

## Smlouva o spoluvlastnictví vynálezu

č. 10540

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ust. § 9 zákona č. 527/1990 sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, mezi

### 1. Univerzita Karlova

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

zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“)

dále jen „UK“ a/nebo „Univerzita“

a

### 2. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

se sídlem: Technická 1905/5, 166 28 Praha 6

zastoupená: prof. Ing. Pavlem Kotrbou, Ph.D., prorektorem pro vědu a výzkum

IČO: 60461373

DIČ: CZ60461373

zřízena zákonem o vysokých školách

ID datové schránky: sp4j9ch

dále jen „VŠCHT“

Univerzita a VŠCHT (dále společně také jako „Smluvní strany“, jednotlivě též jako „Smluvní strana“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spoluvlastnictví vynálezu (dále jen „Smlouva“)

## I.

### Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vztahů týkajících se spoluvlastnictví podnikového vynálezu s názvem „**IMAGING AGENTS AND METHODS**“ a souvisejícího know-how (dále jen „Vynález“), stanovení spoluvlastnických podílů Smluvních stran k Vynálezu, upravení výkonu spoluvlastnických práv k Vynálezu a také k patentu v případě jeho udělení a jeho zapsání, a definování podílů původců na Vynálezu.

- 1.2. Předmětem spoluvlastnictví jsou v návaznosti na odst. 1.1 veškeré přihlášky Vynálezu, vč. mezinárodní patentové přihlášky č. PCT/EP2017/062048 podané dne 18. 5. 2017 a patentové přihlášky č. GB1707342.0 ze dne 8. 5. 2017 podaných ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irsku, jakožto i případné budoucí přihlášky k témuž Vynálezu.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že Vynález specifikovaný v odst. 1.1 tohoto článku Smlouvy byl vytvořen na základě spolupráce UK a VŠCHT, dohodly se Smluvní strany na spolumajitelství Vynálezu s tímto podílem:

UK	50 %;
VŠCHT	50 %.

Smluvní strany shodně konstatují, že jejich spoluvlastnické podíly podle tohoto odstavce odpovídají rozsahům tvůrčí činnosti vedoucí k vytvoření Vynálezu.
- 1.4. Vynález byl společně vytvořen zaměstnanci UK a VŠCHT.
  - 1.4.1. V rámci celkového podílu UK ve výši 50 %
    - a) Prof. RNDr. Vladimír Král, CSc., zaměstnanec UK, podíl na Vynálezu 12,5 %;
    - b) Ing. Martin Havlík, Ph.D., zaměstnanec UK, podíl na Vynálezu 12,5 %;
    - c) Ing. Robert Kaplánek, Ph.D., zaměstnanec UK, podíl na Vynálezu 12,5 %.
    - d) Ing. Tomáš Bříza, Ph.D., zaměstnanec UK, podíl na Vynálezu 12,5 %.
    - e) Ing. Zdeněk Kejík, Ph.D., zaměstnanec UK, podíl na Vynálezu 12,5 %.
    - f) Prof. Mudr. Pavel Martásek, DrSc., zaměstnanec UK, podíl na Vynálezu 12,5 %.
    - g) Ing. Lucie Krčová, zaměstnanec UK, podíl na Vynálezu 12,5 %.
    - h) RNDr. Jarmila Králová, CSc., zaměstnanec UK, podíl na Vynálezu 12,5 %.
  - 1.4.2. V rámci celkového podílu VŠCHT ve výši 50 %
    - a) Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., zaměstnanec VŠCHT, podíl na Vynálezu 50 %.
    - b) Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D., zaměstnanec VŠCHT, podíl na Vynálezu 50 %.

## II.

### Zabezpečení právní ochrany a zastupování

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že před příslušným úřadem, do jehož příslušnosti přihlášky Vynálezu spadají, budou zastoupeny společným patentovým zástupcem, který bude ad hoc zvolen dohodou Smluvních stran pro jednotlivá řízení.
- 2.2. Smluvní strany souhlasí, aby prostředníkem mezi patentovým zástupcem a Smluvními stranami byla VŠCHT. VŠCHT bude konzultovat s UK všechny kroky týkající se procedurálních rozhodnutí. VŠCHT bude dávat pokyny patentovému zástupci. UK obdrží kopie ode všech dokumentů s dostatečným předstihem vzhledem ke stanoveným termínům, aby mohla vyjádřit svá stanoviska. Pokud UK neodpoví do patnácti (15) pracovních dnů po prokazatelném obdržení dokumentů, bude to VŠCHT považovat za souhlas s navrženým postupem. Veškeré zasílání příslušných dokumentů dle tohoto odstavce se bude uskutečňovat výhradně písemnou cestou, prostřednictvím pošty a v případě dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že teritoriální rozsah patentové ochrany předmětného Vynálezu bude určen písemně na základě společného ujednání Smluvních stran, zejména podle vývoje jednání o jeho využití, a to v dostatečném předstihu tak, aby byla případně umožněna řádná ochrana Vynálezu ve všech zemích a regionech patřících do PCT, případně i mimo ně.
- 2.4. Jestliže se jedna ze Smluvních stran rozhodne vzdát se svého podílu na Vynálezu, nebo nebude mít zájem účastnit se rozšíření, nebo pokračovací procedury v některém teritoriu patentové ochrany,

nebo nebude souhlasit s náklady spojenými se získáním či udržováním patentů, nebo nebude ochotna zaplatit svůj podíl na takových nákladech, sdělí tuto skutečnost druhé Smluvní straně písemně před uplynutím stanovené lhůty a převede dohodou ve lhůtě 3 měsíců vlastnická práva ke svému podílu na patentu, přihlášce nebo prioritě pro příslušné teritorium na druhou Smluvní stranu. Převádějící Smluvní strana zajistí, aby mohlo pokračovat řízení o udělení nebo udržování patentu. Související poplatky uhradí nabývající Smluvní strana. Náklady vzniklé do data převodu vlastnických práv na nabývající Smluvní stranu zůstávají náklady jednotlivých Smluvních stran a nejsou předmětem jejich dodatečného finančního vyrovnání, nebude-li dohodnuto jinak.

- 2.5. V případě převodu vlastnického podílu na Vynálezu dle odst. 2.4 tohoto článku vzniká nárok převádějící Smluvní strany na 1/6 (slovy jednu šestinu) čistých výnosů z užití Vynálezu na příslušném teritoriu, které utržila nabývající Smluvní strana. Nabývající Smluvní strana je povinna předkládat převádějící Smluvní straně roční vyúčtování čistých výnosů z užití Vynálezu na příslušném teritoriu vždy k 30. 6. kalendářního roku následujícího. Převádějící Smluvní strana je na základě tohoto vyúčtování oprávněna vystavit fakturu k úhradě nároku dle první věty tohoto odstavce se splatností 30 dnů od jejího doručení nabývající Smluvní straně.

### **III.**

#### **Práva a povinnosti Smluvních stran**

- 3.1. Ve shodě se společným zájmem Smluvních stran na komercializaci Vynálezu se každá ze Smluvních stran zavazuje utajit, nepředat, neumožnit využití vynálezu a důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Všechny poznatky týkající se Vynálezu a souvisejícího know-how jsou obchodním tajemstvím. Smluvní strany jsou oprávněny nakládat s důvěrnými informacemi pro účely obchodního jednání, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zveřejnění. Důvěrné informace mohou být Smluvními stranami předány pouze třetím stranám, které se zaváží k mlčenlivosti ve formě standardní písemné smlouvy. Za důvěrné informace není považován text přihlášek vynálezu po jejich zveřejnění.
- 3.2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna uplatňovat nároky z porušení práv plynoucích z ochrany duševního vlastnictví samostatně v poměru, jak je uvedeno v odst. 1.3. čl. I. této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že preferovaný způsob uplatňování nároků vůči třetím stranám je společný postup, předem písemně schválený Smluvními stranami a uplatňovaný VŠCHT.
- 3.3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna uplatňovat nároky z porušení práv k budoucím patentům uděleným na Vynález samostatně.
- 3.4. V případě, že jedna ze Smluvních 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 Smluvní stranou písemně oznámen.
- 3.5. K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba písemného souhlasu obou Smluvních stran. Smluvní strany se zavazují neodepírat udělení souhlasu k uzavření licenční smlouvy, aniž by k tomu existoval zvlášť závažný důvod.

### **IV.**

#### **Finanční ujednání**

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že správní poplatky, služby patentových zástupců a případné překlady budou patentovým zástupcem fakturovány UK, která na částku ve stanoveném poměru dle čl. I.

- odst. 1.3. této Smlouvy vystaví fakturu VŠCHT, a to nejpozději do 30 dnů od data provedení příslušné platby patentovému zástupci.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s patentovou přihláškou č. GB1707342.0 podané ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irsku, jdou k tíži VŠCHT.
  - 4.3. Finanční přínos plynoucí z využívání, poskytnutí licence nebo z jiného převodu práv k danému Vynálezu na třetí osobu bude rozdělen mezi Smluvní strany v poměru jejich spoluvlastnických podílů.
  - 4.4. Jakékoliv komerční využívání Vynálezu jednou ze Smluvních stran podléhá písemnému souhlasu obou Smluvních stran. Podmínky takového využití budou upraveny zvláštní písemnou dohodou. V případě jakéhokoliv finančního zhodnocení Vynálezu jednou ze Smluvních stran je tato strana povinna o skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou Smluvní 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.
  - 4.5. Každá ze Smluvních stran bude vyplácet svým zaměstnancům, kteří se podíleli na vytvoření Vynálezu, přiměřenou odměnu, případně dodatečně vypořádání podle § 9 odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vynálezech“) a podle svých vnitřních předpisů.

## V.

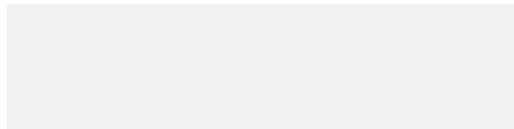
### Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany sjednávají pro případ, že na tuto Smlouvu dopadá povinnost zveřejnění 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), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), nabývá Smlouva účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv v takovém případě zajistí Univerzita neprodleně po podpisu Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od uzavření. Univerzita se současně zavazuje informovat VŠCHT o provedení registrace tak, že VŠCHT zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky VŠCHT (*v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň*). Smluvní strany prohlašují, že vzhledem k tomu, že smlouva obsahuje skutečnosti vyloučené ze zveřejnění podle zákona o registru smluv, budou takové informace ve verzi určené k uveřejnění znečitelněny.
- 5.2. Tato smlouva zaniká nejpozději uplynutím platnosti posledního patentu k Vynálezu. V případě převodu práv dle odst. 2.4. čl. II. této Smlouvy pozbývají účinnosti veškerá ujednání výhradně vázaná na trvání spoluvlastnictví k Vynálezu ve vztahu k příslušnému teritoriu.
- 5.3. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních a kopii vyhotovení obdrží patentový zástupce. Její platnost a účinnost skončí uplynutím doby platnosti posledního patentu, uděleného na Vynález nebo okamžikem, kdy se know-how stane běžně dostupným v příslušných odborných kruzích s ohledem na to, která skutečnost nastane později.
- 5.4. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou neupravená, která však s touto Smlouvou souvisí nebo z ní vyplývají, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o vynálezech a občanským zákoníkem.

5.5. Případné změny, doplňky nebo úpravy této Smlouvy musí být uzavřeny písemně, po dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran.

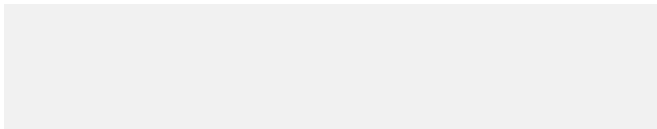
V Praze dne: 5. 9. 2018

Za Univerzitu Karlovu



prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,  
rektor

Za Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze



prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.,  
prorektor pro vědu a výzkum