

SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV K VÝSLEDKŮM VÝZKUMU A VÝVOJE

Fakultní nemocnice Hradec Králové

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

IČ: 00179906, DIČ: CZ00179906

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „**FN HK**“)

a

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Praha 4, Krč, Vídeňská 1083

IČ: 68378041, DIČ: CZ68378041

zastoupený: Ing. Miroslavou Anděrovou, CSc., ředitelkou

(dále jen „**ÚEM**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

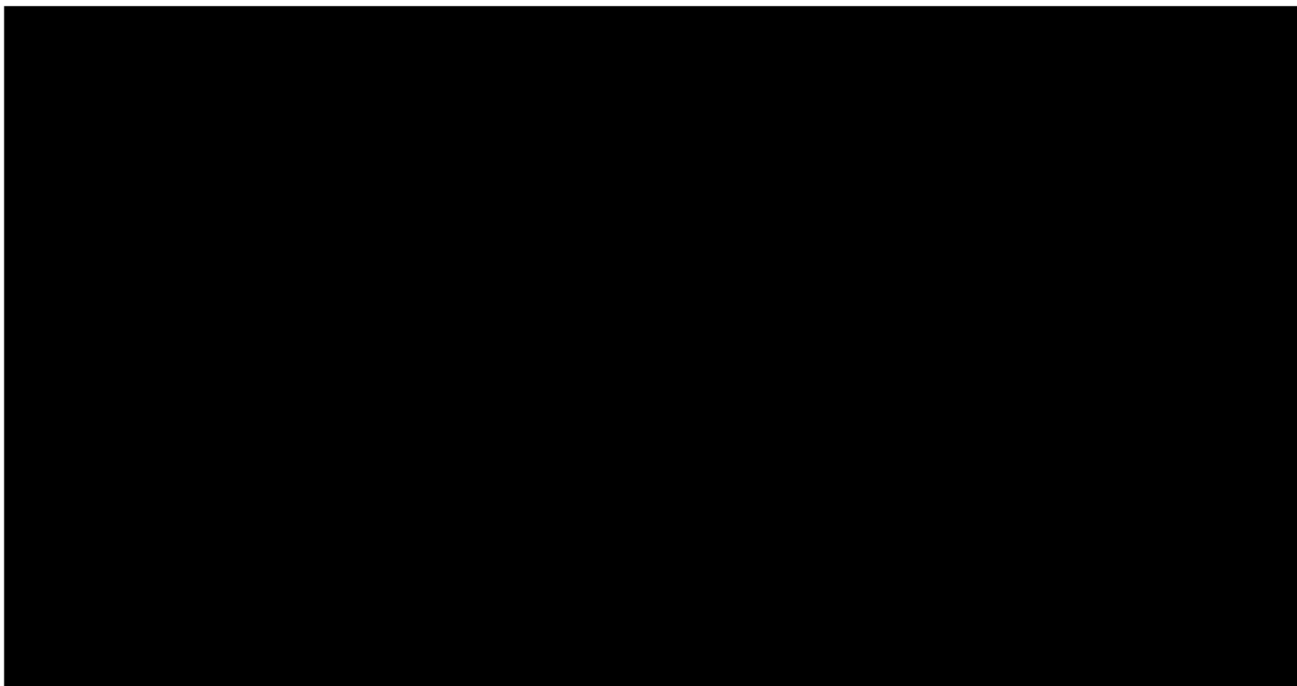
uzavírají na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o úpravě práv k výsledkům výzkumu a vývoje.

I. Výzkum, vynález a původci

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v období od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2023 probíhá společný výzkum a vývoj za účasti FN HK a ÚEM v oblasti antagonisté N-methyl-D-aspartátových receptorů a jejich použití. Tento výzkum a vývoj je financován z projektu reg. č. NU20-08-00296 „Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy choroby (poskytovatel MZ ČR, příjemce FN HK) a projektu Pokročilý vývoj léčiv na Alzheimerovu nemoc (TARIMAD), reg. číslo TO01000078 (poskytovatel TA ČR, příjemce FN HK).
2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že výsledkem společného vývoje a výzkumu je technické řešení s názvem „Antagonisté N-methyl-D-aspartátových receptorů a jejich použití“ (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 jsou:



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 všem smluvním stranám, přičemž velikost podílu FN HK je 66/100, velikost podílu ÚEM je 34/100.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že budou podílovými spolumajiteli práv k technickému řešení, přičemž velikost podílu FN HK je 66/100, velikost podílu ÚEM je 34/100. FN HK a ÚEM mají právo poskytovat licenci k užití technického řešení třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
3. FN HK a ÚEM mají právo samostatně (tzn. každá smluvní strana svým jménem a na vlastní účet) vykonávat další práva vztahující se k technickému řešení (s výjimkou práv uvedených v předchozím odstavci), zejména:
 - právo na patent k technickému řešení a právo k průmyslově-právní ochraně bez územního omezení,

- právo vyrábět, nechat vyrábět nebo prodávat výrobky využívající technické řešení,

III. Zajištění průmyslově právní ochrany

1. Smluvní strany se dohodly na zajištění průmyslově právní ochrany technického řešení v České republice s tím, že u Úřadu průmyslového vlastnictví bude podána přihláška vynálezu s tímto názvem „***Antagonisté N-methyl-D-aspartátových receptorů a jejich použití***“. Dále se smluvní strany dohodly, že budou v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zastoupeny společností HARBER IP s.r.o., IČO: 6735932, se sídlem Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7 - Holešovice.
2. Smluvní strany se zavazují společně nést veškeré účelně vynaložené náklady související se zajištěním průmyslově právní ochrany technického řešení, a to dílem odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnického podílu. Veškeré účelně vynaložené náklady, které vzniknou ve vztahu k třetím osobám, zejména patentové poplatky a úhrady za služby patentových zástupců, budou v praxi hradit smluvní strany dle vzájemné dohody (ve smyslu praktického uskutečnění konkrétní platby) s tím, že následně provedou vzájemné vypořádání, a to v poměru odpovídajícím velikosti spoluvlastnických podílů. Smluvní strany se zavazují plnit tyto své závazky řádně a včas.
3. 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 66/100, velikost spoluvlastnického podílu ÚEM bude 34/100.
4. 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 snížení těchto výnosů dle odst. 2 čl. 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.
5. 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 kteréhokoliv 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 ve vztahu k dotyčné smluvní straně 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.

6. Smluvní strany se zavazují zatížit svůj spoluvlastnický podíl k technickému řešení, resp. vynálezu pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany se dohodly, že k poskytnutí licence třetím osobám ke komerčnímu anebo nekomerčnímu užití technického řešení je zapotřebí písemného souhlasu obou spoluvlastníků.

IV. Komerční využívání

1. 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 písemně informovat druhou smluvní stranu o jednáních o komercializaci a písemně s ní odsouhlasit strategii jednání o komercializaci. CTBT nebude oprávněno činit za smluvní strany právní jednání, zejména za ně uzavřít jakoukoli smlouvu. Obě smluvní strany jsou i bez souhlasu druhé smluvní strany oprávněny technologií nabízet a prezentovat v rámci vědeckých konferencí, veletrhů atp.
2. 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, ředitelka ÚEM.

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 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 užitého 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 průmyslověprávní ochrany na území, o které nemá zájem.

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. 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 nepřenosný 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 nepřenosný 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.

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 a ÚEM.
7. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv důvěrných informacích vztahujících se k technickému řešení. Dále se zavazují nesdělít 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

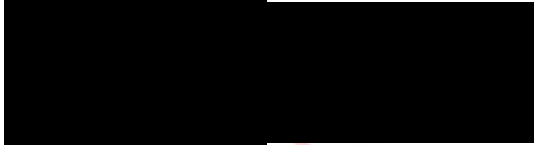
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž bližší podmínky uveřejnění jsou sjednány v odst. 8 tohoto článku smlouvy.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 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 jsou i její přílohy, výslovně uvedené 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 _____ dne _____


Datum: 2023.06.05
12:51:02 +02'00'

za Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel


Datum: 2023.05.29
12:09:33 +02'00'

za ÚEM AV ČR, v.v.i.
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
ředitelka

Příloha č. 1: Popis technického řešení „Antagonisté N-methyl-D-aspartátových receptorů a jejich použití“