práv a povinností z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě lze udělit pouze písemně.
- 8.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této Smlouvy nepředstavuje obchodní tajemství žádné Smluvní strany podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
- 8.7. Žádné z ustanovení této Smlouvy nemůže být vykládáno tak, že by jakkoli omezovalo Smluvní strany v důsledném dodržování relevantních právních předpisů, pravidel veřejné podpory a pravidel stanovených poskytovatelem veřejných prostředků, ze kterých byla, resp. bude financována vědeckovýzkumná činnost Smluvních stran, ze které Vynález a příp. též nové duševní vlastnictví vzniklo, resp. vznikne.
- 8.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, nezpůsobuje to neplatnost, resp. neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy a otázky, které jsou předmětem takového ustanovení neplatného, resp. neúčinného, budou posuzovány podle úpravy

obsažené v obecně závazných právních předpisech, které svým účelem nejlépe odpovídají předmětu úpravy ustanovení neplatného, resp. neúčinného.

- 8.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Na důkaz toho, že celý obsah této Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Místo: Brno

Datum: 3. 2. 2021

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Místo: Brno

Datum: 2. 2. 2021

Masarykova univerzita

Jméno: Ing. Vlastimil Vajdák

Funkce: ředitel

XXXXXXXXXX

Funkce: XXXXXXXXXXXX

Místo:

Datum: 28. 1. 2021

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Jméno: Ing. František Foret, DSc.

Funkce: ředitel