



Smlouva o převodu práva na patent

a

Dohoda o užívání společné věci

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha
IČO: 00216208 | DIČ: CZ00216208
týká se: **Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy**
na adrese: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

zastoupená na základě příkazní smlouvy

Charles University Innovations Prague a.s.

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha
IČO: 07236239 | DIČ: CZ07236239
zastoupení: Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, předseda správní rady

(dále jen „Nabyvatel“ či „Univerzita“)

a

LEANCAT s.r.o.

se sídlem: U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7
IČO: 05199956 | DIČ: CZ05199956
zastoupení: Mgr. Vladimír Stanislav, jednatel

(dále jen „Převodce“ či „LEANCAT“)

Nabyvatel a Převodce (dále společně také jako „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“) uzavřeli dne, měsíce a roku uvedeného na podpisové straně, ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a násl., § 1115, § 1120 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a ve smyslu § 8 a § 16 zák. č. 572/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění (dále jen „zákon o vynálezech“), za podmínek dále níže uvedených, tuto Smlouvu o převodu práva na patent a Dohodu o užívání společné věci (dále jen „Smlouva“).

Preamble

Převodce je výhradním vlastníkem práva na patent vytvořený jeho zaměstnancem, k němuž toto právo řádně uplatnil. Převodce a Nabyvatel shodně prohlašují, že mají v úmyslu uzavřením této Smlouvy převést podíl k majetkovým právům k uvedenému vynálezu z Převodce na Nabyvatele, čímž se stanou vlastníky společné věci s tím, že LEANCAT bude vynález užívat v rámci své podnikatelské činnosti a Univerzita tímto vynálezem rozšíří své patentové portfolio týkající se výroby vodíkových membrán pro použití v elektrolyzérech a palivových článcích. Současně hodlají upravit způsob užívání takové společné věci. Za účelem naplnění shora popsaného záměru uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu.

A. Smlouva o převodu práv k přihlášce vynálezu

Článek I.

Předmět smlouvy o převodu práv k přihlášce vynálezu

1. Smluvní strany touto Smlouvou sjednávají podmínky, za kterých dochází k převodu podílu na majetkových právech z Převodce na Nabyvatele, čímž se obě Smluvní strany stávají spoluvlastníky, a to k:
 - a) vynálezu „Způsob přesného nanášení katalytických inkoustů a zařízení k jeho provedení“ (dále jen „vynález“); a s tím související budoucí
 - b) přihlášce vynálezu, kterou Smluvní strany společně podají u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Přihláška“); a tím vzniklé
 - c) mezinárodní prioritě, která z výše uvedené Přihlášky vychází v souladu s čl. 4 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Priorita“), (dále jen „Nehmotný majetek“ a/nebo „Předmět převodu“).
2. Uzavřením této Smlouvou se Smluvní strany stávají podílovými spoluvlastníky Nehmotného majetku ve smyslu ust. § 1122 občanského zákoníku, a to v poměru:
 - a. 60 % Převodce; a
 - b. 40 % Nabyvatele.

Článek II.

Podmínky převodu

1. Převod je Smluvními stranami sjednán jako bezúplatný, tedy bez přímého finančního plnění mezi Smluvními stranami, přičemž žádná ze Smluvních stran tímto převodem nezískává hodnotu, která by byla předmětem zdanitelného plnění.
2. Převodce v důsledku převodu části práv k vynálezu na Nabyvatele dosáhne širšího geografického i technologického uplatnění svého vynálezu, nad rámec své vlastní podnikatelské činnosti věnované vývoji, výrobě a prodeji zařízení v oblasti vodíkových technologií.
3. Nabyvatele v důsledku převodu části práv k vynálezu od Převodce dosáhne rozšíření svého patentového portfolia a tím i jeho další ztraktivnění pro účely technologického transferu a komercializace.

Článek III.

Prohlášení Smluvních stran

1. Převodce prohlašuje, že samotný Vynález byl vytvořen v rámci plnění úkolu ze vztahu obdobnému pracovněprávnímu vztahu a v souladu s ustanovením § 9 zákona o vynálezech uplatnil právo na patent. Převodce se zavazuje, v návaznosti na kompenzaci dle části B. této Smlouvy, vypořádat nároky původce vynálezu na odměnu podle § 9 zákona o vynálezech.
2. Smluvní strany ujednaly, že společně podají do 60 (šedesáti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy Přihlášku. Příslušné správní poplatky jakožto i odměnu patentového zástupce, s takovým podáním Přihlášky a vedením řízení o udělení patentu spojené, uhradí Převodce a Nabyvatele společně dle spoluvlastnických podílů určených v článku I. odst. 2.
3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost potřebnou k přípravě a podání Přihlášky, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to včetně podpisu s tím souvisejících dalších listin, vyplýne-li taková potřeba v průběhu času.

Článek IV. Předkupní právo

1. V případě záměru převodu předmětných práv k Předmětu koupě na třetí osobu nebo osoby mají obě Smluvní strany povinnost o takovém záměru druhou Smluvní stranu předem písemně informovat. Smluvní strany si vyhrazují právo s převodem práv dle předchozí věty nesouhlasit, přičemž takové nesouhlasné stanovisko se nesouhlasící Smluvní strana zavazuje druhé Smluvní straně písemně oznámit nejpozději do 10 dní ode dne, kdy písemný záměr převodu majetkových práv k Předmětu koupě obdržela; v případě, kdy Smluvní strana nesouhlasné stanovisko v uvedené lhůtě druhé Smluvní straně nedoručí, má se za to, že se záměrem souhlasí.
2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2140 občanského zákoníku tímto sjednávají předkupní právo ve prospěch každé Smluvní strany k podílu na Předmětu koupě vlastněného druhou Smluvní stranou. Obsahem tohoto práva je závazek Smluvní strany, která projeví vůli svůj podíl na Předmětu koupě zcizit (zejm. prodat, směnit či darovat), nejdříve podíl na Předmětu koupě nabídnout druhé Smluvní straně této Smlouvy za Kupní cenu dle této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají toto předkupní právo bezplatně a bez časového omezení. Nabídka k využití předkupního práva musí být druhé Smluvní straně doručena písemně na adresu uvedenou na první straně této Smlouvy. Druhá Smluvní strana má právo se k nabídce vyjádřit ve lhůtě 3 měsíců od doručení nabídky, zda ji přijímá.

B. Dohoda o užívání společné věci

Článek V. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou na základě oddílu A. této Smlouvy s účinností tam uvedenou podílovými spoluvlastníky:
 - a. vynálezu „Způsob přesného nanášení katalytických inkoustů a zařízení k jeho provedení“ (dále jen „vynález“); a s tím související budoucí
 - b. přihlášky vynálezu, kterou Smluvní strany společně podají u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Přihláška“); a tím vzniklé
 - c. mezinárodní priority, která z výše uvedené Přihlášky vychází v souladu s čl. 4 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Priorita“),
(dále jen „Společná věc“).
2. Smluvní strany si touto Smlouvou sjednávají práva a povinnosti plynoucí ze správy a hospodaření se Společnou věcí.

Článek VI. Způsob užívání Společné věci a hospodaření s ní

1. Obě Smluvní strany jsou oprávněny k užívání vynálezu pro vývoj, výrobu a prodej produktů na všech trzích a teritoriích (dále jen „Užívání“).
2. Užíváním se rozumí využívání přímé zejména v podobě výroby, nabízení, uvádění na trh, používání i využívání nepřímé a prodeje produktů vyvinutých a/nebo vyrobených za využití vynálezu, a to samostatně, společně, nebo též třetí osobou, které byl k užívání Smluvní stranou udělen souhlas.
3. Smluvní strany se zavazují společně v podílech stanovených v oddílu A. článku I. odst. 2 této Smlouvy nést veškeré další náklady na všechna vynálezu příslušná řízení týkající se průmyslově-právní ochrany s tím, že pro rozšíření ochrany nad rámec Přihlášky, jakožto institutu ke zřízení průmyslově-právní ochrany na území České republiky, musí dojít ke vzájemné dohodě Smluvních stran. V případě, že má

o rozšíření ochrany na určité teritorium zájem pouze jedna ze Stran, stává se tamní právo výhradním vlastnictvím této Smluvní strany a druhá Smluvní strana se zavazuje jí poskytnout nezbytnou součinnost pro řádné využití tohoto práva.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že každá ze Smluvních stran je oprávněna poskytnout nevýhradní licenci vlastní dceřiné společnosti bez nutnosti dodatečného souhlasu druhé Smluvní strany.
5. Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout licenci včetně práva k poskytnutí podlicence k využití Společné věci třetím osobám, kterých se nedotýká režim sjednaný v odst. 4 tohoto článku, přičemž Smluvní strana, která má zájem poskytnout licenci třetí osobě notifikuje o tomto záměru druhou Smluvní stranu. Pokud tato druhá Smluvní strana nevyjádří nesouhlas, má se za to, že tato druhá Smluvní strana udělila souhlas s poskytnutím licence třetí osobě.
6. Notifikace Smluvních stran dle odst. 5 tohoto článku musí být uskutečněna písemně, obsahovat údaj o třetí osobě, který je zamýšleným nabyvatelem licence a podstatné podmínky, za nichž má být licence poskytnuta. Notifikovaná Smluvní strana může do čtrnácti dnů ode dne notifikace vyjádřit nesouhlas, kterýžto musí být vyjádřen písemně a musí být řádně odůvodněn. Pokud notifikovaná Smluvní strana nesouhlas nevyjádří či jej řádně neodůvodní, má se za to, že s poskytnutím licence třetí straně souhlasí.

Článek VII.

Podíly výnosech Společné věci

1. Veškeré užítky ze Společné věci dosažené kteroukoli Smluvní stranou samostatně náleží Smluvní straně, která jich dosáhla. Za samostatné užití se považuje také užití v rámci dceřiné společnosti dané Smluvní strany.
2. Veškeré užítky ze Společné věci dosažené poskytnutí licence ke Společné věci třetí osobě náleží oběma Smluvním stranám v podílech stanovených v oddílu A. článku I. odst. 2 této Smlouvy. Za třetí osobu ve smyslu tohoto odstavce se nepovažuje dceřiná společnost Smluvní strany.
3. Žádná ze Smluvních stran při poskytnutí licence třetí osobě článku VI. odst. 4 až 6 této Smlouvy nesmí vyloučit druhou Smluvní stranu z nároku na podíl z užitků ze Společné věci. Každá Smluvní strana se smí vzdát finančních nároků pouze ve vztahu ke svému podílu.
4. Dosáhla-li kterákoli ze Smluvních stran v kalendářním roce užitku dle odst. 2 tohoto článku, je povinna nejpozději k 15. lednu následujícího kalendářního roku, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, vyrozumět druhou Smluvní stranu o hodnotě dosažených užitků a poukázat příslušnou část na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Smluvní strany, které podíl na užitku náleží. Splatnost faktury Smluvní strany sjednávají v délce 30 (třicet) dnů.

C.

Společná ustanovení

Článek VIII.

Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu platnosti průmyslově-právní ochrany.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodu stran.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech majících vliv na plnění této Smlouvy a poskytovat si součinnost za účelem úspěšné realizace předmětu této Smlouvy.

2. Veškeré výzvy, souhlasy, oznámení a jiná sdělení požadovaná touto Smlouvou nebo se jí týkající, které budou činěny písemně, budou doručovány osobně nebo poštou na adresu Smluvních stran uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny údajů pro doručování a komunikaci oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně. Při doručování jakékoliv písemnosti dle této Smlouvy poštou v rámci České republiky se v pochybnostech považuje třetí (3) pracovní den po prokazatelném odeslání písemnosti na adresu příslušné Smluvní strany za den jejího doručení, nebude-li doručení prokázáno jinak.
3. Smluvní strany si dále sjednávají, že k projednání jakýchkoli sporů o práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo související s touto Smlouvou bude ve smyslu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, příslušný soud dle místní příslušnosti Univerzity.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.
5. V případě prodeje (koupě) závodu LEANCAT není LEANCAT oprávněn vyloučit z prodeje (koupě) tuto Smlouvu, resp. práva a závazky z této Smlouvy vyplývající.
6. Pro případ, že by bylo některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení a bude-li to třeba, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu sepsat dodatek nebo novou smlouvu, kterými nahrazení neplatného, neúčinného a/nebo nevykonatelného ustanovení potvrdí. Změny v této Smlouvě je možné činit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Článek X. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že účinky převodu Předmětu převodu vůči třetím osobám nastanou až zápisem do příslušných rejstříků, jakož i uveřejněním této Smlouvy v registru smluv. Ve vztahu k Smluvním stranám nastávají účinky převodu okamžikem podpisu této smlouvy.
2. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy Smluvních stran právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zaslání této Smlouvy do registru smluv zajistí Nabyvatel neprodleně po podpisu Smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.

PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ

V Praze

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA
předseda správní rady
Charles University Innovations Prague a.s.

V Praze

Mgr. Vladimír Stanislav
jednatel
LEANCAT s.r.o.