

## 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**

### Univerzita Hradec Králové

Se sídlem: Rokitsanského 62

500 03 Hradec Králové III, Česká republika

IČ: 62690094

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

(dále jen „**UHK**“)

jako „**Smluvní strany**“ uzavřely níže uvedeného dne tuto Dohodu o úpravě vzájemných vztahů spolumajitelů výsledku výzkumu, přihlášek vynálezu a udělených patentů (dále jen „**Dohoda**“):

### Článek I. Předmět Dohody

1. Smluvní strany vytvořily prostřednictvím svých zaměstnanců v rámci projektu AZV – NV18-05-00562, s názvem „STAT3 inhibitory jako nástroj eliminace negativních účinků chemoterapie“ výsledek/vynález s pracovním názvem „xxx“ (dále jen „**Výsledek**“). Tento Výsledek bude dále Smluvními stranami rozpracován a převeden do podoby přihlášky/přihlášek vynálezu se žádostí o udělení patentu (včetně dohodnuté zahraniční ochrany patentu) u Úřadu průmyslového vlastnictví v České republice (dále jen „**ÚPV**“).
2. UHK je povinna bezodkladně po podání přihlášky vynálezu ÚPV poskytnout kompletní znění přihlášky (dále jen „**Přihláška/Přihlášky**“) ÚMG a taktéž bezodkladně po udělení patentu pod konkrétním číslem a zveřejněním ve Věstníku ÚPV je UHK povinna zaslat ÚMG příslušnou patentovou listinu. Obdobně jakékoliv další Přihlášky nebo udělené patenty s přímým nebo nepřímým původem ve Výsledku je UHK povinna bezodkladně po jejich podání / vyhotovení poslat ÚMG. Dokumenty budou zasílány kontaktní osobě uvedené v čl. III. odst. 2 této Dohody.
3. Původci Výsledku jsou za ÚMG xxx., xxx, xxx, xxx a za UHK xxx, xxx, kteří se podíleli na vytvoření Výsledku svou tvůrčí prací při plnění úkolů z pracovněprávního vztahu, a to za každou instituci se stejným podílem (tj. podílem 50 % za ÚMG a 50 % za UHK). Oznámení o vytvoření vynálezu za ÚMG je přílohou č. 1 a oznámení o vytvoření vynálezu za UHK je přílohou č. 2 této Dohody.
4. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu za účelem definování spoluvlastnických podílů k Přihlášcám, jakož i k budoucím patentům, bude-li na Výsledek udělen (dále jen „**Patent**“) a za

účelem úpravy spoluvlastnických vztahů, odpovědností a povinností ke stávajícím i k dalším, zejména zahraničním, Přihlášekám.

## **Článek II. Podílové spoluvlastnictví**

1. Smluvní strany se dohodly, že Přihlášky budou předmětem jejich podílového spoluvlastnictví s tím, že spoluvlastnické podíly jsou mezi Smluvní strany rozděleny v poměru podle tvůrčího podílu původců při plnění úkolů z pracovněprávního vztahu tak, že 50 % (slovy: padesát procent) majetkového podílu patří ÚMG a 50 % (slovy: padesát procent) majetkového podílu patří UHK.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Přihlášky odpovídají dosaženému Výsledku a veškeré nároky původců na odměnu a dodatečné vypořádání za vytvoření a oznámení Výsledku (jakožto podnikového vynálezu) jsou k datu podpisu této Dohody oběma Smluvními stranami vypořádány a žádný z původců Výsledku nemůže po žádné ze Smluvních stran požadovat dodatečnou odměnu, dokud se již provedené vypořádání nedostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním Výsledku.
3. V případě, že bude na základě zmíněných Přihlášek udělen k Výsledku Patent v ČR a/nebo zahraničí, budou spoluvlastnické podíly pro udělený Patent stejné jako u Přihlášky (viz odst. 1. tohoto článku). Náklady na průmyslově právní ochranu Vynálezu budou hrazeny smluvními stranami dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů k Vynálezu. Náklady pak zahrnují zejména veškeré platby spojené s udělením Patentu a jeho udržováním.

## **Článek III. Zabezpečení komunikace a zastupování**

1. Smluvní strany se dohodly, že v řízení o udělení Patentu/Patentů a jeho/ jejich ochraně a vymáhání práv budou zastupovány patentovým zástupcem, který smluvně zajistí podání Přihlášek, tj. společností Harber IP s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7, Česká republika, email: [paralegal@harber-ip.cz](mailto:paralegal@harber-ip.cz) (dále jen **“Patentový zástupce“**). Zastupování bude probíhat na základě jednotlivými Smluvními stranami již udělených písemných plných mocí Patentovému zástupci.
2. Smluvní strany se zavazují poskytnout Patentovému zástupci nezbytné podklady (popis, vyobrazení) a součinnost pro řízení při podání Přihlášek, případně pro odvození přihlášek v zahraničí. Kontaktními osobami pro řízení o Přihláškách jsou za ÚMG xxx, email: [xxx](mailto:xxx) a za UHK xxx, email: [xxx](mailto:xxx). Smluvní strany mohou své kontaktní osoby uvedené v tomto článku jednostranně změnit. Taková změna kontaktních osob nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámením druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem mezi Patentovým zástupcem podle čl. III odst. 1 a Smluvními stranami pro zajištění základních procedurálních kroků a financování nákladů na realizaci těchto kroků včetně financování nákladů na udržování Přihlášek či Patentů v platnosti je UHK.

#### **Článek IV. Další práva a povinnosti**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že poplatky příslušnému patentovému úřadu, náklady za služby Patentového zástupce a případné překlady zajišťované Patentovým zástupcem budou fakturovány Patentovým zástupcem na UHK, které je následně přefakturuje ve stanoveném poměru (viz čl. II odst.1 výše) na ÚMG, a to zpravidla do 30 dnů od obdržení faktury od Patentového zástupce. Samostatná smluvní ujednání jednotlivých Smluvních stran s Patentovým zástupcem musí být v souladu s touto Dohodou. Smluvní strany jsou povinny písemně oznámit Patentovému zástupci, jakož i sobě navzájem, případné změny fakturačních údajů.
2. UHK se zavazuje zajistit včasné a správné přefakturování nákladů vzniklých v souvislosti s udržováním Přihlášek či Patentů a s realizací dalších požadovaných kroků mezi obě Smluvní strany.
3. Případné budoucí náklady mimořádné povahy, tj. náklady nesouvisející přímo s poplatky za podání Přihlášek k příslušnému patentovému úřadu či za udržování Přihlášek a Patentů v platnosti, bude UHK konzultovat ještě před jejich vznikem s ÚMG zasláním relevantních podkladů a to alespoň 20 pracovních dnů před termínem, ke kterému bude nutné náklady vynaložit. ÚMG je povinen doručit UHK své stanovisko k nákladům do 15 pracovních dnů od obdržení podkladů. Pokud tak neučiní, bude se vyjádření UHK Patentovému zástupci k podkladům považovat za stanovisko obou Smluvních stran.
4. UHK je povinna prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. III odst. 2. výše zajistit vyjádření obou Smluvních stran v návaznosti na požadavky Patentového zástupce a na základě těchto vyjádření předat Patentovému zástupci instrukce. Bude-li to technicky možné, zajistí UHK, aby obě Smluvní strany obdržely podklady zmíněných požadavků alespoň 20 pracovních dnů před termínem, na kterém se UHK s Patentovým zástupcem dohodl jako na termínu pro dodání instrukcí. ÚMG je povinno doručit UHK své stanovisko k požadavkům do 15 pracovních dnů od obdržení podkladů. Pokud tak neučiní, bude se vyjádření UHK k podkladům považovat za stanovisko obou Smluvních stran.
5. Jestliže se některá ze Smluvních stran rozhodne vzdát svého podílu na Přihláškách či Patentech, sdělí neprodleně tuto skutečnost druhé Smluvní straně písemně. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, zajistí Smluvní strana vzdávající se svého podílu ve spolupráci s Patentovým zástupcem neprodlený převod svého podílu na druhou Smluvní stranu. Smluvní straně vzdávající se podílu nevzniká nárok na náhradu již uhrazených nákladů. Smluvní strana je oprávněna převést svůj podíl na třetí osobu jen v případě, že druhá Smluvní strana písemnou nabídku převodu odmítne nebo se k ní nevyjádří ve lhůtě jednoho (1) měsíce od doručení nabídky k převodu. Smluvní strana nesmí převést svůj podíl na Výsledku na třetí osobu za cenu nižší než cenu, za kterou svůj podíl na Výsledku nabídl druhé Smluvní straně k odkupu.
6. Každá ze Smluvních stran je oprávněna uplatňovat nároky z porušení práv plynoucích z ochrany Výsledku jakožto duševního vlastnictví samostatně. Smluvní strany se dohodly, že preferovaný způsob uplatňování nároků vůči třetím stranám je společným postupem, předem písemně schváleným Smluvními stranami a následně uplatňovaným UHK.

7. Veškeré finanční 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 spoluvlastnických podílů dle čl. II. odst. 1. výše. Konkrétní podmínky budou uvedeny v samostatné smlouvě uzavřené mezi Smluvními stranami a třetí osobou.
8. 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 Smluvních stran. Podmínky takové licenční smlouvy nebo smlouvy o převodu práv budou upraveny zvláštní smlouvou podepsanou oběma Smluvními stranami.
9. Každá ze Smluvních stran je oprávněna využívat Výsledek/Patent nekomerčně (tj. v rámci své výzkumné a edukační činnosti) bez omezení; komerčně pouze na základě předchozí písemné dohody, která stanoví konkrétní podmínky takového užití, vč. finanční kompenzace.

## **Článek VII. Trvání Dohody**

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si tímto ujednávají, že zveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí UHK, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených zákonem o registru smluv, přičemž je UHK povinna anonymizovat (znečitelnit) údaje, které je povinna dle zákona o registru smluv anonymizovat. **Přílohy č. 1 a 2 a informace v ní uvedené (tzn. oznámení o vytvoření vynálezu za ÚMG a UHK) se nezveřejní, a to ani jako metadata, s ohledem na to, že tvoří obchodní tajemství ÚMG a UHK (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), neboť neomezený přístup k těmto informacím může mít podstatný dopad do práv smluvních stran a do jejich ekonomických výsledků. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 nebo 2 bude v registru smluv zveřejněna pouze v případě, že výše uvedený postup zveřejnění bude v konkrétním případě pravomocným rozhodnutím soudu považován za nedostatečný; ke zveřejnění pak dojde pouze v takovém rozsahu, v jakém bude nařízeno pravomocným rozhodnutím soudu.**
2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu platnosti Přihlášek a/nebo Patentů udělených na základě Přihlášek, pokud nezanikne dříve v případě, že Přihlášky a/nebo Patenty udělené na základě těchto Přihlášek bude vlastnit jedna ze Smluvních stran této Dohody.

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. V případě porušení ustanovení této Dohody některou ze Smluvních stran nebo v důsledku jejího jednání má dotčená Smluvní strana nárok na náhradu škody.
2. Smluvní strany se zavazují jednat do doby udělení Patentu tak, aby nedošlo k ohrožení práv k průmyslově právní ochraně Výsledku. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích souvisejících s Výsledkem/Příhláškami/Patentem, o nichž se dozvěděly v průběhu jednání a vzájemné spolupráce a které nejsou veřejně přístupné.
3. 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, jakož i dalšími platnými obecně závaznými předpisy.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné, nicotné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, nicotné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, nicotného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů mezi Smluvními stranami této Dohody, vzniklých na základě této Dohody nebo v souvislosti s ní budou řešeny, nedojde-li předně mezi stranami ke smíru a dohodě, příslušným soudem České republiky, jehož místní příslušnost se řídí sídlem UHK.
6. Dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky se souhlasem obou Smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Jakákoliv další ústní ujednání v rámci této Dohody, která nemají oporu ve výše popisovaném písemném dodatku, jsou právně neúčinná.
7. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit, převést, ani zastavit tuto Dohodu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Dohody a v souvislosti s ní bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Tato smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran.
8. Písemnosti mezi Smluvními stranami této Dohody, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Dohodou (zejména odstoupení od dohody) se doručují do vlastních rukou. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna při doručování poštou (nedohodnou-li se obě strany jinak), jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí nebo okamžitě doručení do datové schránky. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
9. Nedílnou součástí této Dohody jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Oznámení o vytvoření vynálezu za ÚMG  
Příloha č. 2 – Oznámení o vytvoření vynálezu za UHK.
10. Bude-li tato Dohoda vyhotovena v elektronické formě, pak tak bude ve formátu PDF s podepsáním platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných

certifikátech, když každá ze Smluvních stran obdrží Dohodu (a její přílohu, je-li její součástí) v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran. Nebude-li uzavírána elektronicky, pak bude Dohoda vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) jejím stejnopisu, včetně příloh, jsou-li její součástí, a dále pak obdrží jeden (1) její stejnopis (rovněž s přílohou, je-li její součástí) i Patentový zástupce.

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu včetně jejích příloh (jsou-li její součástí) řádně přečetly a seznámily se tak s jejím obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírána po vzájemném projednání a na důkaz své vůle pak připojují i podpisy ze strany svých oprávněných zástupců, jimiž současně potvrzují i převzetí příslušného počtu jejího vyhotovení.

V Praze dne: 11. 1. 2023

Za Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.  
RNDr. Petr Dráber, DrSc.

Podpis

.....

V Hradci Králové dne: 17. 1. 2023

Za Univerzitu Hradec Králové  
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Podpis

.....