

DOHODA O ÚPRAVĚ VÝKONU SPOLUVLASTNICKÝCH PRÁV K VYNÁLEZU

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**Dohoda**“)

I. Smluvní strany

1. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

IČO: 613 89 013
sídlo: Heyrovského nám. 1888/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Dr. Ing. Jiřím Kotkem, dr. h. c., ředitelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu 900009633/0300
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
(dále jen „**ÚMCH**“)

2. Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

IČO: 600 77 344
sídlo: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
zastoupená: prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c., ředitelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu 600773445/0300
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
Interní číslo BC T-013/24
(dále jen „**BC**“)

3. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

IČO: 680 81 731
sídlo: Královopolská 62/147, 612 00 Brno
zastoupená: prof. Ing. Josefem Lazarem, Dr., ředitelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu 372707963/0300
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
(dále jen „**ÚPT**“)

(dále společně též jen „**Strany**“ a jednotlivě též jen „**Strana**“)

II.

Předmět dohody

- 2.1. Strany se společně účastnili řešení projektu č. TN02000020 s názvem „Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky“ realizovaného v rámci programu Národní centrum kompetence poskytovatele TA ČR (dále jen „**Projekt**“).
- 2.2. Výsledkem spolupráce Stran v rámci Projektu je vynález s názvem [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (dále jen „**Vynález**“). Strany se dohodly, že budou usilovat o získání patentové ochrany Vynálezu.
- 2.3. Tato Dohoda stanoví spoluvlastnické podíly Stran k Vynálezu, práva a povinnosti Stran v souvislosti s řízením o udělení patentu, zejména obsahuje dohodu o určení Strany pověřené koordinovat jednotlivé kroky s cílem zajištění patentové ochrany Vynálezu, určení patentového zástupce a úpravu poměru úhrady nákladů spojených s vedením příslušných řízení, a dále stanoví způsob výkonu spoluvlastnických práv Stran k Vynálezu, příp. patentu, bude-li udělen.

III.

Určení spoluvlastnických podílů

- 3.1. Strany tímto prohlašují a potvrzují, že jejich spoluvlastnické podíly na Vynálezu jsou stanoveny v následujícím rozsahu s přihlédnutím k míře tvůrčího přispění jednotlivých původců (jejich zaměstnanců) ke vzniku vynálezu:
- ÚMCH přísluší 85 %,
 - BC přísluší 10 %,
 - ÚPT přísluší 5 %.
- 3.2. Strany podpisem této Dohody stvrzují a prohlašují, že sjednané spoluvlastnické podíly odpovídají podílům Stran na vytvoření Vynálezu.
- 3.3. Každá ze Stran prohlašuje, že v souladu s § 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 podání přihlášky vynálezu na Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, a žádné ze Stran nevzniká na základě této Dohody povinnost vyplatit původcovskou odměnu ani dodatečné vypořádání ve smyslu § 9 zákona o vynálezech původcům druhé Strany.

3.4. Původci Vynálezu jsou:

a) za ÚMCH:

- [REDACTED] – 10 %,
- [REDACTED] - 55 %,
- [REDACTED] - 10 %,
- [REDACTED] – 10 %,

b) za BC:

- [REDACTED] – 10 %,

c) za ÚPT:

- [REDACTED] – 5 %.

3.5. V rozsahu uvedeném v odst. 3.1 se Strany podílejí na nákladech spojených s vypracováním přihlášky vynálezu k patentové ochraně, s řízením před Úřadem průmyslového vlastnictví a dalšími úřady a na nákladech udržování patentu po jeho udělení, jakož i na případných dalších nákladech souvisejících s patentovou ochranou, na které se Strany dohodnou.

3.6. Každá Strana je oprávněna převést svůj podíl jen na jinou Stranu. Strany se dohodly, že každá Strana má předkupní právo k podílu ostatních Stran. Strana je oprávněna převést na třetí osobu svůj podíl jen s předchozím písemným souhlasem ostatních Stran a po tom, co se ostatní Strany vzdají svého předkupního práva. Převádějící Strana je povinna zaslat ostatním Stranám návrh na odkup podílu spolu s nabídkou třetí strany. Pokud jiná Strana nepřijme písemnou nabídku převodu ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od obdržení písemné nabídky, předkupní právo pro daný převod zaniká.

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 vyjádření důvěrných informací nebo ohrožení průmyslových práv, a to i po ukončení této Dohody.

4.2. V případě, že bude mít některá ze Stran zájem Vynález samostatně komerčně využívat, je podmínkou uzavření zvláštní smlouvy, kterou Strany upraví vzájemná práva a povinnosti a sjednají výši podílu z využití Vynálezu. Strany nejsou oprávněny Vynález komerčně využívat, dokud nebude uzavřena tato písemná smlouva.

4.3. K platnému uzavření licenční smlouvy nebo převodu spoluvlastnického podílu na třetí osobu je třeba písemného souhlasu všech Stran. Případné neposkytnutí souhlasu musí být příslušnou Stranou řádně zdůvodněno.

- 4.4. Finanční výnosy plynoucí z poskytnutí licence nebo z jiného využití Vynálezu budou rozděleny mezi Strany v poměru jejich spoluvlastnictví (viz odst. 3.1.). Získané finanční výnosy budou poukázány na účet ÚMCH uvedený v záhlaví této Dohody. ÚMCH je povinen převést finanční výnosy, které náleží Straně podle odst. 3.1., na její účet uvedený v záhlaví této Dohody jedenkrát ročně do devadesáti (90) dnů po ukončení účtovaného finančního období, kterým je kalendářní rok.
- 4.5. Způsob komercializace a úhrada příslušných prokazatelných nákladů s ní spojených budou předmětem zvláštní smlouvy.

V. Utajení

- 5.1. Strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích souvisejících s Vynálezem, duševním vlastnictvím 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 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 mlčenlivosti 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 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. Žádná

ze Stran nebude souhlas s publikací bezdůvodně odpírat. Strany se však zavazují, že neuskuteční žádné zveřejnění informace Vynálezu před podáním prioritní přihlášky Průmyslových práv.

VI.

Zabezpečení právní ochrany a zastupování

- 6.1. Strany se dohodly na společném patentovém zástupci – HARBER IP s.r.o., společnost patentových zástupců zapsaná v seznamu Komory patentových zástupců ČR s reg. č. 2522, IČO: 067 35 932 (dále jen „**Patentový zástupce**“).
- 6.2. Strany tímto pověřují ÚMCH organizováním všech činností spojených s přípravou, podáním, udržováním anebo obranou patentu za všechny Strany a Strany se zavazují poskytnout k tomu ÚMCH nezbytnou součinnost.
- 6.3. Patentové náklady rozdělí Patentový zástupce v poměru uvedeném v odst. 3.1. a vystaví každé Straně fakturu na částku odpovídající jejímu podílu. Pokud některá ze Stran opustí svůj podíl (dle odst. 6.5. této Dohody), nebudou jí již zaplacené patentové náklady refundovány.
- 6.4. ÚMCH bude dávat pokyny Patentovému zástupci a ostatní Strany obdrží kopie od všech dokumentů s dostatečným předstihem vzhledem ke stanoveným termínům, aby mohly vyjádřit své stanovisko. Pokud ostatní Strany neodpovědí do patnácti (15) pracovních dnů po obdržení dokumentů, bude to ÚMCH považovat za souhlas s navrženým postupem.
- 6.5. V případě, že se jedna Strana rozhodne přestat platit náklady na průmyslově právní ochranu Vynálezu, zejména na její udržování a vymáhání práv z ní plynoucích, ať v celém nebo částečném rozsahu (jen pro některá území), sdělí tuto skutečnost ostatním Stranám písemně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 3 (tři) měsíce před uplynutím řádné lhůty pro provedení platby daného poplatku. 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 spoluvlastníkem Vynálezu a nebude mít nárok na podíl na výnosech z komercializace Vynálezu na opuštěném území.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi 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) Strany se dohodly, že uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí ÚMCH.

- 7.2. Platnost a účinnost Dohody skončí
- a) uplynutím doby platnosti posledního z patentů udělených na předmětný Vynález,
 - b) dnem konečného zamítnutí přihlášky Vynálezu ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví nebo příslušného zahraničního patentového úřadu nebo
 - c) dohodou zúčastněných Stran.
- 7.3. Práva a povinnosti touto Dohodou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem o vynálezech a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
- 7.4. Tuto Dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Stranami.
- 7.5. Strany sjednávají, že pokud se jakékoliv ustanovení této Dohody ukáže jako zdánlivé nebo neplatné, nemá to vliv na platnost Dohody jako celku a Strany se tímto zavazují, že takové ustanovení nahradí novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat zamýšlenému účelu původního ustanovení.
- 7.6. V případě porušení této Dohody některou ze Stran má poškozená Strana právo na náhradu škody, která jí v souvislosti s tímto porušením Dohody vznikne.
- 7.7. Pokud je tato Dohoda uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom a jedno vyhotovení obdrží patentový zástupce. Pokud je tato Dohoda uzavírána elektronicky, je vyhotovena v jednom originále a podepsána oprávněnými zástupci Stran prostřednictvím jejich elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

V Praze dne 12. 2. 2025

V Českých Budějovicích dne 13. 2. 2025

Dr. Ing. Jiří Kotek, dr. h. c, ředitel
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.,
Hon. D.Sc., dr. h. c, ředitel
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

V Brně dne 14. 2. 2025

prof. Ing. Josef Lazar, Dr., ředitel
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.