

SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV K VÝSLEDKŮM VÝZKUMU A VÝVOJE

Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČO: 00179906, DIČ: CZ00179906

zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem

(dále jen „FN HK“)

a

Univerzita Hradec Králové

se sídlem: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

IČO: 62690094

zastoupená: prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D., rektorem

(dále jen „UHK“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavírají na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o úpravě práv k výsledkům výzkumu a vývoje.

I. Výzkum, vynález a původci

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 probíhá společný výzkum a vývoj za účasti FN HK a UHK. Tento výzkum a vývoj je financován z projektu „PERSONMED – Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění“ vedeného pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP (poskytovatel MŠMT, příjemce FN HK, partner UHK, Lékařská fakulta v Hradci Králové).
2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že výsledkem společného vývoje a výzkumu je technické řešení s názvem „Systém pro monitorování pohybové aktivity plodu v průběhu druhé poloviny těhotenství“ v rámci výzkumného záměru 2 (dále též „**technické řešení**“). Detailní popis technického řešení je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Smluvní strany považují technické řešení za vynález, jež je způsobilý k patentové ochraně.

3. Původci technického řešení za FN HK jsou:

a) [REDACTED] zaměstnanec FN HK, který se podílel na vytvoření technického řešení v rozsahu 100 % v rámci FN HK.

Původci technického řešení za UHK jsou:

b) [REDACTED] zaměstnanec UHK, který se podílel na vytvoření technického řešení v rozsahu 25% v rámci UHK.

c) [REDACTED] zaměstnanec UHK, který se podílel na vytvoření technického řešení v rozsahu 20% v rámci UHK.

d) [REDACTED], zaměstnanec UHK, který se podílel na vytvoření technického řešení v rozsahu 20% v rámci UHK.

e) [REDACTED] zaměstnanec UHK, který se podílel na vytvoření technického řešení v rozsahu 5% v rámci UHK.

f) [REDACTED] zaměstnanec UHK, který se podílel na vytvoření technického řešení v rozsahu 10% v rámci UHK.

g) [REDACTED], zaměstnanec UHK, který se podílel na vytvoření technického řešení v rozsahu 10% v rámci UHK.

h) [REDACTED] zaměstnanec UHK, který se podílel na vytvoření technického řešení v rozsahu 5% v rámci UHK.

i) [REDACTED], zaměstnankyně UHK, která se podílela na vytvoření technického řešení v rozsahu 5% v rámci UHK.

Původci vytvořili technické řešení v rámci plnění úkolu z pracovního poměru k svému zaměstnavateli. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem této smlouvy uplatnily vůči všem původcům řádně právo na patent dle § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění.

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem úpravy práv k technickému řešení a k výsledkům výzkumu a vývoje souvisejícím s technickým řešením a za účelem zajištění patentové ochrany.

II. Vlastnictví

1. Smluvní strany se dohodly, že technické řešení bude náležet oběma smluvním stranám, přičemž velikost podílu FN HK je 25/100 a velikost podílu UHK je 75/100.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že budou podílovými spolujednateli práv k technickému řešení, přičemž velikost podílu FN HK je 25/100 a velikost podílu UHK

je 75/100. FN HK a UHK jsou držiteli veškerých práv vztahujících se k technickému řešení, zejména:

- práv na patent k technickému řešení a práv k průmyslově-právní ochraně vůbec, bez omezení teritoria,
 - práv vyrábět, nechat vyrábět nebo prodávat výrobky využívající technické řešení,
 - práv poskytovat technické řešení třetím osobám (např. v podobě udělení licence či převodem patentu).
3. Smluvní strany se zavazují, že nezatíží svůj spoluvlastnický podíl k technickému řešení, resp. vynálezu.
 4. Smluvní strany se dohodly, že k poskytnutí licence třetím osobám ke komerčnímu anebo nekomerčnímu užití technického řešení je zapotřebí předchozího písemného souhlasu obou smluvních stran (spoluvlastníků).

III. Zajištění průmyslově právní ochrany

1. Smluvní strany se dohodly na zajištění průmyslově právní ochrany technického řešení v České republice cestou přihlášky vynálezu s názvem „Způsob provozu systému pro sledování pohybu plodu a systém pro sledování pohybu plodu“ podané u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 30. 6. 2021 pod spisovým číslem PV 2021-360. V roce 2022 mají smluvní strany v úmyslu podat u WIPO 1 mezinárodní patentovou přihlášku dle PCT zahrnující technické řešení obsažené v české patentové přihlášce a další relevantní výsledky společného výzkumu a vývoje dosažené smluvními stranami po podání české patentové přihlášky dle čl. VI. této smlouvy.
2. Dále se smluvní strany dohodly, že budou v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zastoupeny společností PatentEnter, s.r.o., IČO: 05793491, se sídlem Koliště 1965/13a, 602 00 Brno – Černá pole (dále jen „patentový zástupce“).
3. Smluvní strany se dohodly, že služby související se zajištěním průmyslově právní ochrany technického řešení v České republice uhradí UHK, a to na základě faktury vystavené příslušným patentovým zástupcem. Služby související s podáním mezinárodní patentové přihlášky dle PCT u WIPO uhradí FN HK.
4. Po skončení fyzické realizace projektu se smluvní strany zavazují společně nést veškeré náklady související se zajištěním průmyslově právní ochrany technického řešení, a to podílem rovnajícím se spoluvlastnickému podílu na technickém řešení. Veškeré náklady, které vzniknou ve vztahu k třetím osobám, zejména patentové poplatky a úhrady za služby patentových zástupců, bude hradit UHK. Po úhradě nákladů, a to po úhradě každého nákladu zvláště či po úhradě skupiny nákladů, provede UHK vyúčtování veškerých vynaložených nákladů, které zašle FN HK. Ta se zavazuje svůj podíl na těchto společných nákladech UHK bezodkladně uhradit.

5. Pro případ, že ve věci technického řešení bude udělen patent na vynález, dohodly se smluvní strany na tom, že budou spolumajiteli tohoto patentu, přičemž velikost spoluvlastnického podílu FN HK bude 25/100 a velikost spoluvlastnického podílu UHK bude 75/100.
6. Smluvní strany ujednaly, že veškeré výnosy dosažené využitím výsledků výzkumu a vývoje nebo předmětného technického řešení nebo patentu budou mezi smluvní strany rozděleny v poměru odpovídajícím velikosti jejich podílů, to však až po případném snížení těchto výnosů dle odst. 3čl. IV. této smlouvy za podmínek stanovených v tomto odkazovaném ujednání. Využitím výsledku je zejména poskytnutí licence k využívání výsledku, opce licence zájemci o využití výsledku, převod práv na osobu mimo spoluvlastníky, obchodní využití výsledku spoluvlastníky atp.
7. Smluvní strany se zavazují převést spoluvlastnický podíl na právech k technickému řešení na třetí osobu pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly na zřízení přednostního práva k nabytí spoluvlastnického podílu na právech k technickému řešení kterékoli z nich, a to pro případ jakéhokoli úplatného či bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na právech k technickému řešení na třetí osobu. Převádějící strana nabídne nejprve písemně svůj spoluvlastnický podíl na právech k technickému řešení druhé smluvní straně, a to za stejných podmínek, za kterých má být převod tohoto podílu třetí osobě uskutečněn (to se týká i bezúplatného převodu, tzn., že rozhodne-li se některá ze smluvních stran převést bezúplatně svůj spoluvlastnický podíl na právech k technickému řešení třetí osobě, bude povinna nabídnout svůj spoluvlastnický podíl na právech k technickému řešení přednostně k bezúplatnému převodu druhé smluvní straně). Přednostní právo musí být písemně uplatněno ve lhůtě 3 měsíců od doručení písemné nabídky druhé smluvní straně, přičemž cena za převod musí být (v případě úplatného převodu) zaplacená převádějící smluvní straně ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro přijetí nabídky. Nebude-li přednostní právo smluvní stranou uplatněno ve shora uvedené lhůtě, pak takové přednostní právo zanikne a převodce je oprávněn převést podíl na třetí osobu ve lhůtě 3 měsíců od zániku předkupního práva, jinak se předkupní právo obnovuje. Vše shora uvedené bude použito rovněž tehdy, rozhodne-li se některá ze smluvních stran převést na třetí osobu pouze část svého spoluvlastnického podílu na právech k technickému řešení.

IV. Komerční využívání

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny užívat výsledky pro nekomerční účely i bez souhlasu druhé smluvní strany, a to včetně prezentace výsledků v rámci vědeckých konferencí a informování o nabídce technického řešení v rámci veletrhů atp.
2. Smluvní strany se dohodly, že do tří měsíců od uzavření této smlouvy stanoví strategii komercializace předmětného technického řešení s tím, že vedením jednání o komercializaci pověřují FN HK prostřednictvím pracoviště Centra transferu biomedicínských technologií (CTBT), které je zmocněné vést jménem obou smluvních stran jednání s případnými zájemci o technické řešení za účelem dohodnutí podmínek k poskytnutí licence pro jeho komerční nebo nekomerční využití. S CTBT bude sjednáno, že je povinno navrhnout UHK účast na daných jednáních o komercializaci a v případě její neúčasti je povinno informovat smluvní strany

o výsledcích jednání o komercializaci a písemně s nimi odsouhlasit strategii komercializace. Dále bude CTBT zavázáno k pravidelným schůzkám se zástupci UHK v oblasti transferu technologií k předmětnému technickému řešení, a to zpravidla jednou za 3 měsíce. CTBT nebude oprávněno činit za smluvní strany právní jednání, zejména za ně uzavřít jakoukoli smlouvu.

3. Náklady vynaložené smluvními stranami v souvislosti s dodatečným vývojem technického řešení (ve smyslu aktivit typu „Proof of Concept“) a jednáním o komercializaci technického řešení, budou v případě jejich předchozího písemného odsouhlasení zbývajících smluvními stranami, odečteny od výnosů plynoucích z komerčního uplatnění technického řešení, a to před rozdělením těchto výnosů mezi smluvní strany. Pro účely tohoto odstavce stanovují smluvní strany tyto osoby za každou smluvní stranu, které na základě projednání stanoví plánované náklady a společným zápisem (podepsaným osobami dle následující věty či jimi zmocněnými zástupci) takto provedou odsouhlasení pro účely tohoto odstavce. Stanovené osoby jsou ředitel FN HK a rektor UHK.

V. Rozšíření průmyslově právní ochrany

1. V případě zájmu některé ze smluvních stran rozšířit průmyslově právní ochranu předmětného technického řešení na území jiných států, zavazuje se tato svůj záměr písemně oznámit druhé smluvní straně, která se zavazuje ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení písemně sdělit, zda má či nemá zájem na rozšíření této ochrany. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že druhá smluvní strana nemá na rozšíření ochrany zájem. Marné uplynutí této lhůty bude dle dohody smluvních stran dále znamenat, že příslušná smluvní strana se vzdává svého práva na patent, popř. užitný vzor na území toho státu, kterého se oznámení dle tohoto odstavce týkalo. Vlastníkem dalšího patentu nebo užitného vzoru bude ta smluvní strana, která projevila zájem o rozšíření ochrany.
2. Smluvní strana, která nemá zájem o rozšíření ochrany, se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost v přiměřeném rozsahu.
3. V případě nezájmu smluvní strany o rozšíření ochrany nebude se tato smluvní strana podílet na nákladech souvisejících se zajištěním průmyslově-právní ochrany na území, o které nemá zájem. Výnosy dosažené využitím technického řešení na dalším území budou náležet pouze té smluvní straně, která bude na daném území jeho vlastníkem.

VI. Další výzkum a vývoj

1. Smluvní strany se rozhodly pokračovat ve spolupráci při dalším výzkumu a vývoji dle čl. I. odst. 1 a komercializaci technického řešení.
2. Smluvní strany se dohodly, že výsledky tohoto dalšího společného výzkumu a vývoje budou náležet oběma smluvním stranám, přičemž velikost podílu každé z nich bude dána mírou její účasti na vytváření výsledků spolupráce. Bude-li výsledků dosaženo

společnou činností obou smluvních stran, budou tyto další výsledky náležet oběma smluvním stranám. O využití těchto výsledků bude mezi smluvními stranami uzavřena samostatná smlouva. Pokud bude výsledků dosaženo výlučně činností jedné ze smluvních stran, budou tyto další výsledky náležet pouze této smluvní straně. Výše uvedené podmínky platí, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě písemně jinak. Budou-li další výsledky náležet jen jedné ze smluvních stran, uděluje tato strana bezplatný nepřenositelný souhlas na dobu neurčitou k užívání těchto výsledků druhé smluvní straně pro vědecké nekomerční účely.

3. Pro případ, že výsledkem dalšího společného vývoje a výzkumu dle čl. I. odst. 1 bude další technické řešení, které bude předmětem průmyslově právní ochrany, dohodly se smluvní strany na tom, že budou společnými vlastníky tohoto dalšího technického řešení, přičemž velikost podílu každé z nich bude dána mírou její účasti na vytváření dalšího technického řešení. Pokud bude další technické řešení vytvořeno výlučně činností jedné ze smluvních stran, bude tato smluvní strana jeho výlučným vlastníkem. Výše uvedené podmínky platí, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě písemně jinak. Bude-li další technické řešení náležet jen jedné ze smluvních stran, uděluje tato smluvní strana bezplatný nepřenositelný souhlas na dobu neurčitou k užívání tohoto dalšího technického řešení druhé smluvní straně pro vědecké nekomerční účely.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě dalšího technického řešení budou s tímto nakládat způsobem uvedeným v této smlouvě vztahujícím se k technickému řešení uvedenému v článku I.2. této smlouvy s přihlédnutím k velikosti podílů jednotlivých smluvních stran, nedohodnou-li se jinak. Na nakládání s jiným technickým řešením budou použita zejména ustanovení kapitoly III. (Zajištění průmyslově právní ochrany), kapitoly IV. (Komerční využívání) a kapitoly V. (Rozšíření průmyslově právní ochrany) této smlouvy, přičemž vedením jednání o komercializaci dalšího technického řešení se pověřuje FN HK prostřednictvím pracoviště CTBT, za stejných podmínek jako pro případ jednání o komercializaci technického řešení.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ, že některá z nich nebude mít zájem pokračovat ve výzkumu, vývoji, komercializaci a zajištění průmyslově právní ochrany, na tom, že přednostně nabídne druhé smluvní straně svůj podíl k výsledkům tohoto výzkumu a vývoje a k technickému řešení nebo k výsledkům dalšího výzkumu a vývoje a dalšímu technickému řešení.
6. Smluvní strany se dohodly, že vykazování výsledků výzkumu a vývoje ve smyslu této smlouvy do systému hodnocení úspěšnosti akademických institucí (RIV) bude uplatňovat FN HK i UHK.
7. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv důvěrných informacích vztahujících se k technickému řešení. Dále se zavazují nesděliti třetím osobám podstatu technického řešení, které má být předmětem přihlášky vynálezu do té doby, než bude podána přihláška vynálezu v České republice.

VII. Rozhodné právo a řešení sporů


1. Závazky založené touto smlouvou a v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a příslušnými ustanoveními zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění.
2. Všechny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují nejprve řešit smírnou cestou.

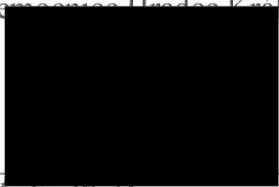
VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž bližší podmínky uveřejnění jsou sjednány v odst. 8 tohoto článku smlouvy.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
4. Jakákoli změna či doplnění této smlouvy včetně jejich příloh může být učiněna pouze v písemné formě. Jakékoliv právní jednání směřující k zániku této smlouvy musí mít písemnou formu. Práva a povinnosti nabyté smluvními stranami na základě této smlouvy zůstávají zachována i po jejím ukončení, pokud to z jejich charakteru vyplývá.
5. Účinnost této smlouvy může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran či písemným odstoupením od této smlouvy některou ze smluvních stran, a to dle občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je i její příloha, výslovně uvedená v textu smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně a pozorně přečetly, s jejím obsahem souhlasí.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), s tím, že ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 písm. c) zákona o registru smluv v platném znění hodnotu předmětu smlouvy nelze prozatím s jistotou určit. V registru smluv nebude uveřejněna její příloha č. 1, neboť obsahuje důvěrné, stranami utajované informace. Uveřejnění smlouvy se zavazuje zajistit FN HK.

V HK dne 23. 12. 2021

Fakultní nemocnice Hradec Králové
ředitelství
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ 00179906, tel. 485333333


prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové


prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor Univerzity Hradec Králové

