

SMLOUVA O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉHO VÝZKUMU A ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S PATENTOVÝMI PRÁVY

Smluvní strany:

1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

zastoupena: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem UTB ve Zlíně

IČO: 708 835 21

DIČ: CZ 708 835 21

ve věcech technických jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za věcné plnění odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel Centrum transferu
technologií

dále rovněž „UTB“ nebo „Spoluvlastník“

a

2. VIAVIS a.s.

se sídlem: Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B vložce č. 2249

zastoupena: Ing. Vladimírem Lazeckým, předsedou představenstva

IČO: 258 48 402

DIČ: CZ 258 48 402

dále rovněž „VIAVIS“ nebo „Spoluvlastník“

dále společně též „Spoluvlastníci“ nebo „Smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne smlouvu o využití výsledků společného výzkumu a způsobu
nakládání s patentovými právy

(dále jen „Smlouva“):

1

Úvodní ujednání

(1) Strany vytvořily v rámci vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnostních a informačních technologií vynález o názvu „**Systém ověření identity a licencí pro práci s vysoce citlivými daty**“, popsany v prioritní přihlášce PV 2019-607, podané společně na ÚPV ČR dne 26.09.2019 (dále jen „vynález“). Následně byla na tento vynález podána mezinárodní přihláška PCT/CZ2019/050040, publikovaná dne 01.04.2021 jako dokument WO2021058042. Do národní fáze v USA byla tato přihláška podána pod označením US 2022374545.

(2) Po udělení patentu ČR **CZ 308885** a USA **US 12,229,310** k výše uvedenému vynálezu (dále samostatně také jako „patent“ a společně jako „patenty“) a po vyhodnocení komerčního potenciálu vynálezu se strany dohodly na společném postupu při přímém využívání, licencování nebo prodeji patentových práv souvisejících s vynálezem specifikovaným v předchozím odstavci.

(3) Vzhledem k historii vytvoření vynálezu jsou oba uvedené patenty ve společném vlastnictví UTB (80 %) a VIAVIS (20 %), v souladu s podíly původců z obou stran.

(4) Strany prohlašují, že původcům vynálezu je známo, že před podáním prioritní přihlášky PV 2019-607 bylo ze strany zaměstnavatele uplatněno právo na patent podle § 9 zákona 527/1990 Sb. Právo nakládat s vynálezem, chráněným patenty, proto přísluší dle těchto ochranných dokumentů spolumajitelům patentů, tedy oběma smluvním stranám. Právo původců být uvedeni na ochranných dokumentech tím není dotčeno.

(5) Strany deklarují, že mají společný zájem na efektivním a časově optimálním komerčním využití patentů a nastavení podmínek umožňujících aktivní zapojení strany zajišťující proces licencování nebo prodeje ochranných práv daných patenty. Toto nastavení podmínek má být zohledněno ve spravedlivém rozdělení nákladů a výnosů procesu komercializace.

Preferovaným komerčním výstupem je přitom uzavření licenční smlouvy s vhodným obchodním partnerem nebo prodej patentových práv třetí straně.

2

Zajištění postupu komercializace a úhrada nákladů

Po vzájemné dohodě spolumajitelů se jejich **vzájemné vztahy upravují** s ohledem na efektivní postup komercializace, zohledňující finanční náklady na straně VIAVIS a potenciál návazných výzkumných aktivit na straně UTB, **takto**:

(1) **VIAVIS** je připravena aktivně zajistit obchodní proces, včetně výběru vhodného komercializačního partnera, vyjednávání s ním a právní koordinace, a převzít současně odpovědnost za výběr a koordinaci zprostředkovatele.

VIAVIS se zavazuje, že uhradí veškeré náklady spojené s:

- činností zprostředkovatele (s provizí 5–20 % z prodejní ceny),
- právními službami spojenými s procesem licencování/prodeje ochranných práv,
- případnými dalšími náklady, včetně udržování platnosti práv z patentu US 12,229,310.

VIAVIS bude podnikat aktivní kroky pro efektivní postup komercializace, přičemž bude vždy informovat UTB o záměru, postupu a výsledku komercializačních jednání.

(2) **UTB** má právo požadovat k informacím upřesnění, podávat odůvodněné připomínky, a to i zásadního charakteru, přičemž předpokladem výsledné komercializace je souhlas spolumajitelů patentu (obou smluvních stran).

UTB bude informovat VIAVIS o možnostech komercializace, o nichž se dozví v případě oslovení zájemcem o licenci či jiným způsobem, aby byla zajištěna koordinace postupu obou stran s ohledem na již provedené komercializační kroky.

UTB má i nadále možnost nekomerčně užívat řešení chráněné původním patentem CZ 308885. Případné přímé komerční užití ze strany UTB bude možné pouze se souhlasem VIAVIS, s ohledem na již provedené kroky komercializace a zájem obchodního partnera. UTB je připravena podpořit proces komercializace poskytnutím nezbytného aplikačního know-how, souvisejícího s patenty, a jednat o možnostech vývoje formou další spolupráce.

(3) **Smluvní strany** budou postupovat ve shodě a způsobem nepoškozujícím druhou smluvní stranu.

Každá ze smluvních stran má v postupu komercializace „právo veta“, zejména ve vyjmenovaných případech, kdy by udělení licence k užití patentu ohrožovalo dobré jméno kterékoli ze smluvních stran, způsob využití patentu by byl neetický, hrozilo by riziko porušení právních předpisů a norem, uvalení sankcí apod.

Každá ze smluvních stran má právo auditovat uzavřené smluvní vztahy týkající se komercializace patentu a finančních toků mezi zájemcem o licenci a poskytovatelem licence, týkající se udělení práv užití, rovněž tak finanční toky související se zprostředkováním, právními službami a udržováním patentů, uvedené v čl. 2, odst. 1.

(4) Převod práv z kterékoliv ze smluvních stran k patentům specifikovaným v čl. 1 odst. 2 této smlouvy, na třetí stranu je možný pouze s ohledem na již provedené kroky komercializace a ochranu oprávněných zájmů obchodního partnera. Při převodu práv berou smluvní strany na vědomí předkupní právo druhé smluvní strany jako spoludávatele patentových práv. Nezbytnou podmínkou převodu práv na třetí stranu je převzetí závazků vyplývajících z této smlouvy.

V případě zániku některé smluvní strany přebírá při přechodu práv její právní nástupce s právy z patentů i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3

Ochrana informací v procesu komercializace

(1) Smluvní strany se zavazují k bezpečnému nakládání s citlivými informacemi a k použití takových prostředků komunikace, které neohrozí průběh a výsledek komercializace a budou v souladu se zájmy obchodního partnera (jako jsou např. datové schránky, šifrování apod.)

(2) Požadavek zajištění bezpečného nakládání se týká zejména a za citlivé informace pro účely této smlouvy jsou považovány informace, které představují nebo by mohly představovat know-how využitelné v procesu komercializace patentovaného vynálezu.

(3) Informace podle odstavců 1 a 2 tohoto článku nebudou publikovány bez vědomí a souhlasu smluvních stran. Platí to i v případě informací, které vzniknou během následné výzkumné spolupráce smluvních stran.

(4) Autorská díla související s vynálezem a vytvořená zaměstnancem nebo zaměstnanci smluvních stran jsou považována za zaměstnanecká díla ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a vykonavatelem majetkových autorských práv k těmto dílům je příslušná smluvní strana.

(5) Povinnost chránit citlivé informace podle tohoto článku trvá i po skončení platnosti této smlouvy (bez ohledu na to, z jakých důvodů k němu dojde), nejdéle však do doby, kdy se jednotlivá citlivá informace stane obecně známou nebo kdy informace pozbude charakter citlivé informace z rozhodnutí smluvních stran či jinak než porušením této smlouvy.

(6) Za porušení povinností vyplývajících z tohoto článku se nepovažuje situace, kdy je kterákoliv smluvní strana povinna zpřístupnit citlivé informace osobám k tomu oprávněným na základě příslušného právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu.

4

Rozdělení výnosů z komercializace

(1) Na základě výše uvedeného převzetí komercializačních aktivit, nákladů a odpovědnosti se obě strany dohodly na následujícím rozdělení výnosů z licence nebo prodeje práv:

- **VIAVIS:** **67,5 %**

- **UTB:** **32,5 %,**

Výnosem z licence/prodeje práv se pro účely této smlouvy rozumí příjmy od třetích osob z licenčních poplatků získaných z udělené licence, případně příjmy z prodeje patentových práv třetím osobám.

Navržené procentní rozdělení výnosů respektuje praxi licenčních jednání, zohledňující veškeré dohodnuté aktivity, náklady i rizika na straně VIAVIS jako realizátora komercializace. Zároveň toto rozdělení odráží souhrnný poměr přínosů a odpovědnosti obou stran.

(2) Bude-li po vzájemné dohodě smluvních stran udělena licence k využívání patentovaného vynálezu nebo proveden převod práv k vynálezu z obou smluvních stran na třetí stranu, budou získané finanční prostředky poukázány na účet v dispozici VIAVIS. VIAVIS je povinna převést podíl z finančních prostředků, který náleží UTB podle tohoto článku smlouvy, na její účet do 30 dnů od data připsání příslušné částky na účet v dispozici VIAVIS .

5

Doba trvání smlouvy

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 26.09.2039.
- (2) Během doby platnosti smlouvy podle odstavce (1) tohoto článku lze smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- (3) Po dobu platnosti smlouvy podle odstavce (1), resp. (2) tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují udržovat práva k patentům a to tak, že za udržování platnosti patentu US 12,229,310 odpovídá a veškeré související náklady hradí VIAVIS a za udržování platnosti patentu CZ 308885 odpovídá a veškeré související náklady hradí UTB.

6

Vyšší moc

- (1) Pokud se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana ovlivnit ani předvídat, jako jsou například živelní pohromy, občanské nepokoje, embarga, vládní zásah), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou.
- (2) Případné nezbytné úpravy této smlouvy v souvislosti s odstavcem (1) tohoto článku provedou smluvní strany uzavřením řádného dodatku k této smlouvě.

7

Závěrečná ujednání

- (1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv nakládání s patenty, neuvedené v této smlouvě, bude možné pouze na základě shody smluvních stran – spoluvlastníků, podle ustanovení § 1116 zákona 89/2012. Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- (2) Smlouva se uzavírá a řídí se ustanoveními českého práva. Případný následně pořízený překlad smlouvy do jiného jazyka může mít pouze informativní charakter.
- (3) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu druhou smluvní stranou.
- (4) Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním 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).

(5) Smlouva může být prodlužována, upravována nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, které budou odsouhlaseny smluvními stranami.

(6) Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání podle své pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy:

Za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně

Za VIAVIS a.s.

.....
prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
rektor

.....
Ing. Vladimír Lazecký,
předseda představenstva

Ve Zlíně dne 20.6.2025

V Ostravě dne 24.6.2025

Přílohy:

Příloha č. 1: Patentová listina a patentový spis CZ 308885 B2

Příloha č. 2: Patentová listina a patentový spis US 12,229310 B2