

DOHODA O SPOLEČNÉM VYNÁLEZU

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

IČO: 61388971

se sídlem Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 - Krč

zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupený Ing. Jiřím Haškem, CSc., ředitelem ústavu

(dále jen „**MBÚ**“)

a

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IČO: 60461373

se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zastoupený prof. Dr. Ing. Daliborem Vojtěchem, prorektorem pro vědu a výzkum

(dále jen „**VŠCHT**“)

(MBÚ a VŠCHT společně také jen „**Strany**“ a jednotlivě „**Strana**“)

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto dohodu o společném vynálezu (dále jen „**Dohoda**“):

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Strany společnými silami a bez přispění třetích osob vyvinuly vynález specifikovaný níže;
- B) Strany mají zájem upravit práva a povinnosti ke společnému vynálezu jako spolumajitelů, zejména stanovit podmínky jeho využívání, průmyslově-právní ochrany a rozdělení příjmů z komercializace;

PROTO SE STRANY DOHODLY, JAK NÁSLEDUJE:

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Předmětem této Dohody je úprava práv a povinností Stran v souvislosti se společným vynálezem s pracovním názvem „[REDAKCE]“ (dále jen „**Vynález**“), jehož původci jsou následující osoby:

[REDAKCE] Stručný popis Vynálezu je uveden v **Příloze č. 1** této Dohody.

- 1.2 Tato Dohoda obsahuje zejména úpravu spolumajitelství Vynálezu, podílů Stran na veškerých právech, povinnostech, nákladech a příjmech souvisejících s Vynálezem a Průmyslovými právy a na způsobu jeho komercializace a rozdělení příjmů z komercializace.

ČLÁNEK 2 – SPOLUMAJITELSKÉ PODÍLY

- 2.1 Strany tímto prohlašují a potvrzují, že jejich spolumajitelské podíly na Vynálezu jsou stanoveny v následujícím rozsahu, s přihlédnutím k míře tvůrčího příspěví jednotlivých původců ke vzniku Vynálezu: VŠCHT přísluší spolumajitelský podíl ve výši 60 %, MBÚ přísluší podíl ve výši spolumajitelský 40 %. Strany podpisem této Dohody stvrzují a prohlašují, že sjednané spolumajitelské podíly odpovídají podílům Stran na vytvoření Vynálezu.
- 2.2 Každá ze Stran prohlašuje, že v souladu s ust. § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o vynálezech**“), uplatnila vůči relevantním původcům Vynálezu právo na podnikový vynález, toto právo na ni řádně a úplně přešlo, a žádné třetí osobě (s výjimkou Stran a původců uvedených v odst. 1.1 výše) nepřísluší žádná osobnostní či majetková práva k Vynálezu. Strany se zavazují dodržovat práva původců ve vztahu k Vynálezu v souladu s příslušnými právními předpisy. Každá Strana odpovídá samostatně za povinnosti ve vztahu k původcům, kteří jsou či byli jejími zaměstnanci (popř. v jiném obdobném pracovněprávním vztahu) v době vytvoření Vynálezu. Žádné ze Stran nevzniká žádná povinnost vyplatit původcovskou odměnu ani dodatečné vypořádání ve smyslu ust. § 9 zákona o vynálezech původcům druhé Strany.
- 2.3 Spolumajitelským podílům k Vynálezu odpovídají podíly Stran na právech a povinnostech souvisejících s Vynálezem, nákladech na přihlašování Vynálezu k průmyslově-právní ochraně a na udržování průmyslových práv udělených na základě takových přihlášek.
- 2.4 Strany se dohodly, že veškerá rozhodnutí o existenci, publikacích, nakládání a právních jednáních souvisejících s Vynálezem a Průmyslovými právy (jak jsou definována níže) budou činit vždy společně po vzájemné dohodě.

ČLÁNEK 3 – PRŮMYSLOVĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VYNÁLEZU

- 3.1 Strany se dohodly, že společně přihlásí Vynález k průmyslově-právní ochraně. Jako prioritní přihlášku podají českou patentovou přihlášku, patentu u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, na jejímž základě případně podají navazující přihlášky v dalších státech dle dohody obou Stran. Ustanovení o průmyslově-právní ochraně sjednaná v následujících odstavcích tohoto článku 3 Dohody se uplatní na prioritní přihlášku i na všechny budoucí přihlášky Vynálezu, včetně všech existujících nebo budoucích odvozených, vyloučených, pokračovacích a částečně pokračovacích přihlášek, a na všechny budoucí patenty, dodatková ochranná osvědčení či užité vzory udělené na jejich základě, a to bez územního omezení (souhrnně dále jen „**Průmyslová práva**“). Jakýkoliv nárok obsažený v jakémkoliv z Průmyslových práv (bez ohledu na procesní fázi, ve které se řízení o daném Průmyslovém právu nachází, vč. řízení o přihlášce, fázi po udělení, nebo řízení o zrušení), je pro účely této Dohody považován za právoplatný, dokud o jeho zrušení nebylo pravomocně rozhodnuto příslušným soudem, místě a věcně příslušným správním orgánem nebo dokud nebude zrušen na základě dohody Stran.
- 3.2 Přihlašovatelé a majitelé všech Průmyslových práv budou vždy obě Strany společně, a to v poměru jejich spolumajitelských podílů na Vynálezu stanovených v odst. 2.1 výše. Strany se zavazují, že po dobu trvání této Dohody, aniž by byl dotčen její odst. 3.7, budou usilovat o získání a udržování Průmyslových práv tak

intenzivně, jak to po nich lze spravedlivě požadovat, zejména, že nepřivodí nebo neumožní zánik Průmyslových práv bez písemné dohody s druhou Stranou.

- 3.3 Strany se dohodnou na obsahu všech společných přihlášek, na typu a na územním rozsahu Průmyslových práv, o jejichž udělení budou usilovat. Udělená Průmyslová práva budou Strany udržovat v platnosti vždy na základě vzájemné dohody. Rozsah i obsah Průmyslových práv může být měněn, a to vždy po předchozí dohodě Stran.
- 3.4 Každá ze Stran je oprávněna písemně navrhnout druhé Straně rozšíření územního rozsahu Průmyslových práv o další území. V případě, že jedna ze Stran takové rozšíření zcela nebo z části odmítne, navrhuje Strana je oprávněna na odmítnutém území Průmyslová práva přihlásit vlastním jménem a na vlastní náklady. Výnosy z komercializace na takovém území budou příslušet pouze Straně, které se na rozšíření Průmyslových práv podílela.
- 3.5 Koordinaci postupu Stran při podávání společných přihlášek a později při udržování Průmyslových práv bude zajišťovat VŠCHT (dále jen „**Koordinátor**“), přičemž tato činnost bude zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, komunikaci a vydávání příslušných pokynů pověřeným patentovým zástupcům i komunikaci s příslušnými úřady jménem obou Stran. Koordinátor se zavazuje přímo, nebo prostřednictvím pověřeného patentového zástupce, s druhou Stranou konzultovat veškeré kroky týkající se Průmyslových práv a s nimi souvisejících řízení, zejména poskytnout relevantní informace a dokumentaci v dostatečném časovém předstihu, aby Strany mohly vyjádřit svá stanoviska. V případě, že se Strana nevyjádří do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení informací a dokumentace, má se za to, že souhlasí s postupem, který navrhnul Koordinátor.
- 3.6 Náklady a platby spojené s přihlašovaním a udržováním Průmyslových práv a veškerými řízeními s nimi souvisejícími (zejména náklady na přípravu a podání, odborné zastoupení v příslušných řízeních, opravné prostředky, odpovědi na výměry příslušných úřadů), včetně všech mimořádných plateb s tímto souvisejících (zejména např. s odvoláním, interferencí, přezkoušením atd.) ponese obě Strany společně, přičemž každá ze Stran bude povinna hradit náklady v rozsahu jejího spolujitelského podílu stanoveného v odst. 2.1 výše.
- 3.7 V případě, že se jedna Strana rozhodne přestat platit náklady na Průmyslová práva nebo se v celém nebo částečném rozsahu Průmyslových práv vzdát, je povinna tuto skutečnost sdělit druhé Straně písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však 3 (tři) měsíce před uplynutím řádné lhůty pro provedení platby nejbližší následujícího ročního udržovacího poplatku na příslušném území. V případě, že druhá Strana, ve lhůtě 1 (jednoho měsíce) od doručení oznámení Strany o vzdání se práv, oznámí vzdávající se Straně, že přebírá práva a povinnosti vzdávající se strany, je vzdávající se Strana povinna na nabývací Stranu bezplatně převést svůj spolujitelský podíl k Průmyslovým právům a poskytnout nabývací Straně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k tomu, aby tato mohla pokračovat v udržování Průmyslových práv. Vzdávající se Strana, následkem výše uvedeného, přestane být spolujitelem Průmyslových práv v rozsahu takového převodu a nebude mít nárok na podíl na výnosech z komercializace Vynálezu na území ohledně kterého se vzdala svých práv a povinností.
- 3.8 Převod spolujitelského podílu na Vynálezu a Průmyslových právech na třetí osobu je možný se souhlasem druhé Strany nebo pouze v případě, že druhá Strana nepřijala ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, od platného doručení nabídky, písemnou nabídku k převodu tohoto spolujitelského podílu nejvýše za stejných podmínek, jaké byly sjednány s takovou třetí osobou. Při převodu spolujitelského podílu třetí osobě (nabyvatel spolujitelského podílu) je převádějící Strana povinna takovou třetí osobu zavázat k převzetí všech práv a povinností z této Dohody, neučiní-li tak je převod neplatný.
- 3.9 Každá ze Stran má právo na uplatňování a vymáhání nároků vyplývajících z porušení práv k Vynálezu a/nebo Průmyslovým právům, přičemž Strany budou postupovat, jak je uvedeno následovně. V případě, že kterákoliv Strana zjistí, že dochází k porušování práv ze společného Vynálezu a/nebo Průmyslových práv třetí osobou, bude o této skutečnosti neprodleně informovat druhou Stranu. 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) Strany ponese v poměru svých spolujitelských podílů na Vynálezu dle odst. 2.1 výše. V případě, že z důvodu prodlení jedné Strany s vyjádřením k postupu vůči porušovateli bezprostředně hrozí vznik škody, je druhá ze Stran oprávněna učinit nezbytné kroky k zamezení vzniku této škody i bez předchozí konzultace s druhou Stranou. Jakékoliv plnění získané kteroukoliv Stranou v rámci uplatňování a

vymáhání nároků z porušení práv k Vynálezu a Průmyslovým právům si strany rozdělí v poměru svých spolumajitelských podílů na Vynálezu dle odst. 2.1 výše, a to po odečtu prokazatelných nákladů na uplatňování a vymáhání nároků z porušení práv k Vynálezu a Průmyslovým právům, které Strana vynaložila.

- 3.10** Pro případ, že Vynálezu nebude udělena průmyslově-právní ochrana nebo Průmyslová práva předčasně zaniknou, aniž by se Vynález stal přístupným veřejnosti, Strany se zavazují Vynález utajovat jako obchodní tajemství a know-how, na které se budou vztahovat podmínky této Dohody.

ČLÁNEK 4 – ZPŮSOBY VYUŽITÍ A KOMERCIALIZACE VYNÁLEZU

- 4.1** Každá ze Stran je oprávněna Vynález samostatně užívat pro nekomerční účely ke své výzkumné, vědecké a vzdělávací činnosti, včetně publikační činnosti, avšak v omezeném rozsahu dle odst. 5.6 níže tak, aby nedošlo k vyzrazení Vynálezu před podáním prioritní patentové přihlášky, Důvěrných informací, nebo ohrožení Průmyslových práv. Práva k novému duševnímu vlastnictví, které by mohlo vzniknout z činnosti Stran dle tohoto odst. 4.1, budou náležet té ze Stran, která ho vytvoří. Při vytvoření nového společného duševního vlastnictví na základě navazující spolupráce Stran, sjednají Strany samostatnou dohodu, v níž budou stanoveny spolumajitelské podíly Stran a pravidla pro užívání, ochranu a komercializaci takového duševního vlastnictví.
- 4.2** Strany se dohodly, že budou usilovat o komercializaci Vynálezu (dále jen „**Komercializace**“) poskytováním práv k jeho využití (licence) třetím osobám, a to za následujících podmínek:
- 4.2.1** Každá ze Stran je oprávněna dle vlastního uvážení vyhledávat možné nabyvatele licencí samostatně a bezodkladně informovat o možných zájemcích druhou Stranu.
- 4.2.2** Při jednání s jakýmkoliv třetími osobami jsou Strany povinny chránit informace o Vynálezu jako Důvěrné informace v souladu s čl. 5 této Dohody a sdělovat takové informace třetím osobám pouze po uzavření dohody o mlčenlivosti obsahující závazek třetí osoby utajovat informace o Vynálezu, přičemž takovou dohodu budou uzavírat vždy obě Strany jako poskytovatelé Důvěrných informací, popř. Koordinátor jednajících jménem obou Stran na základě speciální plné moci.
- 4.2.3** Strany se dohodly, že Koordinátor je pověřen a oprávněn sjednávat podmínky licence a všechny příslušné smlouvy se zájemci jménem obou Stran, a to po předchozí dohodě Stran. Koordinátor je povinen přiměřeně informovat druhou Stranu o všech podstatných skutečnostech souvisejících se sjednávanou licencí, zejména jim poskytne relevantní informace a dokumentaci alespoň 30 (třicet) dnů předem, aby druhá Strana mohla vyjádřit svá stanoviska. Veškeré smlouvy, prohlášení a jiné právně závazné dokumenty budou podepisovat vždy obě Strany a v dostatečném počtu vyhotovení tak, aby každá ze Stran obdržela jedno vyhotovení.
- 4.2.4** Výnosy z Komercializace dle odst. 4.2 („**Výnosy**“) se mezi Strany rozdělí následovně:
- i. Koordinátor má nárok na odměnu ve výši 10 % z celkové částky Výnosů příslušející Stranám;
 - ii. po odečtení odměny Koordinátora se zbývající část Výnosů rozdělí mezi Strany v poměru jejich spolumajitelských podílů na Vynálezu dle odst. 2.1 výše.
 - iii. Bez zbytečného odkladu potom, co nabyvatel licence k Vynálezu uhradí licenční odměnu v plné výši na účet Koordinátora, Koordinátor odpovídající části licenční odměny přeúčtuje druhé Straně dle předchozích bodů i. a ii.
- 4.3** Strany nejsou oprávněny užívat a komercializovat Vynález žádným jiným způsobem, než jak je ujednáno v této Dohodě. Strany se musí písemně dohodnout v případě jiného využití Vynálezu než využití stanoveného v této smlouvě.
- 4.4** Jakékoliv užívání nebo Komercializace Vynálezu kteroukoliv ze Stran nesmí být v žádném případě na újmu práv druhé Strany.

ČLÁNEK 5 – UTAJENÍ

- 5.1** Strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích souvisejících s Vynálezem, duševním vlastnictvím a vnitřními záležitostmi druhé Strany, o nichž se dozvěděly nebo dozví v průběhu jednání a vzájemné spolupráce a které nejsou veřejně přístupné.
- 5.2** Za důvěrné informace se považují zejména, nikoliv však výlučně, jakékoliv duševní vlastnictví, vynálezy, neuveřejněné přihlášky, neuveřejněné struktury sloučenin, jejich směsi a biologické účinky těchto látek popřípadě směsí, know-how, autorská díla, výkresy, data, plány, vzorky, procesy, postupy, specifikace, vědecké a výzkumné zprávy, záznamy, laboratorní deníky a jiné obdobné informace, obchodní tajemství, informace o cenách, obchodních kontaktech a jakékoliv jiné informace, které přímo či nepřímo souvisejí s Vynálezem nebo duševním vlastnictvím Stran a které nejsou obecně známé a přístupné veřejnosti (dále jen „**Důvěrné informace**“).
- 5.3** Strany se tímto zavazují utajovat, nepředat, nepublikovat, neumožnit přístup nebo využití společných Důvěrných informací nebo Důvěrných informací druhé Strany třetí osobou a nevyužít Důvěrné informace druhé Strany bez předchozího souhlasu příslušné Strany.
- 5.4** Následující způsoby zpřístupnění Důvěrných informací (nebo jejich částí) druhé Strany nejsou považovány za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto Článku 5:
- i. zveřejnění Důvěrných informací, které již byly obecně známé nebo všeobecně přístupné před uzavřením této Dohody;
 - ii. zveřejnění Důvěrných informací, které se po uzavření této Dohody staly obecně známými, aniž by za to byla zveřejňující Strana zodpovědná;
 - iii. zveřejnění Důvěrných informací, které byly zveřejňující Straně sděleny třetí osobou k tomu oprávněnou a bez povinnosti utajení, a zveřejňující Straně nebylo ani by nemělo být známo, že je druhá Strana považuje za Důvěrné informace;
 - iv. nutné zpřístupnění Důvěrných informací státním orgánům nebo osobám se zákonným oprávněním takové Důvěrné informace požadovat a kontrolovat nebo monitorovat činnost příslušné Strany v mezích a v souladu s požadavky příslušných právních předpisů;
 - v. jiné užití nebo zpřístupnění Důvěrných informací jiné Strany s jejím předchozím písemným souhlasem;
- což musí zveřejňující Strana prokázat.
- 5.5** Strany se zavazují umožnit přístup k Důvěrným informacím pouze osobám, u nichž je znalost těchto informací nezbytná. V případě, že bude nezbytné zpřístupnění Důvěrných informací jiným osobám než zaměstnancům Stran, se Strany zavazují zajistit, že takové osoby budou vázány závazkem utajení alespoň ve stejném rozsahu, jaký je stanoven v této Dohodě. Každá Strana odpovídá samostatně za škodu způsobenou porušením závazku mlčenlivosti svých zaměstnanců, externích spolupracovníků, konzultantů, spřízněných osob, nebo dalších třetích osob, které mohou jejím prostřednictvím nebo zaviněním přijít s Důvěrnými informacemi do styku.
- 5.6** Jakékoliv ústní nebo písemné zveřejnění informací týkajících se Vynálezu může Strana uskutečnit jen se souhlasem druhé Strany s obsahem zamýšlené publikace. Pokud publikující Strana do 30 (třiceti) dnů od odeslání publikace druhé Straně k vyjádření neobdrží od druhé Strany písemné zamítavé stanovisko, žádost o úpravu, nebo jiný komentář k zamýšlené publikaci, má se za to, že souhlas s publikací byl udělen a publikující Strana může zveřejnění provést. Žádná ze Stran nebude souhlas s publikací bezdůvodně odpírat. Strany se však zavazují, že neuskuteční žádnou publikaci nebo zveřejnění Vynálezu před podáním prioritní přihlášky Průmyslových práv, pokud tak Strana této smlouvy učiní, odpovídá druhé straně za újmu.

ČLÁNEK 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

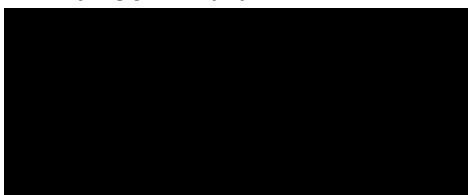
- 6.1** Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a je uzavírána na dobu neurčitou.

- 6.2** Strany výslovně potvrzují, že podmínky této Dohody jsou výsledkem jednání Stran a každá ze Stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Dohody. Tato Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Dohody. Žádný projev Stran učiněný při jednání o této dohodě ani projev učiněný po uzavření této Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Odpověď Strany této Dohody, podle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření či změnu této Dohody, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Strany považují tuto Dohodu za odvážnou a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností (§1764 až 1766) a neúměrném zkrácení (§1793 až 1795). Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 1805 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejich vztah upravený touto Dohodou.
- 6.3** Tam, kde je v této Dohodě vyžadováno písemné stanovisko, souhlas nebo informace, postačí, když bude učiněno datovou zprávou nebo doporučeným dopisem. Doručování prostřednictvím elektronické komunikace na dálku (e-mail), se připouští s tím, že nabývá platnosti potvrzením adresáta o doručení zprávy prostřednictvím e-mailu.
- 6.4** Tato Dohoda zanikne dnem, kdy se jedna ze Stran stane jediným majitelem Vynálezu v důsledku převodu všech spolumajitelských podílů na Vynálezu a Průmyslových právech druhé Strany dle odst. 3.7 a 3.8 této Dohody.
- 6.5** Tato Dohoda a vztahy Stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.
- 6.6** Změny této Dohody mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků schválených a podepsaných všemi Stranami.
- 6.7** Tato Dohoda není převoditelná žádnou ze Stran na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 6.8** V případě, že se kterékoliv ustanovení této Dohody stane nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným ve vztahu k příslušnému právnímu řádu, nebude se k tomuto ustanovení přihlížet. Ostatní ustanovení této Dohody a její platnost tímto zůstanou nedotčeny.
- 6.9** Případné spory mezi Stranami vzniklé z této Dohody budou řešeny dohodou, popřípadě rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 6.10** Tato Dohoda byla vyhotovena ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

Dne _____

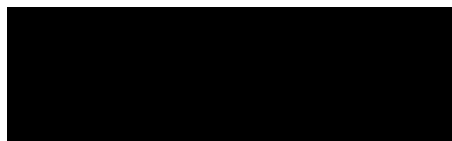
Za VŠCHT Praha



prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
prorektor pro vědu a výzkum

Dne _____

Za Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.



Ing. Jiří Hašek, CSc.
ředitel

PŘÍLOHA Č.1

STRUČNÝ POPIS VYNÁLEZU

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]