**D O H O D A**

**o spolumajitelství vynálezu**

**uzavřená podle § 16 zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, a § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**(dále jen Dohoda)**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.**

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

se sídlem: Průmyslová 595, PSČ 252 50 Vestec

IČO: 86652036

zastoupený: prof. Ing Bohdanem [Schneiderem, CSc., DSc.](https://www.ibt.cas.cz/cs/o-ustavu/Vedeni-ustavu/), ředitelem

bankovní spojení: 43–1218610287/0100

**(dále jen BTÚ)**

1. **Univerzita Karlova**

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje

se sídlem: Ovocný trh 560/5, PSČ 116 36 Praha 1

IČO: 00216208

Ve věci součásti: **1. lékařská fakulta**

kontaktní adresa: Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08 Praha 2 (zároveň jako korespondenční adresa)

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem

bankovní spojení: 37434021/0100

**(dále jen 1. LF UK)**

**dále též jen Strana/Strany**

**II.**

**Předmět Dohody**

2.1 Předmětem této Dohody je úprava vzájemných práv a povinností Stran této Dohody související se spolumajitelstvím vynálezu \*xxx\* (dále jen Vynález). Každý z původců Vynálezu byl ke dni oznámení o vzniku Vynálezu zaměstnancem jen jedné ze Stran.

**III.**

**Spolumajitelské podíly**

3.1. Vzhledem k tomu, že Vynález specifikovaný v Čl. II. odst. 2.1. této Dohody byl vytvořen na základě spolupráce BTÚ a 1. LF UK, dohodly se Strany na spolumajitelství Vynálezu s přihlédnutím k míře tvůrčího přispění jednotlivých původců následovně:

* BTÚ přísluší podíl ve výši 60 %
* 1. LF UK přísluší podíl ve výši 40 %

Strany shodně konstatují, že jejich spoluvlastnické podíly podle tohoto odstavce odpovídají rozsahům tvůrčí činnosti vedoucí k vytvoření Vynálezu.

3.2. Vynález byl společně vytvořen zaměstnanci BTÚ a 1. LF UK.

1. \*xxx\*, zaměstnanec BTÚ
2. \*xxx\*, zaměstnanec BTÚ
3. \*xxx\*, zaměstnanec 1. LF UK
4. \*xxx\*, zaměstnanec 1. LF UK

3.3. Každá ze Stran prohlašuje, že v souladu s ust. § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vynálezech“), uplatnila vůči svým zaměstnancům – původcům Vynálezu právo na podnikový vynález, toto právo na ni řádně a úplně přešlo. Strany se zavazují dodržovat práva původců ve vztahu k Vynálezu v souladu s příslušnými právními předpisy. Každá Strana odpovídá samostatně za povinnosti ve vztahu k původcům, kteří byli jejími zaměstnanci (popř. v jiném obdobném pracovněprávním vztahu) k datu oznámení o vzniku Vynálezu, a žádné ze Stran nevzniká na základě této Dohody, žádná povinnost vyplatit původcovskou odměnu ani dodatečné vypořádání ve smyslu ust. § 9 zákona o vynálezech původcům druhé Strany.

3.4. V rozsahu podílů uvedených v odst. 3.1 tohoto článku se Strany společně podílejí na nákladech spojených s vypracováním přihlášky vynálezu k patentové ochraně, s řízením před Úřadem průmyslového vlastnictví a na nákladech udržování patentu po jeho udělení, jakož i na případných dalších nákladech souvisejících s patentovou ochranou, na které se Strany předem písemně dohodnou (e-mail postačuje).

3.5. Strany se dohodly, že veškerá rozhodnutí o existenci, publikacích, nakládání a právních jednáních souvisejících s Vynálezem budou činit vždy po vzájemné dohodě. Žádná ze Stran není oprávněna práva k Vynálezu samostatně převést, zatížit nebo poskytnout k užívání jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu a pověření druhé Strany.

**IV.**

**Využití Vynálezu, finanční ujednání**

4.1. Každá ze Stran je oprávněna Vynález samostatně užívat pro nekomerční účely ke své výzkumné, vědecké a vzdělávací činnosti, avšak v omezeném rozsahu tak, aby nedošlo k vyzrazení důvěrných informací nebo ohrožení průmyslových práv.

4.2. Strany mají povinnost se informovat o všech důležitých aktivitách souvisejících s komercializací, zejména jako je projevený zájem ze Strany potenciálních licenčních partnerů, prezentace vynálezu na investorských konferencích, diskuze s licenčními partnery apod. Způsob komercializace (např. licenční smlouva existující právnické osobě, vložení práv duševního vlastnictví do jiné právnické osoby v souladu s § 28 odst. 8 z. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění) musí obě Strany předem písemně odsouhlasit, pokud se nedohodnou jinak. Před prezentací licenčních podmínek (tzv. termsheet) partnerům, případně jakýchkoli dalších podmínek na převod práv k vynálezu na jiný subjekt, musí obě Strany tyto podmínky písemně odsouhlasit, pokud se nedohodnou jinak. Stejně tak musí písemně odsouhlasit znění licenčních smluv, případně dalších smluv převádějících na jiný subjekt práva k užívání vynálezu, pokud se nedohodnou jinak. Vložení práv k vynálezu do společnosti dle § 28 odst. 8 z. č. 341/2005 Sb. musí vždy písemně odsouhlasit obě Strany.

4.3. Jakékoliv komerční využívání Vynálezu jednou ze Stran podléhá písemnému souhlasu obou Stran. Podmínky takového využití budou upraveny zvláštní písemnou dohodou. V případě jakéhokoliv finančního zhodnocení Vynálezu jednou ze Stran je tato Strana povinna o skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou Stranu a je zavázána k finančnímu vyrovnání s ní podle spoluvlastnických podílů, a to nejpozději do 30 dnů od data získání příslušných finančních prostředků, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

4.4. V případě, že jedna ze Stran bude chtít svůj podíl k Vynálezu prodat, má druhá Smluvní strana předkupní právo na tento podíl ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl tento záměr prodávající Stranou písemně oznámen.

4.5. K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba písemného souhlasu obou Stran. Strany se zavazují neodepírat udělení souhlasu k uzavření licenční smlouvy, aniž by k tomu existoval zvlášť závažný důvod.

4.6. Finanční přínos plynoucí z využívání, poskytnutí licence nebo z jiného převodu práv k danému Vynálezu na třetí osobu bude rozdělen mezi Strany v poměru jejich spoluvlastnických podílů dle Čl. III. odst. 3.1. této Dohody.

4.7. Způsob komercializace, zodpovědnosti za aktivity související s komercializací, úhrada příslušných prokazatelných nákladů s ní spojených a platby případných výnosů budou předmětem zvláštní smlouvy, pokud to bude relevantní.

**V.**

**Utajení**

5.1 Strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích souvisejících s Vynálezem, duševním vlastnictví a vnitřními záležitostmi druhé Strany, o nichž se dozvěděly nebo dozví v průběhu jednání a vzájemné spolupráce, a které nejsou veřejně přístupné.

5.2 Za důvěrné informace se považují zejména, nikoliv však výlučně, jakékoliv duševní vlastnictví, vynálezy, neuveřejněné přihlášky, neuveřejněné struktury sloučenin, jejich směsi a biologické účinky těchto látek popřípadě směsí, know-how, autorská díla, výkresy, data, plány, vzorky, procesy, postupy, specifikace, vědecké a výzkumné zprávy, záznamy, laboratorní deníky a jiné obdobné informace, obchodní tajemství, informace o cenách, obchodních kontaktech a jakékoliv jiné informace, které přímo či nepřímo souvisejí s Vynálezem nebo duševním vlastnictvím Stran, a které nejsou obecně známé a přístupné veřejnosti (dále jen „Důvěrné informace“).

5.3 Strany se tímto zavazují utajovat, nepředat, nepublikovat, neumožnit přístup nebo využití společných Důvěrných informací nebo Důvěrných informací druhé Strany třetí osobou a nevyužít Důvěrné informace druhé Strany bez jejího předchozího písemného souhlasu.

5.4 Strany se zavazují umožnit přístup k Důvěrným informacím pouze osobám, u nichž je znalost těchto informací nezbytná. V případě, že bude nezbytné zpřístupnění Důvěrných informací jiným osobám než zaměstnancům Stran, se Strany zavazují zajistit, že takové osoby budou vázány závazkem utajení alespoň ve stejném rozsahu, jaký je stanoven v této Dohodě. Každá Strana odpovídá samostatně za škodu způsobenou porušením závazku mlčenlivosti svých zaměstnanců, externích spolupracovníků, konzultantů, spřízněných osob, nebo dalších třetích osob, které mohou jejím prostřednictvím nebo zaviněním přijít s Důvěrnými informacemi do styku.

5.5 Jakékoliv ústní nebo písemné zveřejnění informací týkajících se Vynálezu může Strana uskutečnit jen se souhlasem druhé Strany s obsahem zamýšleného zveřejnění informací. Pokud zveřejňující Strana do 30 (třiceti) dnů od odeslání informace o záměru zveřejnění druhé Straně k vyjádření neobdrží od druhé Strany písemné zamítavé stanovisko, žádost o úpravu nebo jiný komentář k zamýšlenému zveřejnění informace, má se za to, že souhlas byl udělen a zveřejňující Strana může zveřejnění provést. Zveřejnění formou vědecké publikace bude respektovat běžnou praxi o spoluautorství publikace, včetně možnosti spoluautorů druhé Strany se k publikaci vyjádřit. Žádná ze Stran nebude souhlas s publikací bezdůvodně odpírat. Strany se však zavazují, že neuskuteční žádné zveřejnění informací souvisejících s Vynálezem a duševním vlastnictvím před podáním prioritní přihlášky, pokud se tak výslovně nedohodnou nebo pokud se nedohodnou, že prioritní přihlášku nepodají.

**VI.**

**Zabezpečení právní ochrany a zastupování**

6.1 Strany se dohodly na společném patentovém zástupci \*xxx\* (dále jen Patentový zástupce). Strany se dohodly, že prostředníkem mezi Patentovým zástupcem a Stranami bude BTÚ. Strany se výslovně dohodly, že pokud bude 1. LF UK požadovat samostatnou konzultaci s Patentovým zástupcem, kterou nebude BTÚ považovat za nezbytnou, bude si tuto konzultaci hradit samostatně.

BTÚ bude 1. LF UK zasílat veškeré informace týkajících se patentu vč. korespondence s Patentovým zástupcem na e-mailovou adresu \*xxx\* a v kopii na e-mailovou adresu \*xxx\* a to v dostatečném předstihu, pokud bude nutné, aby 1. LF UK písemně vyjádřila svá stanoviska vztahující se k řízení o přihlášce Vynálezu.

BTÚ zajistí, že faktury bude Patentový zástupce vystavovat na obě Strany v poměru jejich spolumajitelských podílů.

6.2. Strany se dohodly, že PCT přihlášku společně podají pouze pokud se shodnou na smysluplnosti takové přihlášky, zejména s ohledem na stav vývoje Vynálezu, výsledky patentové rešerše u prioritní patentové přihlášky, a zájem ze strany komerčních partnerů. Rozhodnutí učiní nejpozději 3 měsíce před nejzazším termínem podání PCT přihlášky. V případě, že jedna ze Stran k danému termínu nebude mít zájem podat PCT přihlášku, souhlasí s jejím podáním druhou Stranou na její náklady. O případném vstupu do národních a regionálních fází se dohodnou nejpozději 3 měsíce před nejzazším termínem vstupu do národních fází.

6.3 V případě, že se jedna Strana rozhodne přestat platit náklady na průmyslově právní ochranu Vynálezu či její udržování nebo vymáhání práv z ní plynoucích, ať v celém nebo částečném rozsahu (jen pro některá území), nebo se rozhodne nevstoupit do PCT fáze nebo národních a regionálních fází, sdělí tuto skutečnost druhé Straně písemně, přičemž postačuje e-mail s prostým elektronickým podpisem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však 3 (tři) měsíce před uplynutím řádné lhůty pro provedení platby daného poplatku nebo vstupu do příslušných fází. V případě, že Strana ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce přijme nabídku na převzetí podílu, opouštějící Strana nabývající Straně bezplatně převede svůj podíl k Vynálezu a poskytne nabývající Straně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k tomu, aby tato mohla pokračovat v udržování ochrany Vynálezu. Opouštějící Strana v rozsahu takového převodu přestane být spolumajitelem Vynálezu a nebude mít nárok na podíl na výnosech z komercializace Vynálezu na opuštěném území.

**VII.**

**Závěrečná ustanovení**

7.1 Práva a povinnosti touto Dohodou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákonem č. 527/90 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

7.2 V případě porušení této Dohody některou ze Stran má poškozená Strana právo na náhradu škody.

7.3 Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Dohoda bude podepsána shodně oběma Stranami, a to buď vlastnoručně anebo elektronickým podpisem. V případě vlastnoručního podpisu bude tato Dohoda vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení a kopii uzavřené Dohody obdrží Patentový zástupce.

7.4. Platnost a účinnost Dohody skončí uplynutím doby platnosti posledního patentu k Vynálezu či dnem konečného zamítnutí přihlášky Vynálezu ze strany ÚPV nebo příslušného zahraničního patentového úřadu nebo dohodou zúčastněných Stran.

7.5. Případné změny, doplňky nebo úpravy této Dohody musí být uzavřeny písemně, po dohodě a se souhlasem obou Stran, a to číslovanými dodatky k této Dohodě, které se stanou její nedílnou částí.

7.6. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/95 Sb., o registru smluv a do registru ji vloží 1. LF UK a to do 20 dnů od uzavření Dohody.

7.7. Strany prohlašují, že vzhledem k tomu, že Dohoda obsahuje skutečnosti vyloučené ze zveřejnění podle zákona o registru smluv, budou takové informace ve verzi určené k uveřejnění znečitelněny (text ohraničený znakem\*).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ve Vestci dne 12.02.2024…….  | V Praze dne 19.02.2024……… |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| prof. Ing Bohdan [Schneider, CSc., DSc.](https://www.ibt.cas.cz/cs/o-ustavu/Vedeni-ustavu/) | prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. |
| ředitel BTÚ | děkan 1. LF UK |