



RS-0BJ-0000595

## LICENČNÍ SMLOUVA

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

Organizace: Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR, v. v. i.  
Sídlo: Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy  
Zastupuje: doc. Ing. Pavel Peterka. Ph.D., ředitel  
IČO: 67985882  
DIČ: CZ67985882  
Bankovní účet: 131417340/0300 vedený u ČSOB, a.s.  
(dále jen „Poskytovatel“)

a

Organizace: Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.  
Sídlo: Průmyslová 137, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov  
Zastupuje: [REDACTED]  
IČO 08136289  
DIČ CZ08136289  
Bankovní účet: 3173400006/7910 vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft  
Filiale Prag, organizační složka (Dále jen „Nabyvatel“)

(Poskytovatel a Nabyvatel dále také jen „smluvní strany“)

### PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Poskytovatel uzavřel se spol. ABB s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, IČO 49682563 (dále jen ABB s.r.o.) dne 13.7.2017 Smlouvu o spolupráci a využití výsledků výzkumu a vývoje při řešení projektu FV30151 „Koloidní difuzní zdroje pro technologii výkonových polovodičových součástek“ programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen „Smlouva o spolupráci“). Spol. ABB s.r.o. uzavřela s Nabyvatelem dne 22.11.2019 Dohodu o postoupení smlouvy, čímž převedla veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o spolupráci na Nabyvatele;
- (B) Poskytovatel je majitelem národních užitných vzorů (dále jen Vynálezy):
- Užitný vzor PUV 2019-36554, č. zápisu 33261 „Koloidní difuzní zdroj bóru pro přípravu dotovaného křemíku typu P“, zapsaný u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 30.9.2019;
  - Užitný vzor PUV 2020-37800, č. zápisu 34310 „Koloidní difuzní zdroj fosforu pro přípravu dotovaného křemíku typu N připravený disperzací s anorganickými plnivý“, zapsaný u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 18.8.2020;
- (C) Poskytovatel je dále držitelem veškerého know-how zahrnujícího veškeré jeho vědomosti a zkušenosti, které se vztahují k Vynálezům, a jejichž využití v celkovém souhrnu dává schopnost vyrábět nebo provádět tento předmět s přesností a parametry nezbytnými pro obchodní úspěch (dále jen Know-how). Součástí Know-how jsou technické údaje tvořené veškerými daty, informacemi a vědomostmi uvedenými nebo seznatelnými z písemných záznamů, např. vzorků, výkresů, plánů, popisů, postupů, návodů, diagramů a veškerých dalších dílčích podkladů Poskytovatele [uvedených v příloze 1 této Smlouvy]. Know-how je blíže specifikováno v příloze č. 2 této Smlouvy.

(D) Poskytovatel má zájem poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu práv spojených s Vynálezem a Know-how za podmínek uvedených dále v této licenční smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených v této Smlouvě se dohodly na následujícím znění:

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Na základě této Smlouvy Poskytovatel opravňuje Nabyvatele k výkonu práv spojených s Vynálezem a Know-how, a to způsobem a za podmínek dále stanovených, a Nabyvatel toto oprávnění přijímá a zavazuje se za ně zaplatit odměnu sjednanou v bodě 3.1. Smlouvy.
- 1.2. Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění disponovat s majetkovými právy k Vynálezům a Know-how a že má právo uzavřít tuto Smlouvu a poskytnout Nabyvateli oprávnění k užívání Vynálezů a Know-how. Poskytovatel dále prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob k Vynálezům a Know-how, která by měla za následek ztížení nebo nemožnost uplatnění práv z této Smlouvy, ani která by Nabyvatele vystavila riziku jakýchkoli nároků ze strany třetích osob.
- 1.3. Poskytovatel prohlašuje, že ve věci Vynálezů není veden soudní spor ani jiný právní spor, zrušovací ani určovací řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ani před jiným patentovým úřadem.
- 1.4. Nabyvatel prohlašuje, že je mu známa podstata Vynálezů. Poskytovatel neručí za použitelnost Vynálezů a Know-how pro jakýkoliv konkrétní účel, zejména neručí za vhodnost Vynálezů a Know-how k implementaci ve výrobě Nabyvatele a za prodejnost výrobků. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou jakýmkoliv výrobky, které obsahují nebo jsou získané z nebo přímo či nepřímo odvozené od nebo využívající, zcela nebo zčásti, Vynálezy a Know-how.
- 1.5. Předání Know-how a odborné zaučení pracovníků Nabyvatele v rámci implementace Vynálezů a Know-how (zejména výroby a dodávky vzorků difuzních roztoků) je blíže specifikováno v příloze č. 2 této Smlouvy.

## 2. ZPŮSOB VYUŽITÍ; ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

- 2.1. Smluvní strany sjednaly, že Nabyvatel je oprávněn vykonávat práva spojená s Vynálezem a Know-how následujícím způsobem: Nabyvatel je oprávněn užít Vynálezy a Know-how za účelem jakéhokoli komerčního využití, tedy zejména vývoje, výroby, distribuce a prodeje výrobků, a to bez jakéhokoli teritoriálního a množstvího omezení.
- 2.2. Licence k Vynálezům se uděluje pro všechna území, pro která jsou Vynálezy uděleny. Licence k Know-how se uděluje pro území celého světa (resp. je teritoriálně neomezená).
- 2.3. Smluvní strany sjednaly, že oprávnění k výkonu práv spojených s Vynálezem a Know-how dle této Smlouvy je poskytováno jako oprávnění výhradní a neomezené. Poskytovatel tak není oprávněn výkon práv spojených s Vynálezem a Know-how realizovat bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele. Poskytovatel není rovněž oprávněn poskytnout jakékoli oprávnění k výkonu práv z Vynálezů a Know-how třetím osobám, a to ani částečně.
- 2.4. Poskytovatel je oprávněn předmět licence volně užívat pro svou vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost. Pokud takováto činnost Poskytovatele povede k vylepšení Vynálezů nebo Know-how nebo novému vynálezu z nich vycházejícímu, má Nabyvatel právo se exkluzivně podílet na výzkumu a komercializaci takového řešení. Hodlá-li Poskytovatel udělit licenci k takovému řešení vycházejícímu z Vynálezů nebo Know-how, je o této skutečnosti povinen předem písemně informovat Nabyvatele a přednostně mu nabídnout uzavření výhradní licence. Poskytovatel je oprávněn uzavřít licenční smlouvu k takovému řešení, pouze pokud Nabyvatel písemně odmítne nabídku uzavření licenční smlouvy, nebo pokud se k této nabídce písemně nevyjádří ve lhůtě 1 měsíce od doručení, a to výlučně za stejných nebo pro Poskytovatele výhodnějších podmínek, jaké byly nabídnuty Nabyvateli. Pokud by mělo dojít k uzavření licenční smlouvy za méně výhodných podmínek pro Poskytovatele, než byly nabídnuty Nabyvateli, nebo

po uplynutí 4 měsíců ode dne doručení nabídky Nabyvateli k uzavření licenční smlouvy, je Poskytovatel povinen uzavření licenční smlouvy opětovně nabídnout Nabyvateli.

- 2.5. Poskytovatel není oprávněn publikovat výsledky předmětu licence bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele, přičemž souhlas nesmí být bezdůvodně odepřen. Tento souhlas se považuje za udělený, pokud do 10 pracovních dnů Poskytovatel neobdrží od Nabyvatele odpověď.
- 2.6. Smluvní strany sjednaly, že Nabyvatel může udělovat podlicence k výkonu práv spojených s Vynálezy jakékoli spřízněné osobě (tj. ke dni uzavření této Smlouvy v rámci koncernu Hitachi). Vůči dalším třetím osobám jen s předchozím souhlasem Poskytovatele.
- 2.7. Smluvní strany dále sjednaly, že Nabyvatel může licenci udělenou touto Smlouvou zčásti nebo zcela postoupit na jakoukoli spřízněnou osobu (tj. ke dni uzavření této Smlouvy v rámci koncernu Hitachi). Postoupení licence na jinou třetí osobu je možné jen s předchozím souhlasem Poskytovatele. Nabyvatel je povinen oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření podlicenční smlouvy, že došlo k jejímu uzavření, a zaslat Poskytovateli identifikační údaje nabyvatele podlicence.
- 2.8. Poskytovatel se zavazuje Nabyvateli za účelem naplnění předmětu této Smlouvy předat a poskytnout veškerou existující dokumentaci vztahující se k Vynálezům a Know-how (dále jen „Dokumentace“) uvedenou v seznamu v příloze č. 1 Smlouvy, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy.
- 2.9. Poskytovatel se zavazuje, že Vynálezy a Know-how nepřevede na jakoukoli jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele.

### 3. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Smluvní strany sjednaly, že za poskytnutí oprávnění k výkonu práv spojených s Vynálezy a Know-how dle této Smlouvy náleží Poskytovateli jednorázová odměna za využití Vynálezů a Know-how ve výši 312 796,- Kč (dále jen „Odměna“);
- 3.2. Smluvní strany sjednaly, že Odměna bude uhrazena ve třech splátkách a to následovně: 40% z výše Odměny bude Nabyvatelem uhrazeno nejpozději do 1.6.2022, 30% z výše Odměny bude uhrazeno nejpozději do 1.6.2023 a 30% z výše Odměny bude uhrazeno nejpozději do 1.6.2024. Odměna bude hrazena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Na každou splátku Odměny vystaví Poskytovatel samostatnou fakturu se lhůtou splatnosti 60 dnů a zašle ji na následující email Nabyvatele: [REDACTED];
- 3.3. V případě prodlení Nabyvatele s úhradou Odměny má Poskytovatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody ani na její výši.

### 4. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že Poskytovatel zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím souvisejícím s Vynálezy a Know-how, přičemž Nabyvatel se zavazuje vyvinout pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace. Nabyvatel bere na vědomí, že veškeré součásti Know-how jsou jako celek i jednotlivě považovány za důvěrné informace a jakékoli jejich zveřejnění není možné. Nabyvatel se zejména zavazuje o všech důvěrných informacích zachovávat mlčenlivost a současně zajistit, aby ji ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým budou důvěrné informace poskytnuty v souladu s touto Smlouvou. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích Nabyvatele, které se v souvislosti s touto Smlouvou dozví a současně zajistit, aby ji ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým budou důvěrné informace Nabyvatele poskytnuty v souvislosti s plněním této Smlouvy. S výjimkou plnění této Smlouvy se smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být tato Smlouva plněna. V případě plnění této Smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně

nutném rozsahu a zároveň se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy.

- 4.2. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství.
- 4.3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
  - a) se staly veřejně známými, a to nikoliv záměrně či v důsledku opominutí Nabyvatele;
  - b) měl Nabyvatel legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy;
  - c) jsou výsledkem postupu, v rámci něhož k nim Nabyvatel dospěl nezávisle a je schopen tuto skutečnost doložit.
- 4.4. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem této Smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu.

## 5. ROZHODNÉ PRÁVO; ŘEŠENÍ SPORŮ

- 5.1. Veškerá práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele vyplývající z této Smlouvy se budou řídit právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění sporů vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu v České republice; pravomoc soudu jiného státu je vyloučena.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Pro všechny platby podle této Smlouvy je platební měnou CZK.
- 6.2. Povinná smluvní strana se zavazuje převést peněžitou částku bankovním převodem, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené oprávněnou smluvní stranou.
- 6.3. Jestliže jakákoliv faktura podle tohoto článku nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem nebo bude obsahovat nesrovnalosti a nejasnosti, je povinná strana oprávněna ve lhůtě její splatnosti vrátit fakturu oprávněné straně k opravě nebo doplnění. Doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení povinné straně.

## 7. TRVÁNÍ SMLOUVY, POPLATKY, VYMÁHÁNÍ PRÁV

- 7.1. Smluvní strany sjednaly, že tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na celou dobu trvání platnosti Vynálezů, v případě Know-how na dobu 25 let od uzavření této Smlouvy.
- 7.2. Poskytovatel se zavazuje udržovat veškeré Vynálezy v platnosti po maximální možnou dobu stanovenou právními předpisy a nesmí se jich vzdát. Nabyvatel se zavazuje hradit Poskytovateli účelné vynaložené náklady na ochranu Vynálezů. Náklady na ochranu Vynálezů se míni správně a udržovací poplatky za Vynálezy včetně případných odměn patentového zástupce (dále jen „Náklady“). Vynaložené Náklady musí být před jejich vynaložením ze strany Poskytovatele schváleny Nabyvatelem. Nabyvatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne schválit účelné náklady. Za Nabyvatele jsou oprávněni zadávat pokyny k úhradě Nákladů tyto osoby [redacted] (i jednotlivě), popřípadě oprávněné osoby určené Nabyvatelem. Veškeré pokyny oprávněných osob se považují za pokyny Nabyvatele činěné s jeho vědomím a souhlasem.
- 7.3. Nabyvatel se zavazuje písemně sdělit Poskytovateli nejpozději 6 týdnů před splatností jednotlivých udržovacích poplatků za Vynálezy rozhodnutí, zda si přeje průmyslově-právní ochranu v celém či částečném rozsahu opustit a ukončit související hrazení udržovacích poplatků a tím ukončit trvání Smlouvy dohodou podle bodu 8.3.3. Smlouvy. Nesdělí-li Nabyvatel takové rozhodnutí Poskytovateli písemně v uvedené lhůtě, má se za to, že Nabyvatel hodlá ve využívání Vynálezů pokračovat a tato Smlouva nadále platí.
- 7.4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli veškerou součinnost potřebnou pro registraci licence v příslušném rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Náklady nese v plné výši Nabyvatel.
- 7.5. Poskytovatel odpovídá Nabyvateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob. V případě, že prohlášení Poskytovatele uvedená v bodech 1.2 a 1.3 jsou nepravdivá či nepřesná, zavazuje se Poskytovatel uhradit Nabyvateli škodu či jinou újmu vzniklou Nabyvateli

v důsledku toho, že je příslušné prohlášení nepravdivé či nepřesné. Smluvní strany sjednávají omezení výše náhrady škody či případně jiné újmy způsobené Poskytovatelem Nabyvateli, a to až do výše 100 % Odměny dle čl. 3.1. Smlouvy.

- 7.6. Nabyvatel je povinen zdržet se takového využití Vynálezů a Know-how, které by mohlo poškodit dobrou pověst Poskytovatele, zejména vyvážet výrobky využívající Vynálezů nebo Know-how v rozporu s mezinárodními sankcemi nebo užívat takové výrobky k podpoře terorismu.
- 7.7. Poskytovatel se zavazuje podle pokynů Nabyvatele a na náklady Nabyvatele dle pravidel uvedených v bodu 7.2 výše bránit Vynálezy v případech jejich napadení či ohrožení třetími osobami před Úřadem průmyslového vlastnictví (v případě návrhu na zrušení či výmaz).
- 7.8. Poskytovatel souhlasí s tím, že Nabyvatel bude oprávněn vymáhat práva z Vynálezů a Know-how vůči třetím osobám, a zavazuje se poskytnout Nabyvateli přiměřenou součinnost. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakémkoli porušení či ohrožení práv z Vynálezů a Know-how neprodleně poté, co se o tom dozví.

## 8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Tato Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 8.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit Poskytovatel, a to nejpozději do 1 měsíce od uzavření této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje před uveřejněním Smlouvy odstranit veškeré důvěrné informace a obchodní tajemství. Za tím účelem je Poskytovatel povinen nejdříve předložit text Smlouvy určený k uveřejnění Nabyvateli k odsouhlasení.
- 8.3. Ukončení platnosti smlouvy
  - 8.3.1. Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, pokud Nabyvatel neuhradí Odměnu nebo její část v souladu s čl. 3 této Smlouvy a/nebo neuhradí Náklady či jejich část podle bodu 7.2. Smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu (faktury), avšak za předpokladu, že Poskytovatel na prodlení Nabyvatele s platbou písemně upozorní a ten nesjedná nápravu ani v dodatečně stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 14 kalendářních dní. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že Poskytovatel je oprávněn upozornit Nabyvatele na prodlení a vyzvat jej k nápravě již v první den prodlení s úhradou platby. Výpovědní doba je jeden (1) měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
  - 8.3.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Nabyvatel poruší povinnosti mlčenlivosti podle bodu 4.1.
  - 8.3.3. Na základě písemné dohody mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem je možno ukončit platnost této Smlouvy kdykoliv v souladu s bodem 7.3. Smlouvy.
  - 8.3.4. Platnost Smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána, tj. ohledně Vynálezů po uplynutí nejzazší doby, po kterou bude alespoň jeden z Vynálezů v platnosti, a ohledně Know-how po uplynutí 25 let od uzavření Smlouvy.
  - 8.3.5. Zánikem či pravomocným zrušením jednoho z Vynálezů končí platnost Smlouvy pouze v rozsahu tohoto Vynálezu a ve zbylém rozsahu platí i nadále.
  - 8.3.6. Nabyvatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí jeden (1) měsíc od doručení výpovědi Nabyvatele Poskytovateli.
  - 8.3.7. Po ukončení platnosti Smlouvy je Nabyvatel povinen zdržet se užívání Vynálezů a Know-how, pokud jsou i nadále v platnosti.
- 8.4. Veškerá oznámení nebo další sdělení dle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a musí být doručena osobně nebo zaslána poštou doporučeně s dodejkou následujícím osobám a na následující adresy:

Poskytovateli:




Nabyvateli:






- 8.5. Je-li jakékoliv ujednání této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost jejich dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nezbytné k nahrazení takového neplatného, odporovatelného nebo nevynutitelného ujednání novým ujednáním, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného, odporovatelného anebo nevynutitelného ujednání.
- 8.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.
- 8.7. Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu přečetly a porozuměly ujednáním a podmínkám v ní obsaženým. Na důkaz své skutečné a vážné vůle převzít závazky vyplývající z této Smlouvy podepisují smluvní strany tuto Smlouvu. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy.

Za Poskytovatele:

  
Date: 2022.01.20 16:40:51  
+01'00'

V ..... dne .....

Za Nabyvatele:

  
Date: 2022.01.24 10:09:54 +01'00'

V ..... dne .....

  
Date: 2022.01.24 10:09:54 +01'00'