

SMLOUVA O PŘEVODU PRÁV K PATENTOVÝM PŘIHLÁŠKÁM

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

IČO 61389030

se sídlem Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje

zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem

(dále jen „**Převodce**“)

a

Univerzita Palackého v Olomouci, veřejná vysoká škola

IČO 61989592

se sídlem Olomouc, Křížkovského 511/8, PSČ 771 47

zastoupená prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem

(dále jen „**Nabyvatel**“)

(Převodce a Nabyvatel také dále jednotlivě jako „**Strana**“ nebo společně jako „**Strany**“)

uzavírají v souladu s ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 16 zák. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o převodu práv k patentům (dále jen „**Smlouva**“):

PREABMULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Převodce je jediným přihlašovatelem níže uvedených patentových přihlášek a výlučným vlastníkem práv na patenty odpovídajících níže uvedeným vynálezům:

- mezinárodní patentová přihláška č. PCT/CZ2015/050006, nazvaná “5-substituted 7-[4-(2-pyridyl)phenylmethylamino]-3-isopropylpyrazolo4,3-d]pyrimidine derivatives, use thereof as medicaments, and pharmaceutical compositions”, zveřejněná pod číslem WO 2016/180380, podaná dne 2. října 2015, s datem priority 14. května 2015, a její národní ekvivalenty (EP 15784268.3, US 15/558,151); stejnojmenný vynález ;
- mezinárodní patentová přihláška č. PCT/CZ2015/050007, nazvaná “5-substituted-7-[4-(substituted) benzyl]amino-3-isopropylpyrazolo (4,3-d)pyrimidines as medicaments”, stejnojmenného vynálezu, zveřejněná pod číslem WO2017/012599, podaná dne 13. října 2015, s datem priority 20. července 2015; stejnojmenný vynález;

(souhrnně dále také jako „**Přihlášky**“)

- B) Převodce má zájem převést část práv k výše uvedeným Přihláškám a práv na patenty odpovídajících výše uvedeným vynálezům na Nabyvatele a Nabyvatel má zájem tato práva nabýt a stát se tak spolu s převodcem přihlašovatelem těchto Přihlášek, spoluvlastníkem práv na patenty odpovídajících výše uvedeným vynálezům a spoluvlastníkem všech budoucích patentů, udělených na výše uvedené vynálezy, a jiných práv udělených na jejich základě se spoluvlastnickým podílem ve výši 50% (padesát procent);
- C) Strany mají zájem upravit práva a povinnosti k výše uvedeným společným předmětům průmyslového vlastnictví a stanovit podmínky nakládání s nimi;

PROTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je bezúplatný převod spoluvlastnických podílů na právech na patenty odpovídajících níže uvedeným vynálezům v rozsahu 50% (padesát procent) a podílů ve stejném rozsahu na níže uvedených Přihláškách (souhrnně dále jen „**Podíly**“) z Převodce na Nabyvatele:
- mezinárodní patentová přihláška č. PCT/CZ2015/050006, nazvaná „5-substituted 7-[4-(2-pyridyl)phenylmethylamino]-3-isopropylpyrazolo(4,3-d)pyrimidine derivatives, use thereof as medicaments, and pharmaceutical compositions“, , zveřejněná pod číslem WO 2016/180380, podaná dne 2. října 2015, s datem priority 14. května 2015, a její národní ekvivalenty (EP 15784268.3, US 15/558,151); stejnojmenný vynález
 - mezinárodní patentová přihláška č. PCT/CZ2015/050007, nazvaná „5-substituted-7-[4-(substituted) benzyl]amino-3-isopropylpyrazolo(4,3-d)pyrimidines as medicaments“, , zveřejněná pod číslem WO2017/012599, podaná dne 13. října 2015, s datem priority 20. července 2015; stejnojmenný vynález.
- 1.2 Převodce tímto bezúplatně převádí na Nabyvatele veškerá svá práva k výše uvedeným Podílům na Přihláškách, a to včetně všech práv a povinností s nimi spojených. Převodce se tímto vzdává jakéhokoliv práva obdržet od Nabyvatele za převod Podílů úplatu.
- 1.3 Nabyvatel tímto Podíly přijímá a stává se spoluvlastníkem práv na patenty odpovídající výše uvedeným vynálezům a spolu s Převodcem podatelem jejich Přihlášek, a to včetně všech existujících nebo budoucích odvozených, vyloučených, pokračovacích a částečně pokračovacích přihlášek, a včetně všech patentů, dodatkových ochranných osvědčení či užitných vzorů udělených na jejich základě (dále jen „**Patenty**“), se spoluvlastnickým podílem ve výši 50% (padesát procent). Převodce souhlasí se zápisem této skutečnosti do příslušných patentových rejstříků.
- 1.4 Následkem převodu Podílů dle této Smlouvy se Strany stávají spoluvlastníky práv na Patenty, společnými podateli Přihlášek a stanou se spoluvlastníky následných Patentů, přičemž každé ze Stran přísluší podíl ve výši 50% (padesát procent). Spoluvlastnické podíly představují podíly Stran na nákladech na udržování průmyslověprávní ochrany Přihlášek a/nebo Patentů a na výnosech z jejich využívání.

- 1.5 Strany se dohodly, že veškerá rozhodnutí o existenci, publikacích a právních jednáních souvisejících s Přihláškami a/nebo Patenty budou činit vždy společně po vzájemné písemné dohodě. Žádná práva Stran k Přihlášek a/nebo Patentům nemohou být převáděna, zatížena nebo poskytnuta k užívání třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu obou Stran, přičemž příslušné dokumenty vždy podepisují obě Strany.

ČLÁNEK 2 – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 2.1 Převodce prohlašuje, že je jediným přihlašovatelem Přihlášek a vlastníkem všech práv s nimi souvisejících, že neposkytnul žádná práva k užívání vynálezů popsaných v Přihláškách (dále jen „**Vynálezy**“) žádné třetí osobě a že převodem Podílů dle této Smlouvy nejsou porušena žádná práva třetích osob.
- 2.2 Převodce prohlašuje, že u původců Vynálezů, řádně a v souladu s ust. § 9 zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, uplatnil v případě každého Vynálezu práva k podnikovému vynálezu, tato práva na něj řádně přešla a Převodce uspokojil veškeré nároky původců na odměnu v souladu s platnými předpisy. Nabyvatel převodem Podílů dle této Smlouvy nenabývá povinnosti ani odpovědnost za případné dodatečné nároky původců Vynálezů na odměnu, která byla či měla být vyplacena Převodcem.
- 2.3 Převodce prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo možné se domnívat, že došlo nebo by mohlo docházet k porušování převáděných Podílů a že pro ověření tohoto zjištění učinil veškeré dostupné kroky, které po něm lze rozumně požadovat.
- 2.4 Nabyvatel se tímto zavazuje dodržovat práva původců ve vztahu k Vynálezům, Přihlášek a Patentům v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 2.5 Strany se dohodly, že veškeré náklady související s převodem Podílů nese Nabyvatel. Nabyvatel se zavazuje připravit veškerou dokumentaci a podklady potřebné k uskutečnění převodu a jeho zápisu u příslušných úřadů. Převodce se zavazuje poskytnout Nabyvateli veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s tímto převodem. Současně s podpisem této Smlouvy Převodce předá Nabyvateli 3 (tři) podepsaná vyhotovení prohlášení o převodu každé Přihlášky pro potřeby záznamu tohoto převodu do patentového rejstříku.

ČLÁNEK 3 – PRŮMYSLOVĚ-PRÁVNÍ OCHRANA

- 3.1 Převodce prohlašuje, že u mezinárodní patentové přihlášky č. PCT/CZ2015/050006 provedl vstup do národních fází v členských státech Evropské patentové úmluvy (EP 15784268.3) a v USA (US 15/558,151).
- 3.2 Strany se dohodly, že u mezinárodní patentové přihlášky č. PCT/CZ2015/050007 společně provedou vstup do národních fází v členských státech Evropské patentové úmluvy (evropský patent).
- 3.3 Strany se dále dohodly, že budou udržovat v platnosti Patenty udělené na základě výše uvedených přihlášek vynálezů, vč. patentů udělených na základě výše uvedených vstupů do

národních fází, společně po vzájemné dohodě. Věcný i územní rozsah průmyslově-právní ochrany může být měněn pouze na základě předchozí dohody Stran.

- 3.4 Koordinaci postupu při přihlašování a udržování průmyslověprávní ochrany bude zajišťovat Nabyvatel, přičemž tato činnost bude zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, komunikaci a vydávání příslušných pokynů právním zástupcům i komunikaci s příslušnými úřady jménem obou Stran.
- 3.5 Nabyvatel bude s Převodcem konzultovat veškeré kroky týkající se průmyslověprávní ochrany, zejména poskytne Převodci relevantní informace a dokumentaci v dostatečném časovém předstihu, aby ten mohl vyjádřit své stanovisko. V případě, že se Převodce nevyjádří do 10 (deseti) dnů od obdržení informací a dokumentace, má se za to, že s navrženým postupem souhlasí.
- 3.6 Strany se dohodly, že náklady na vstup do národních fází u obou Přihlášek ve státech uvedených v odst. 3.1 a 3.2 výše bude v plném rozsahu hradit Nabyvatel. Všechny ostatní náklady spojené Přihláškami a s udržováním platnosti Patentů a veškerými řízeními s nimi souvisejícími, budou po celou dobu účinnosti této Smlouvy hrazeny Stranami společně, a to v rozsahu jejich spoluvlastnických podílů dle odst. 1.4 výše, pokud se Strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 3.7 V případě, že se jedna Strana rozhodne Přihlášky a/nebo Patenty nebo i jen některé z nich opustit, sdělí tuto skutečnost druhé Straně písemně a bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději 3 (tři) měsíce před uplynutím lhůty pro provedení platby nejbližší následujícího udržovacího poplatku. V případě, že druhá Strana bude mít zájem Přihlášky a/nebo Patenty nebo některé z nich dále udržovat vlastními silami, opouštějící Strana jí bezplatně převede práva ke svému podílu na všech opouštěných Přihláškách a/nebo Patentech. Opouštějící Strana poskytne druhé Straně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k tomu, aby tato mohla pokračovat v jejich udržování. Strana nabývající převáděná práva bude nadále jediným vlastníkem takových Přihlášek a/nebo Patentů, ponese veškeré náklady a poplatky související s převodem práv a udržováním a bude mít právo na veškeré výnosy z jejich využívání.

ČLÁNEK 4 – VYUŽITÍ VYNÁLEZŮ POPSANÝCH V PŘIHLÁŠKÁCH

- 4.1 Každá ze Stran je oprávněna využívat Vynálezy k nekomerčním účelům při své výzkumné, vývojové a vzdělávací činnosti.
- 4.2 Strany se dohodly, že budou Vynálezy využívat ke komerčním účelům prostřednictvím třetí osoby nebo osob, kterým společně poskytnou oprávnění k užití práv k Vynálezům, Přihlášek a/nebo Patentům (licenci), popř. jinými způsoby, na kterých se Strany dohodnou.
- 4.3 Každá ze Stran je oprávněna vyhledávat potenciální nabyvatele licence. Strany však budou sjednávat smlouvy se zájemci vždy po vzájemné dohodě a za přítomnosti zástupců obou Stran.
- 4.4 Jakékoliv licenční smlouvy nebo jiné dohody a právní jednání budou činit a podepisovat vždy obě Strany společně na jedné listině, jakožto spoluvlastníci Přihlášek a/nebo Patentů.
- 4.5 Výnosy z komerčního využívání Vynálezů, Přihlášek a/nebo Patentů budou rozděleny mezi Stranami dle výše jejich spoluvlastnických podílů stanovených v odst. 1.4 výše.

ČLÁNEK 5 – ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 5.1 Strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích souvisejících s Vynálezy, Příhláškami a/nebo Patenty, vnitřními záležitostmi Stran i touto Dohodou, o nichž se druhá Strana dozvěděla v průběhu jednání a vzájemné spolupráce a které nejsou veřejně přístupné.
- 5.2 Za důvěrné informace se považují zejména, nikoliv však výlučně, jakékoliv vynálezy, přihlášky, know-how, jinde neuveřejněné struktury sloučenin, jejich směsi a biologické účinky těchto látek popřípadě směsí, autorská díla, výkresy, plány, vzorky, procesy, specifikace, obchodní tajemství, informace o cenách, obchodních kontaktech a jakékoliv jiné informace, které přímo či nepřímo souvisí s Vynálezy, nebo Stranou, 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 třetím osobám a nevyužít Důvěrné informace bez předchozího souhlasu druhé Strany.
- 5.4 Následující způsoby zpřístupnění Důvěrných informací (nebo jejich částí) nejsou považovány za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto Článku 5:
- i. zveřejnění Důvěrných informací, které již byly obecně známé nebo všeobecně přístupné před uzavřením této Smlouvy;
 - ii. zveřejnění Důvěrných informací, které se po uzavření této Smlouvy staly obecně známými, aniž by za to byla zveřejňující Strana zodpovědná;
 - iii. zveřejnění Důvěrných informací, které byly zveřejňující Straně sděleny oprávněnou třetí osobou;
 - iv. nutné zpřístupnění Důvěrných informací státním orgánům nebo osobám se zákonným oprávněním takové Důvěrné informace požadovat a/ nebo kontrolovat nebo monitorovat činnost příslušné Strany v mezích a v souladu s požadavky příslušných právních předpisů;
 - v. zpřístupnění této Smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění;
 - vi. jiné užití nebo zpřístupnění Důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem příslušné Strany,
což musí zveřejňující Strana prokázat.
- 5.5 Strany se zavazují umožnit přístup k Důvěrným informacím pouze osobám, jejichž znalost těchto informací je 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. Strana odpovídá za škodu způsobenou porušením závazku mlčenlivosti svých zaměstnanců i třetích osob, které jejím zaviněním přišly s Důvěrnými informacemi v rozporu s touto Smlouvou do styku.
- 5.6 Jakékoliv ústní nebo písemné zveřejnění týkající se Vynálezů může Strana uskutečnit jen s písemným souhlasem druhé Strany. Pokud se druhá Strana nevyjádří do dvaceti (20) dnů od obdržení obsahu publikace doručeného druhé Straně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeným dopisem na dodejku, má se za to, že s publikací souhlasí a publikující Strana je oprávněna zveřejnění provést. Žádná ze Stran nebude souhlas s publikací zbytečně odpírat.

ČLÁNEK 6 - PORUŠOVÁNÍ PRÁV STRAN TŘETÍMI OSOBAMI

- 6.1 V případě, že kterákoliv Strana zjistí, že dochází k porušování práv k Vynálezům, Přihláškám a/nebo Patentům třetí osobou, bude o této skutečnosti neprodleně informovat druhou Stranu.
- 6.2 Strany se dohodnou na způsobu postupu proti takovému porušování práv a poskytnou si vzájemnou součinnost. Náklady spojené s ochranou proti porušovateli (zejména náklady na právní zastoupení a poradenství, soudní, správní a jiné poplatky) budou hrazeny Stranami v rozsahu jejich podílů na stanovených v odst. 1.4 výše.
- 6.3 V případě, že z důvodu prodlení jedné Strany s vyjádřením k postupu vůči porušovateli bezprostředně hrozí vznik škody, je druhá Strana oprávněna podniknout nezbytné kroky k zamezení vzniku této škody i bez předchozí konzultace dle odst. 6.2 výše.

ČLÁNEK 7 – DALŠÍ VÝZKUM A VÝVOJ

- 7.1 Každá ze Stran je oprávněna používat Vynálezy ke své další akademické výzkumné a vzdělávací činnosti bez omezení. Práva k vynálezům, které by z takové činnosti Stran mohly vzniknout, budou náležet té ze Stran, která je vyvine.
- 7.2 Při vytvoření společného vynálezu na základě další spolupráce stran, uzavřou Strany dohodu o společném vynálezu, kde budou stanoveny spoluvlastnické podíly Stran a vzájemná práva a povinnosti při přípravě, podání jeho přihlášky k průmyslově-právní ochraně, při udržování příslušného patentu v platnosti, při hrazení nákladů, komerčním využívání a dělbě výnosů z využívání takového vynálezu.

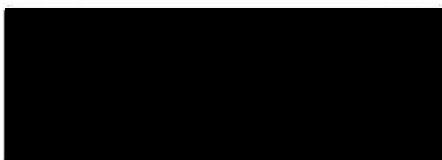
ČLÁNEK 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- 8.2 Tato Smlouva zanikne dnem, kdy se jedna ze Stran stane jediným majitelem všech podílů k Přihláškám a/nebo Patentům v důsledku převodu práv dle čl. 3.7 této Smlouva.
- 8.3 Tato Smlouva a vztahy Stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.
- 8.4 Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných pořadově číslovaných datovaných dodatků schválených a podepsaných oběma Stranami. Toto ujednání nemůže být změněno následnou dohodou Stran v jakékoliv formě.
- 8.5 Tato Smlouva není převoditelná žádnou ze Stran na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 8.6 V případě, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným ve vztahu k příslušnému právnímu řádu, nebude se k tomuto ustanovení přihlížet. Ostatní ustanovení této Smlouvy a její platnost tímto zůstanou nedotčeny. Smluvní strany se zavazují nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradit ustanovením novým, a to uzavřením dodatku k této Smlouvě, tak, aby nové ustanovení co nejvíce odpovídalo účelu nahrazovaného ustanovení.

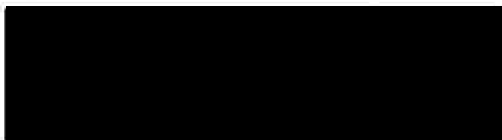
- 8.7 Případné spory mezi Stranami vzniklé z této Smlouvy budou řešeny dohodou, popřípadě rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 8.8 Tato Smlouva byla vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Nabyvatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a Převodce 1 (jedno) vyhotovení.

V Praze dne 15. 01. 2018

Za Převodce:

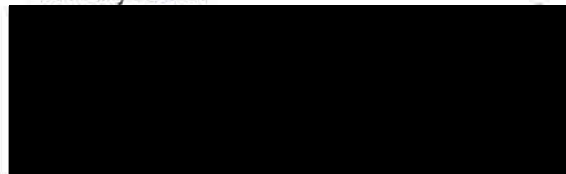


RNDr. Martin Vágner, CSc..
ředitel



V Olomouci dne 31. 01. 2018

Za Nabyvatele:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor

