

Smlouva o poskytování služeb Patentového zástupce

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

IČ: 683 78 271

Sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8, Česká republika

Zastoupen/a: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., Ředitelem

dále jen jako „FZÚ“

a

Mgr. Karel Bauer

Evropský a český patentový a známkový zástupce

IČ 078 91 032

Sídlem: Urešova 1266/2, 148 00 Praha 4, ČR

dále jen „PZ“

uzavírají dnem podpisu tuto smlouvu o poskytování služeb patentového zástupce podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 1 a násl. zákonu č. 417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.

Preambule

A) FZÚ je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavním předmětem činnosti je, mimo jiné, vědecký výzkum v oblasti fyziky, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, plazmatu a optiky, a to včetně smluvního výzkumu. Svou činností FZÚ přispívá k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá zpřístupňování svých zařízení subjektům aplikační sféry. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

Mezi další činnosti patří zejména výroba, obchod a služby v oborech vědecké činnosti pracoviště, a to testování, měření, analýzy a kontroly; vytváření a poskytování software; vývoj materiálů, struktur, strojů, přístrojů, zařízení a postupů.

- B)** PZ je Českým patentovým zástupcem, zapsaným v rejstříku patentových zástupců vedený Komorou patentových zástupců, pod číslem osvědčení 478. PZ je oprávněn poskytovat odbornou pomoc FZÚ ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví v rozsahu oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti a práv na označení.
- C)** PZ je dále Evropským kvalifikovaným zástupcem před Evropským patentovým úřadem (Evropský patentový zástupce) ve smyslu článku 134 Úmluvy o udělování evropských patentů, evidovaným pod číslem 9300520 v rejstříku Institutu kvalifikovaných zástupců před Evropským patentovým úřadem (EN: The Institute of Professional Representatives *before the* European Patent Office (epi)). PZ je oprávněn zastupovat FZÚ ve všech řízeních podle shora uvedené Úmluvy.
- D)** PZ je dále Evropským známkovým a designovým zástupcem ve smyslu článku 120 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie, evidovaným u Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví pod číslem 90113. PZ je oprávněn zastupovat FZÚ ve všech řízeních podle shora uvedeného nařízení.
- E)** FZÚ bere na vědomí, že PZ bude vykonávat služby patentového zástupce pro [REDACTED] se sídlem [REDACTED] [REDACTED]. V případě střetu zájmů mezi FZÚ a [REDACTED] je povinen PZ tuto skutečnost FZÚ oznámit a je oprávněn vykonání úkonu pro FZÚ odmítnout. Za střet zájmů se demonstrativně považuje: zrušovací, námitkové anebo jiné výmazové řízení vůči spisu vedeného u zápisného úřadu, jehož zastupování anebo vedení je svěřeno PZ; poskytování právních názorů na platnost a rozsah ochrany průmyslového práva (rešerší na patentovou čistotu), jehož zastupování anebo vedení je svěřeno PZ; úkonů spojených s (před)žalobní výzvou spojenou se spisem, jehož zastupování anebo vedení je svěřeno PZ; úkonů spojených s žalobním řízením spojeným se spisem, jehož zastupování anebo vedení je svěřeno PZ; poskytování informací o [REDACTED], které by mohlo FZÚ neoprávněně zvýhodnit, pokud FZÚ a [REDACTED] se nedohodnou jinak. Rešerše na právní čistotu a právní názor na platnost a rozsah ochrany vůči jakékoliv další třetí straně tímto zůstává nedotčeno.

- F) FZÚ dále deklaruje, že není v rozporu s jeho oprávněným zájmem zejména: příprava přihlášek a zastupování v řízení o průmyslových právech pro [REDACTED], přičemž vynález anebo technické řešení překonává dosavadní stav techniky novým a vynálezecským způsobem, resp. nezřejmým způsobem; rešerší na stav techniky, a to včetně příspěvků do stavu techniky vytvořeném FZÚ; právních názorů na patentovatelnost anebo zápisnou způsobilost vůči stavu techniky vytvořeném FZÚ; rešerší na dostupnost označení; vedení soukromo-právní agendy a poskytování služeb související s touto agendou vůči osobám, odlišným od FZÚ, nebo včetně FZÚ za předpokladu poskytnutí písemného souhlasu.
- G) PZ deklaruje, že v případech střetu zájmů platí pro PZ mlčenlivost až do doby, kdy budou veškeré informace veřejně známé. Tato mlčenlivost je dále ztřeštěná pro služby patentového zástupce v souvislosti s činností pro [REDACTED].
- H) PZ tímto deklaruje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu spojenou s činností patentového zástupce do výše limitu pojistného plnění [REDACTED] pro územní rozsah Evropa a pro všechny stupně rozsahu oprávnění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se strany dohodly na následujících ustanoveních.

I. Předmět smlouvy

1. PZ se touto smlouvou zavazuje:
 - 1.1. poskytovat FZÚ odbornou pomoc ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména zastupování FZÚ před orgány státní správy ČR, zejména Úřadem průmyslového vlastnictví – ÚPV; Mezinárodním úřadem pro duševní vlastnictví – WIPO; Evropským patentovým úřadem – EPO; Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví - EUIPO; v řízení před soudy ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví; a poskytování nezávislého poradenství, zejména rešerší na stav techniky, nezávislého právního názoru na patentovatelnost a zápisnou způsobilost, zpracování přihlášek průmyslových práv, poradenství v oblasti zaměstnaneckých vynálezů,

technických řešení a průmyslových vzorů, zprostředkované zastupování u jiných zápisných úřadů, než je shora uvedeno;

- 1.2. poskytovat FZÚ, jinou než shora uvedenou, podporu v rámci odbornosti PZ;
a
- 1.3. poskytovat FZÚ odbornou pomoc osobně, kromě vykonávání služeb mimo oprávnění PZ, zejména obligatorního zastoupení v cizině.
2. FZÚ zplnomocní PZ ke svému zastupování ve věci specifikované v odst. 1 a pověří, aby za něj v této věci jednal jeho jménem a na jeho účet. K tomu účelu mu podle potřeby vystaví plnou moc.

II. Povinnosti a práva PZ

3. PZ bude postupovat při poskytování služeb s odbornou péčí, jednat čestně a svědomitě, řídit se pokyny FZÚ, využívat všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné pro ochranu a uskutečnění oprávněných zájmů FZÚ. PZ je při poskytování právních služeb vázán právními předpisy a v jejich mezích pokyny FZÚ. PZ nebude vázán pokyny FZÚ, pokud pokyny FZÚ odporují právním předpisům, dobrým mravům, hospodářské soutěži, anebo pokud by PZ byl vystaven střetu zájmů s [REDACTED]. PZ se zavazuje oznámit střet zájmů nejpozději v den podání vyrozumění o vytvoření vynálezu anebo technického řešení ve smyslu § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, pokud byl PZ o tomto vyrozumění a jeho předmětu s dostatečným předstihem informován.
4. PZ se zavazuje oznámit FZÚ okolnosti, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů FZÚ. Zjistí-li PZ, že pokyny FZÚ jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy, je povinen na to FZÚ upozornit. FZÚ bere na vědomí, že PZ je povinen uchovávat mlčenlivost s ohledem na poskytování služeb patentového zástupce vůči [REDACTED].
5. PZ je oprávněn dát se při poskytování služeb Patentového zástupce zastoupit jiným patentovým zástupcem nebo advokátem, zejména v řízeních o přihlášce

průmyslového práva v jurisdikcích, která je mimo oprávnění PZ uvedeného v preambuli písm. B – D, jako je např. řízení o přihlášce vynálezu s žádostí o patent v USA, Japonsku, Jižní Koreji, Izraeli.

6. PZ se dále zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služeb definovaných v odst. 1. smlouvy. PZ se dále zavazuje zachovávat úplnou mlčenlivost a včasné oznámit střet zájmů jakýmkoliv třetím osobám, zejména pak [REDACTED] v souladu s preambulí písm. E – G. Této mlčenlivosti může FZÚ PZ zbavit pouze písemným prohlášením.
7. PZ po ukončení smlouvy, bez zbytečného odkladu, předá FZÚ veškeré podklady, které mu FZÚ předal nebo které pro FZÚ získal od třetích osob. U nedokončených záležitostí, které byly předmětem služeb patentového zástupce, PZ rovněž sdělí FZÚ návrh dalšího postupu pro nejbližší období, které nepřesahuje více než 15 dní od ukončení smlouvy. PZ je oprávněn pořizovat si z podkladů předaných mu FZÚ kopie či výpisky nezbytně nutné pro vedení spisu a dokumentaci své činnosti pro FZÚ. PZ je povinen pořízené kopie a ostatní informace o FZÚ zabezpečit tak, aby zabránil jejich zneužití třetími osobami.
8. PZ je povinen vykonat nezbytné úkony pro zajištění trvání anebo udržování práv FZÚ tak, aby FZÚ neutrpěl na svých právech nebo na oprávněném zájmu, pokud neobdrží opačné instrukce včas.
 - 8.1. PZ je povinen včasné oznámit nezbytné úkony FZÚ pro zajištění anebo udržování práv. Mezi tyto úkony zejména patří: platby udržovacích poplatků spojených s průmyslovými právy FZÚ, odpovědi na výměry, včasné podání žádostí o úplný průzkum, resp. žádosti o paralelní řízení podle zahraničních právních předpisů, včasné uhrazení správních poplatků.
 - 8.2. Mezi úkony zajištění práv nepatří zejména: teritoriální rozšíření průmyslových práv v rámci prioritní lhůty, vstupů do regionálních/národních fází Mezinárodní přihlášky podle PCT; žádosti o validace Evropského patentu podle Evropské patentové úmluvy a národních předpisů.
 - 8.3. Včasné oznámení se tímto rozumí doba mezi 2 až 3 měsíci před uplynutím lhůty pro úkon. Včasné dodání instrukcí se tímto rozumí doba 1 měsíce před uplynutím lhůty pro úkon. V případě obdržení instrukcí demonstrativně

vyjmenovaných v odst. 8.2 po době 1 měsíce před uplynutím lhůty pro úkon, PZ nenese zodpovědnost za nevykonání úkonu ve lhůtě.

9. PZ je povinen poskytnout FZÚ dostupnost služeb uvedených v odst. 1 ve výši účelně vynaložených [REDACTED]. PZ je oprávněn evidovat úkony a čerpat z výše uvedeného časového rozsahu za každou i jen započatou čtvrt hodinu.
10. PZ je dále oprávněn rozdělit služby mezi FZÚ a třetí osobu v případě společného spisu.

III. Práva a povinnosti FZÚ

11. FZÚ je oprávněn požadovat měsíční výpis úkonů, které PZ během tohoto měsíce vykonal.
12. FZÚ je oprávněn požadovat předběžný odhad časové náročnosti před zahájením úkonů v dané věci.
13. FZÚ je oprávněn, po písemném odsouhlasení s PZ, požadovat dodání služeb patentového zástupce ve stanovený termín.
14. FZÚ stanovil kontaktní osoby, Vedoucí skupiny Transferu znalosti a technologií (1004) a Ředitel FZÚ, pro účely oznámení ve smyslu preambule písm. E, odst. 4, 6, 8.1 a 8.3 a pro účely časového rozvržení služeb v rámci účetních hodin definovaných v odst. 9. této smlouvy.
15. FZÚ je povinen poskytnout PZ součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy, zejména mu včas předat veškeré podklady, dokumenty a listiny, jakož i poskytnout úplné a nezkreslené informace a vysvětlení nezbytná pro poskytnutí služeb patentového zástupce.
16. FZÚ je povinen udělit PZ včas písemné plné moci, které jsou nezbytné pro splnění závazku podle této smlouvy.
17. FZÚ se zavazuje zúčastnit se jednání, kdykoliv to PZ bude považovat za nezbytné.

18. FZÚ se zavazuje řídit se v záležitosti, která je předmětem služeb patentového zástupce, pokyny PZ, jakož i zdržet se zásahů do vývoje záležitosti způsobem předem s PZ nesjednaným.
19. FZÚ se zavazuje předem s PZ konzultovat jakékoliv své samostatné jednání v záležitosti, která je předmětem služeb patentového zástupce, a o výsledku takového jednání PZ informovat.
20. FZÚ je srozuměn a souhlasí s tím, že PZ bude v nezbytném rozsahu v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce a vedením spisu FZÚ shromažďovat a zpracovávat údaje o osobě FZÚ, včetně jeho zaměstnanců, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

IV. Odměna Patentového zástupce

21. PZ náleží smluvní odměna ve výši [REDACTED] [REDACTED] splatnou podle fakturačních údajů.
22. FZÚ je dále povinen uhradit hotové výdaje spojené zejména se: správními a udržovacími poplatky za průmyslová práva; a výdaji spojenými se zprostředkovaným zastupováním v cizině.
23. PZ je oprávněn požadovat dodatečnou odměnu za vykonání úkonu nad rámec odst. 9 této smlouvy.

V. Odpovědnost za škodu

24. PZ odpovídá FZÚ za škodu maximálně do výše pojistného na věcech převzatých od FZÚ nebo od třetích osob pro FZÚ, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
25. PZ odpovídá FZÚ za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním služeb Patentového zástupce porušením svých povinností podle této smlouvy. PZ

se může své odpovědnosti za škodu zprostit, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat.

26. Za správnost všech podkladů a informací předložených PZ odpovídá FZÚ. PZ neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností FZÚ, zejména nepředáním potřebných podkladů či předáním podkladů a informací nesprávných, neúplných či nepravdivých. PZ neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání FZÚ, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce.

VI. Trvání smlouvy

27. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne 15.2.2023 do 31.12.2023.
28. Tuto smlouvu mohou smluvní strany prodloužit dodatkem.
29. FZÚ je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou dva měsíce. Výpovědní doba začíná běžet dnem jejího odeslání z elektronické adresy ředitele na elektronickou adresu PZ.

VII. Závěrečná ustanovení

30. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
31. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
32. Právní vztahy touto smlouvou neupravené nebo ze smlouvy nevyplývající se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákony o patentových zástupcích.
33. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí, souhlasí s ním a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
34. Přílohou této smlouvy jsou: osvědčení českého patentového zástupce, osvědčení evropského patentového zástupce, osvědčení evropského známkového a

Karel Bauer

Patentový zástupce

Email: docket@bauerip.eu

Website: www.bauerip.eu



designového zástupce, seznam průmyslových práv za které zodpovídá PZ ode dne uzavření této smlouvy.

v *Praxe* dne 13. 02. 2023

v *Praxe* dne 15. 2. 2023



Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.



Patentový zástupce

Mgr. Karel Bauer

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2
- 1 -