*sp. zn. CTT MU:* *027-2024-Woz*

**Smlouva o využívání společného vynálezu**

**Smluvní strany:**

1. **Masarykova univerzita**

Centrum pro transfer technologií

Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČ: 002 16 224

DIČ: CZ00216224

Zastoupená: RNDr. Evou Janouškovcovou, Ph.D., LL.M., ředitelkou Centra pro transfer technologií

veřejná vysoká škola nezapisovaná do obchodního rejstříku

na straně jedné (dále jen „***MU“***)

a

1. **Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Královopolská 62/147, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 680 81 731

DIČ: CZ68081731

Zastoupený: prof. Ing. Josef Lazar, Dr., ředitel ústavu

zapsaný v Rejstříku vědeckých výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

na straně jedné (dále jen „***ÚPT“***)

(společně také jen „***Smluvní strany***“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o využívání společného vynálezu (dále jen **„*Smlouva*“**):

# Úvodní ustanovení

## Smluvní strany společnými silami a bez přispění třetích osob v rámci společné vědecko-výzkumné činnosti vytvořily vynález nazvaný: *„Kompaktní Ramanovská pinzeta s mikrofluidním čipem pro charakterizaci a identifikaci mikrobů“*(dále jen ***„Vynález“***).

## Smluvní strany si nyní přejí registrovat Vynález jako užitný vzor pro území České republiky (dále též „***Užitný vzor***“).

## Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou vzájemná práva a povinnosti k Vynálezu a Užitnému vzoru, zejména upravit příslušná spoluvlastnická práva a práva na ně navazující.

# Předmět Smlouvy

## Předmětem této Smlouvy je úprava spoluvlastnických práv Smluvních stran k Vynálezu a Užitnému vzoru, výše podílů Smluvních stran, průmyslověprávní ochrana a případná komercializace Vynálezu a vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran.

# Podíl na Vynálezu

## Smluvní strany konstatují, že jejich spolumajitelské podíly na Vynálezu a navazujícím Užitném vzoru jsou následující:

* podíl ÚPT: […………] %, původce Mgr. Ota Samek, Ph.D., Ing. Jan Ježek, Ph.D. a Ing. Mojmír Šerý, Ph.D.; a
* podíl MU: […………] %, původce Mgr. Katarína Rebrošová, prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. a Ing. Veronika Holá, Ph.D.

## Smluvní strany jako zaměstnavatelé výše uvedených původců prohlašují, že jim byl vznik Vynálezu řádně oznámen ve smyslu příslušných právních předpisů, že mají k Vynálezu veškerá práva jako zaměstnavatelé původců a že k Vynálezu uplatnily právo na užitný vzor ve smyslu příslušných právních předpisů, neboť v daném případě se jedná o podnikový vynález.

## Každá Smluvní strana je povinna zabezpečit a vypořádat všechny nároky původců Vynálezu na své straně tak, aby mohl být naplněn účel této Smlouvy.

# Ochrana práv z průmyslového vlastnictví

## Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem na průmyslověprávní ochraně shora uvedeného Vynálezu, a to formou užitného vzoru.

## Koordinaci postupu při podávání společných přihlášek a později při udržování Průmyslových práv bude zajišťovat MU (dále jen „***Koordinátor***“), přičemž tato činnost bude zahrnovat zejména komunikaci a vydávání příslušných pokynů pověřeným patentovým zástupcům i komunikaci s příslušnými úřady jménem všech Smluvních stran. Koordinátor se zavazuje přímo, nebo prostřednictvím pověřeného patentového zástupce, s oběma Smluvními stranami konzultovat veškeré kroky týkající se průmyslových práv a s nimi souvisejících řízení, zejména poskytnout relevantní informace a dokumentaci v dostatečném časovém předstihu, aby ostatní Smluvní strany mohly vyjádřit své stanovisko. V případě, že se žádná z ostatních Smluvních stran nevyjádří do 10 dnů od obdržení informací a dokumentace, má se za to, že souhlasí s postupem, který navrhnul Koordinátor.

## Náklady řízení o udělení užitného vzoru, udržovací poplatky za užitný vzor, případně náklady na služby patentových zástupců a náklady související s ochranou práv z průmyslového vlastnictví, bude dle domluvy Smluvních stran hradit každá Smluvní strana v poměru svých spolumajitelských podílů na Vynálezu dle odst. 3.1 Smlouvy.

## Každá ze Smluvních stran je oprávněna uplatňovat nároky z porušení práv z Užitného vzoru samostatně. V případě, že kterákoliv Smluvní strana zjistí, že dochází k porušování práv ze společného Vynálezu třetí osobou, bude o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní Smluvní strany. Smluvní strany se bezodkladně dohodnou na způsobu postupu proti takovému porušování a poskytnou si vzájemnou součinnost. Náklady spojené s postupem proti porušovateli (zejména náklady na právní zastoupení a poradenství, soudní, správní a jiné poplatky) Smluvní strany ponesou v poměru svých spolumajitelských podílů na Vynálezu dle odst. 3.1 Smlouvy.

## V případě, že se jedna ze Smluvních stran rozhodne přestat platit náklady na příslušná průmyslová práva a v celém nebo částečném rozsahu se rozhodne průmyslová práva opustit, sdělí tuto skutečnost druhé Smluvní straně písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však 3 měsíce před uplynutím řádné lhůty pro provedení platby ročního udržovacího poplatku na příslušném (opouštěném) území. V případě, že druhá Smluvní strana ve lhůtě 1 měsíce přijme nabídku na převzetí podílu, opouštějící Smluvní strana nabývající Smluvní straně převede svůj podíl k průmyslovým právům a poskytne nabývající Smluvní straně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k tomu, aby tato mohla pokračovat v udržování průmyslových práv. Opouštějící Smluvní strana v rozsahu takového převodu přestane být spolumajitelem průmyslových práv a nebude mít nárok na podíl na příjmech z komercializace Vynálezu, a to buď zcela anebo v části odpovídající opuštěné průmyslověprávní ochraně.

## Práva z průmyslového vlastnictví, zejména ta chráněna jako patenty, užitné a nebo průmyslové vzory, dále autorská práva, včetně autorských práv vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, není žádná ze Smluvních stran oprávněna využívat v rozporu s oprávněnými zájmy ostatních Smluvních stran.

## Smluvní strany prohlašují, že plněním závazků podle této Smlouvy neporušují práva duševního vlastnictví třetích osob a zavazují se neporušovat tato práva ani v budoucnu.

## Ustanovení tohoto článku se uplatní a zůstávají v platnosti a účinnosti i v případě ukončení závazku vzniklého z této Smlouvy.

# Práva a povinnosti Smluvních stran

## Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí o existenci, publikacích, nakládání a právních jednáních souvisejících s Vynálezem a rovněž o veškerých úkonech spojených s průmyslověprávní ochranou Vynálezu, a to ať už stávající nebo i budoucí, budou provádět společně po předchozí vzájemné dohodě. Žádná ze Stran není oprávněna práva k Vynálezu a Užitnému vzoru samostatně převést nebo jej zatížit bez předchozího písemného souhlasu ostatních Smluvních stran.

## Pro vztahy mezi Smluvními stranami jako spolumajiteli Užitného vzoru se použijí ustanovení obecně závazných předpisů upravující podílové spoluvlastnictví. K platnému uzavření licenční smlouvy nebo prodeji či převodu Užitného vzoru na třetí osobu bude vždy zapotřebí předchozího písemného souhlasu obou Smluvních stran.

## Každá ze Smluvních stran je oprávněna užívat Vynález pro nekomerční účely ke své výzkumné, vědecké a vzdělávací činnosti.

## O externí komercializaci a komerční využití budou usilovat všechny Smluvní strany společně. Případná licenční smlouva musí být uzavřena všemi Smluvními stranami a podléhá pravidlům dohodnutým Smluvními stranami v této Smlouvě jako takové. V případě uzavření výhradní licenční smlouvy k Vynálezu musí tato obsahovat zachování práva užívat Vynález pro nekomerční účely Smluvními stranami dle tohoto článku 5. Smlouvy.

## Převádí-li se podíl na Vynálezu některé ze Smluvních stran, má druhá Smluvní strana předkupní právo. Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné.

## Smluvní strany se při využití Vynálezu zavazují postupovat souladně s ust. § 16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## Práva k novému duševnímu vlastnictví, které by mohlo vzniknout z činnosti Stran dle tohoto čl. 5. Smlouvy, budou náležet té ze Smluvních stran, která ho vytvoří. Při vytvoření nového společného duševního vlastnictví na základě navazující spolupráce Smluvních stran, sjednají Smluvní strany samostatnou dohodu, v níž budou stanoveny spolumajitelské podíly Smluvních stran a pravidla pro užívání, ochranu a komercializaci takového duševního vlastnictví.

## Smluvní strany jsou povinny se s předstihem vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které by mohly být významné pro plnění závazků Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy, a to neprodleně poté, jakmile se takovou skutečnost některá ze Smluvních stran zjistí. Smluvní strany si přitom jsou vědomy toho, že neučiní-li tak, odpovídají za škodu, která by porušením této právní povinnosti mohla vzniknout.

# Poplatky z komercializace Vynálezu

## Výnos plynoucí z poskytnutí licence nebo z jakéhokoliv jiného využití Vynálezu třetí osobou včetně podílu na prodeji výrobků obsahujících Vynález (dále jen ***„Výnos z komercializace“)*** bude rozdělen mezi Smluvní strany v poměru svých spolumajitelských podílů na Vynálezu dle odst. 3.1 Smlouvy, přičemž Smluvní strana, která nalezla komercializačního partnera při rozdělení získá o […………] % více (tzn. […………] % a […………] % dle toho, kdo nalezl komercializačního partnera.

## Smluvní strana, která v uplynulém roce komercializovala Vynález dle předchozího odstavce se zavazuje doručit druhé Smluvní straně nejpozději do 12. 1. následujícího kalendářního roku vyúčtování za předchozí kalendářní rok obsahující zejména vyčíslení celkového objemu produktů a služeb, které byly přímo či nepřímo realizovány za využití Vynálezu, a vyčíslení Výnosu z komercializace v tomto roce (dále jen ***„Vyúčtování“***). Komercializující Smluvní strana si je vědoma toho, že při porušení povinností z tohoto odstavce odpovídá za škodu, která by porušením těchto povinností mohla vzniknout.

## Komercializující Smluvní strana doručuje Vyúčtování na emailovou adresu MU […………] nebo emailovou adresu ÚPT […………].

## Příslušná Smluvní strana v návaznosti na doručení Vyúčtování nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy jí bylo Vyúčtování doručeno, vystaví a odešle komercializující Smluvní straně daňový doklad se splatností do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

## Nesplní-li komercializující Smluvní strana bezvadně svoji povinnost doručit Vyúčtování dle odst.6.2 Smlouvy, stane se Výnos z komercializace, který měl být v nezaslaném Vyúčtování vyčíslen, splatným k 12. 1. příslušného kalendářního roku.

## Je-li Výnos z komercializace nulový, povinnost doručit Vyúčtování dle tohoto článku se nepoužije.

## Nesplní-li komercializující Smluvní strana bezvadně svoji povinnost doručit Vyúčtování dle odst. 6.2 Smlouvy, zavazuje se druhé Smluvní straně umožnit bez zbytečného odkladu po výzvě druhé Smluvní straně kontrolu účetních a jiných podkladů podstatných pro určení výše Výnosu z komercializace, a to dle uvážení druhé Smluvní strany buď druhou Smluvní stranou osobně anebo prostřednictvím třetí nezávislé a odborně způsobilé osoby (např. auditor) pověřené druhou Smluvní stranou. Náklady spojené s případným využitím služeb třetí nezávislé a odborně způsobilé osoby nese komercializující Smluvní strana, a to v případě, že Výnos z komercializace nebyl nulový a komercializující Smluvní strana nesplnila řádně svou povinnost zaslat Vyúčtování.

## Náklady spojené s prodejem produktů, které byly přímo či nepřímo realizovány za využití Vynálezu, či s poskytováním služeb, které byly přímo či nepřímo realizovány za využití Vynálezu, nese komercializující Smluvní strana samostatně.

# Povinnost mlčenlivosti

## Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti – povinnost zachování důvěrnosti získaných informací, zavazují se tyto důvěrné informace dále nešířit, nepředávat a neumožnit jejich využití třetím osobám, které se nepodílejí na realizaci této Smlouvy, neužít je pro sebe či pro jiného. Důvěrnými informacemi se rozumí informace, které, ať již jako celek, nebo jejich části, nejsou veřejně známé, mohou být součástí obchodního tajemství dotčené Smluvní strany, jejich zaměstnanců či smluvních partnerů. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se mají za důvěrné zejména informace o Vynálezu a jeho podstatě, o podmínkách (nikoliv však o samostatné existenci) této Smlouvy, jakož i další informace, jejichž prozrazení by mohlo poškodit anebo i jen ohrozit dobré jméno či zájmy některé ze Smluvních stran a které jsou předmětem obchodního tajemství s výjimkou informací poskytnutých v rámci předsmluvních jednání kterékoliv ze Smluvních stran o uzavření licenční smlouvy k využití Vynálezu s touto třetí osobou za podmínky, že informace budou poskytnuty pouze v rozsahu nezbytně nutném, jakož i za podmínky uzavření písemné smlouvy o ochraně důvěrných informací s třetí osobou - zájemcem o licenci. Smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace druhé Smluvní strany minimálně stejným způsobem, se stejnou péčí a stejným stupněm zabezpečení, jakým chrání své vlastní důvěrné informace, nikoliv však v menší míře, než je obvyklé s přihlédnutím k požadavku náležité péče.

## Žádná ze Smluvních stran nesmí využít důvěrné informace k jiným účelům než ke splnění svých práv a povinností dle této Smlouvy. Povinnost zachování důvěrnosti získaných informací se nevztahuje na sdělování informací právním a daňovým poradcům, auditorům, poskytovatelům účetních služeb a obdobným osobám, a dále na sdělování informací rozhodujícím orgánům a státním orgánům či orgánům veřejné správy, např. je-li v souladu se zákonem povinnost takové údaje uvést, či např. budou-li k tomu příslušnými orgány vyzvány. I v takovém případě je však ta Smluvní strana, která sděluje informace dle předchozí věty, povinna sdělit informace pouze v nezbytně nutném rozsahu a v co největší míře zachovávat povinnost mlčenlivosti.

## Ustanovení tohoto článku se uplatní a zůstávají v účinnosti i v případě ukončení závazku vzniklého z této Smlouvy.

# Doba trvání závazků z této Smlouvy

## Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu trvání průmyslověprávní ochrany k Vynálezu, a to v posledním ze států, v nichž bude tato ochrana udržována.

## Tato Smlouva zanikne dnem, kdy se jedna ze Smluvních stran stane jediným majitelem Vynálezu v důsledku převodu všech spolumajitelských podílů na Vynálezu všech ostatních Smluvních stran.

# Závěrečná ustanovení

## Závazkové vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

## Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis je určen pro případné potřeby Úřadu průmyslového vlastnictví. Smluvní strany se mohou dohodnout, že tuto Smlouvu uzavřou namísto listinné formy ve formě elektronické, a to s příslušnými elektronickými podpisy Smluvních stran. V takovém případě každá ze Smluvních stran obdrží elektronické vyhotovené podepsané všemi Smluvními stranami.

## Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována toliko vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Změna obsahu této Smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.

## Souhlas postoupené Smluvní strany k převodu práv a povinností z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě lze udělit pouze písemně.

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, nezpůsobuje to neplatnost, resp. neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy a otázky, které jsou předmětem takového ustanovení neplatného, resp. neúčinného, budou posuzovány podle úpravy obsažené v obecně závazných právních předpisech, které svým účelem nejlépe odpovídají předmětu úpravy ustanovení neplatného, resp. neúčinného.

## Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí MU. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec anonymizace údajů požadované zákonem budou anonymizovat i spoluvlastnické podíly smluvních stran včetně dělení výnosů z případné komercializace.

## Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Na důkaz toho, že celý obsah této Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: Brno  Datum: | Místo: Brno  Datum: |
| **Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.** | **Masarykova univerzita** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Jméno:prof. Ing. Josef Lazar, Dr.  Funkce: ředitel ÚPT AV ČR, v. v. i. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.  Funkce: ředitelka CTT MU |