

**PRAVIDLA PRO OCHRANU A VYUŽITÍ PRÁV K VÝSLEDKŮM VÝZKUMU
PROVÁDĚNÉHO V PRACOVNĚPRÁVNÍM VZTAHU
k Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚMG)**

Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, a zákon č. 206/2000 Sb. o ochraně biotechnologických vynálezů, oba ve znění pozdějších předpisů, definují pojem podnikového vynálezu, který vzniká, pokud zaměstnanec – původce vynálezu – vytvořil vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru k zaměstnavateli.

Právo na patent v takovém případě přechází na zaměstnavatele, čímž však není dotčeno právo tvůrce vynálezu na původcovství.

Postup při získání výsledku, který je, nebo může být, vynálezem:

- 1) Původce vynálezu je povinen neprodleně písemně informovat ředitele, zástupce ředitele (zástupci zaměstnavatele) a sekretariát ÚMG o jakémkoliv výsledku, který je, nebo může být, vynálezem a předat jim všechny potřebné podklady potřebné k posouzení vynálezu.
- 2) Ředitel ustaví komisi, která operativně posoudí, zda má zaměstnavatel o patentování / ochranu užitným vzorem zájem. Z jednání komise bude vytvořen zápis, který bude archivován na sekretariátu ředitele ÚMG.
- 3) V případě, že ředitel nebo zástupci ředitele do tří měsíců od písemného vyrozumění (viz. bod 1) neuplatní vůči původci vynálezu právo na patent / užitný vzor, přechází toto právo zpět na původce.
- 4) Vykonává-li právo k patentu / užitnému vzoru zaměstnavatel, podává patentovou přihlášku / přihlášku užitného vzoru, kterou připravuje spolu s původcem vynálezu.
- 5) V případě, že se na patentovaném výsledku / užitném vzoru podíleli i pracovníci jiných veřejných výzkumných institucí a / nebo jiné právnické či fyzické osoby, je nutné před zahájením řízení o udělení patentu / užitného vzoru podepsat dohodu s vedením spolupracující instituce o budoucím dělení poplatků spojených s řízením o udělení patentu / užitného vzoru a právem jeho využití, udržovacího poplatku a o dělení případných zisků z licencí.

- 6) Vztahy mezi zaměstnavatelem (ÚMG) a pracovníky ústavu upravuje v této oblasti „Smlouva o odměně za vytvoření podnikového vynálezu a jeho využití“, jejíž závazný vzor tvoří nedílnou přílohu této směrnice. Povinnost uzavření této Smlouvy závisí na dohodě ředitele ÚMG s původcem vynálezu.
- 7) Sekretariát ředitele archivuje veškerou dokumentaci vyplývající z bodů 1 až 6.
- 8) Ředitel a původce vynálezu písemně informují sekretariát ředitele o uzavřených licenčních smlouvách k patentovému výsledku / užitému vzoru.
- 9) Sekretariát ředitele udržuje aktuální seznam všech vydaných, platných patentů / užitéch vzorů, licenčních smluv ÚMG a dohod se spolupracující institucí o dělení poplatků spojených s řízením o udělení patentu / užitého vzoru (viz bod 6).

Prodloužení / udržení platnosti patentu / užitého vzoru

- 10) Sekretariát ředitele nebo původce vynálezu je povinen písemně informovat ředitele a zástupce ředitele (zástupci zaměstnavatele) 2 měsíce před ukončením platnosti patentu / užitého vzoru.
- 11) Prodloužení platnosti patentu / užitého vzoru je v kompetenci ředitele, který o svém rozhodnutí informuje sekretariát ředitele a původce vynálezu nejpozději do 7 dní od obdržení informace viz. bod 1.

Poplatky spojené s řízením o udělení patentu / užitého vzoru a právem jeho využití

Veškeré finanční transakce spojené s řízením o udělení patentu / užitého vzoru a právem jeho využití, dalšího udržování platnosti přihlášky a finanční transakce vyplývající z Dohody (viz bod 5) předkládá ekonomickému oddělení sekretariát ředitele.

V případě tuzemské patentové přihlášky:

- a) Veškeré poplatky spojené s řízením o udělení patentu / užitého vzoru a právem jeho využití hradí zaměstnavatel, který je také majitelem patentu / užitého vzoru.
- b) Skupině původce budou k dispozici finanční prostředky ve výši odpovídající nejvýše 50% rozdílu mezi výnosy z případného využití licence a souvisejícími náklady.

V případě mezinárodní patentové přihlášky

Veškeré poplatky spojené s řízením o udělení patentu / užitého vzoru a právem jeho využití hradí zaměstnavatel, který je také majitelem patentu / užitého vzoru s tím, že do tří let budou uhrazeny z relevantních výnosů (licence) nebo příslušnou výzkumnou skupinou původce.

V případě dalšího udržování platnosti přihlášky nebo jejího rozšíření

Veškeré poplatky spojené s řízením o udržování platnosti patentu / užitého vzoru a právem jeho využití hradí zaměstnavatel, který je také majitelem patentu / užitého vzoru s tím, že do tří let budou uhrazeny z relevantních výnosů (licence) nebo příslušnou výzkumnou skupinou původce.

Pravidla pro využití práv k výsledkům

Využití práv k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích je realizováno v souladu s pravidly uvedenými v § 16 zákona 130/2002 Sb., přičemž komercializace duševního vlastnictví může probíhat pouze v rozsahu, způsoby a za podmínek, které nevedou ke vzniku nedovolené veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a to zásadně transparentně a na rovném a nediskriminačním základě vůči všem potenciálním zájemcům o využití výsledků. O konkrétních případech nakládání s právy k výsledkům rozhoduje ředitel ÚMG.

Tato Směrnice nahrazuje Příkaz ředitele č. 3 ze dne 18. 7. 2006 a Směrnici z 2. 1. 2014.

Příloha č. 1 - Smlouva o odměně za vytvoření podnikového vynálezu a jeho využití

V Praze dne 11. 5. 2018

RNDr. Petr Dráber, DrSc.

ředitel

Smlouva o odměně za vytvoření podnikového vynálezu a jeho využití

Smluvní strany:

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 68378050

jednající RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel

(dále jen "zaměstnavatel")

a

....., bytem, r.č.

....., bytem, r.č.

....., bytem, r.č.

(dále jen "zaměstnanec").

Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se zaměstnancem všichni shora uvedení zaměstnanci a ujednání této smlouvy, kde se hovoří o zaměstnanci, se vztahují na všechny uvedené zaměstnance.

Smluvní strany uzavřely dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a zákona č. 206/ 2000 Sb. o ochraně biotechnologických vynálezů, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:

§ 1

Úvodní ustanovení

Zaměstnanec je v pracovním poměru k zaměstnavateli a jako původce vytvořil ke splnění úkolu ze svého pracovního poměru vynález, který je podrobně popsán v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen "podnikový vynález").

Dne předal zaměstnanec zaměstnavateli podklady vztahující se k vynálezu a písemně jej o tomto vynálezu vyrozuměl.

Zaměstnanec prohlašuje, že při vytvoření vynálezu se úmyslně nedopustil porušení práv k patentu ani jakýchkoli jiných práv třetích osob, zejména práv k předmětům duševního vlastnictví.

Dále zaměstnanec prohlašuje, že vynález vytvořili jako původci pouze následující osoby a to uvedeným podílem:

....., podíl

....., podíl

....., podíl

....., podíl

a žádná jiná osoba tak nemá jakákoli práva k patentu či práva, která vznikla v souvislosti s jeho vytvořením, která by mohla omezit či ohrozit využití užitého vzoru zaměstnavatelem.

§ 2

Využití podnikového vynálezu

Zaměstnavatel tímto uplatňuje právo na patent k podnikovému vynálezu uvedenému v § 1 odst. 1 této smlouvy.

Zaměstnavatel je oprávněn podat přihlášku vynálezu dle § 24 a násl. zák. č. 527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně i žádost o udělení dodatkového ochranného osvědčení podle § 35 a násl. zák. č. 527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jakož i vykonávat veškerá ostatní práva plynoucí z práva na patent.

Zaměstnavatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k využití vynálezu buď jeho realizací, nebo úplatným poskytnutím licencí v tuzemsku nebo v zahraničí. O průběhu příslušných jednání bude průběžně informovat zaměstnance a konzultovat s ním záměry a stav příslušných jednání.

Zaměstnanec se zavazuje provádět úkony podle požadavku zaměstnavatele, které vyplynou z průběhu patentového a licenčního řízení nebo při realizaci vynálezu a poskytovat zaměstnavateli veškerou další s tím související potřebnou součinnost.

Zaměstnavatel bude při výkonu práv z patentu respektovat závazky vůči tuzemským či zahraničním sponzorům, které vyplynou v průběhu prací vyúsťujících v předmětném vynálezu v případě, že byl o těchto okolnostech předem vyrozuměn.

§ 3

Finanční vyrovnání

Veškeré náklady související s přihláškou vynálezu, žádostí o udělení dodatkového osvědčení, náklady související s udržováním platnosti patentu, jakož i veškeré další náklady související s využíváním vynálezu a realizací práva z patentu nese zaměstnavatel. Veškeré příjmy z realizace práva z patentu náležejí zaměstnavateli.

Zaměstnavatel se zavazuje vyplácet zaměstnanci přiměřenou odměnu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zák. č. 527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní výše odměny bude stanovena podle způsobu využití patentu a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v § 9 odst. 4 zák. č. 527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Je-li podnikový vynález vytvořen více původci – zaměstnanci – mají nárok na odměnu v poměru uvedeném v § 1 odst. 4 této smlouvy.

§ 4

Další ujednání

Zaměstnanec se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost ohledně předmětu vynálezu a nesdělí žádné třetí osobě jakékoli skutečnosti, které mají souvislost s vynálezem nebo předmětem této smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje jak na dobu účinnosti této smlouvy, tak na dobu po skončení účinnosti.

Zaměstnavatel jako majitel patentu má plné právo rozhodovat o rozsahu a časových lhůtách za udržování platnosti patentu. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne patent dále neudržovat, je povinen neprodleně o tom informovat původce.

§ 5

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami.

Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou písemných dodatků, které se po jejich uzavření oběma smluvními stranami stanou nedílnou součástí této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom řádně podepsaném exempláři.

Podpisem této smlouvy vyjadřují smluvní strany svou vůli ctít a plnit její veškerá ustanovení v plném rozsahu.

V dne

V dne

.....

.....

zaměstnavatel

zaměstnanec

.....

zaměstnanec

.....

zaměstnanec