



Tato publikace vznikla v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network v České republice a její příprava byla podpořena Rámcovým programem EU pro konkurenceschopnost a inovace a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Cílem knihy je poskytnout dostatek kvalitních a srozumitelných informací o problematice ochrany duševního vlastnictví a s touto problematikou související poznatky o možnostech jak podnikatelských subjektů, tak vědeckých, výzkumných i akademických institucí, jak získat finanční podporu při ochraně nových řešení z podpůrných programů. Publikace je rozdělena do čtyř tematických částí, na jejichž řešení se podílela řada významných odborníků z oblasti průmyslových práv s hlubokými teoretickými znalostmi a mnoha praktickými zkušenostmi. Již jejich výběr dává záruku kvality...

Ing. Mgr. Josef Kratochvíl, Úřad průmyslového vlastnictví

Převážná část publikace má ráz spíše analytický, což může být zejména pro manažerskou skupinu v podnikatelské sféře užitečné... V každém případě je záslužná aktivita Technologického centra AV ČR, které tuto publikaci za finanční podpory ze zdrojů Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu BISONet, připravilo.

Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Metropolitní univerzita Praha

Napsání knihy „Nehmotné statky a průmyslová práva – jejich ochrana, oceňování a komerční využití“ pokládám za velice významný počín k dalšímu rozvoji a propagaci oblastí duševního vlastnictví v České republice. Rukopis publikace je obsahově zpracován velmi kvalitně zkušeným autorským kolektivem... Tato kniha se stane významnou pomůckou všech pracovníků v oblasti transferu znalostí a technologií jak ve výzkumných organizacích, tak zejména ve výrobních podnicích a firmách všech velikostí...

Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, VŠB – Technická univerzita Ostrava

ISBN 978-80-7419-037-7



9 788074 19037 7



JEJICH OCHRANA, OCEŇOVÁNÍ A KOMERČNÍ VYUŽITÍ

NEHMOTNÉ STATKY A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

# NEHMOTNÉ STATKY A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

## JEJICH OCHRANA, OCEŇOVÁNÍ A KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Václav Suchý, Jana Vaňová, Jaromír Kubíček  
Karel Čada, Tomáš Dobřichovský, Kateřina Hartvichová  
Lucie Chroustová, Václav Neumajer, Pavel Svačina  
Technologické centrum Akademie věd ČR



Technologické centrum Akademie věd ČR

---

Sociologické nakladatelství (SLON)





# NEHMOTNÉ STATKY A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

JEJICH OCHRANA,  
OCEŇOVÁNÍ  
A KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Václav Suchý, Jana Vaňová, Jaromír Kubíček  
Karel Čada, Tomáš Dobřichovský, Kateřina Hartvichová  
Lucie Chroustová, Václav Neumajer, Pavel Svačina  
**Technologické centrum Akademie věd ČR**

**Klíčová slova:** nehmotné statky, duševní vlastnictví, průmyslová práva, práva k duševnímu vlastnictví, výzkum a vývoj, inovace, inovační strategie, konkurenceschopnost

Tato publikace vznikla v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network v České republice a její příprava byla podpořena Rámcovým programem EU pro konkurenceschopnost a inovace a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

**Recenzovali:** prof. Ing. L. Jakl, CSc. (Metropolitní univerzita Praha), Ing. Mgr. J. Kratochvíl (Úřad průmyslového vlastnictví) a doc. Dr. Ing. V. Kebo (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Vydalo **SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ**, Praha 2010.  
Vydání první.

Vychází mimo ediční řady.

Odpovědný redaktor Václav Suchý

Grafická úprava a sazba Jan Dobeš, studio Designiq.

Vytiskla tiskárna Aleš Zápotocký – az servis, Mendíků 9, Praha 4.

Adresy vydavatelů:

Alena Miltová, Rabyňská 740/12, Praha 4 - Kamýk

Jiří Ryba, U Národní galerie 469, Praha 5 - Zbraslav

**Adresa nakladatelství:**

**SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ**

Jiřská 1, 110 00 Praha 1

slon@slon-knihy.cz

www.slon-knihy.cz

© Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010

ISBN 978-80-7419-037-7 (Sociologické nakladatelství SLON)

ISBN 978-80-86794-32-7 (Technologické centrum AV ČR)

# Obsah



<b>Úvod</b> <i>Karel Klusáček</i>	9
<b>Část I:</b> <b>Význam nehmotných statků a průmyslových práv</b>	
<i>Kapitola 1. / Václav Suchý</i> <b>Duševní vlastnictví, nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich předmět, význam a systém ochrany v České republice</b>	12
<i>Kapitola 2. / Václav Suchý</i> <b>Nehmotné statky v 21. století: Nová ekonomika, „globální patentové oteplování“ a prognózy budoucího vývoje</b>	20
<b>Část II:</b> <b>Ochrana nehmotných statků: nástroje a programy podpory</b>	
<i>Kapitola 3. / Karel Čada</i> <b>Ochrana průmyslových práv</b>	30
<i>Kapitola 4. / Tomáš Dobřichovský</i> <b>Možnosti současné právní ochrany proti pirátství a padělení</b>	71
<i>Kapitola 5. / Václav Neumajer</i> <b>Podpora ochrany duševního vlastnictví z veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací</b>	80
<i>Kapitola 6. / Lucie Chroustová</i> <b>Současné formy státní finanční podpory pro patentování v rámci programu INOVACE – Patent</b>	91
<i>Kapitola 7. / Jana Vaňová</i> <b>Specifická pravidla ochrany duševního vlastnictví v 7. rámcovém programu Evropské unie na podporu výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací</b>	96

### Část III:

#### Hodnocení a komerční využití nehmotných statků

Kapitola 8. / *Pavel Svačina*

**Různé pohledy na hodnotu nehmotných statků v současném světě** 110

Kapitola 9. / *Jaromír Kubíček a Pavel Svačina*

**Průmyslová práva jako obchodní komodita** 135

### Část IV:

#### Průmyslová práva a podnikové strategie firem a výzkumných organizací

Kapitola 10. / *Václav Suchý a Pavel Svačina*

**Ochrana průmyslových práv v inovačních firmách – motivace a překážky** 152

Kapitola 11. / *Kateřina Hartvichová a Václav Suchý*

**Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové inovační strategie** 159

**Použité zdroje** 175

**Důležité internetové stránky** 177

**Hlavní zkratky použité v textu** 185

**O autorech** 188







# Úvod



V současné době české firmy hledají způsoby, jak přežít a obstát v sílící konkurenci, jak inovovat produkci a jak odlišovat své výrobky na trhu, aby zaujaly potenciální zákazníky. O tom, zda a do jaké míry firmy na trhu skutečně obstojí, přitom dnes rozhoduje, víc než kdykoliv předtím, především kreativita, nové myšlenky a znalosti. Řada firem je proto nyní konfrontována s otázkou, jak své inovativní myšlenky chránit před zneužitím konkurencí. Účinná a správně zvolená forma ochrany firemních nehmotných statků jednak snižuje pravděpodobnost, že nově zaváděné výrobky nebo služby budou nezákonně napodobovány nebo kopírovány, a současně zvyšuje praktické možnosti komerčního využití nových výrobků. Práva z duševního vlastnictví potom firmám konkrétně umožňují, aby získaly exkluzivitu ke svým vynálezům, obchodním tajemstvím, ochranným známkám, designu výrobků i k dílům literární a umělecké povahy.

Je zřejmé, že otázky ochrany duševního vlastnictví mají nejvyšší důležitost především pro exportně orientované firmy. Jakýkoliv podnik uvažující o vývozu svých výrobků musí totiž především zajistit, aby nenarušoval duševní práva jiných stran a současně, aby sám získal z využití svých nehmotných statků co největší užitek. Přehlížení těchto aspektů může naopak vést k dodatečným nákladům a rizikům, jejichž důsledky mohou být pro firmy zničující, a někdy dokonce mohou ve svém důsledku znamenat ohrožení existence firmy jako takové.

Nejdůležitějšími nositeli a iniciátory nových myšlenek a výrobních inovací jsou v České republice, stejně jako jinde v Evropě, malé a střední podniky (MSP). MSP sice většinou disponují pouze omezenými zdroji a malým počtem zaměstnanců, ale jejich konkurenční výhodou je značná pružnost a relativně nízké počáteční náklady. Protože jsou schopny se rychleji přizpůsobovat tržním a technologickým změnám, sehrávají MSP zásadní úlohu při zakládání a rozvoji nových firem, zavádění nových progresivních technologií i v tvorbě nových pracovních míst. Současně, z podstaty věci, jsou to právě MSP, jejichž invence a duševní statky jsou nejčastěji ohrožovány nekalými praktikami konkurence.

Velké výzkumné organizace – univerzity, pracoviště Akademie věd ČR i resortní výzkumné ústavy – jsou v dnešní době rovněž vystaveny sílícímu tlaku na ochranu svých nehmotných statků. Od výzkumných týmů v těchto institucích se nyní očekává, že jejich znalosti a objevy vyústí do prakticky využitelných technologických inovací, nových výrobků a postupů, jež přispějí ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, podniků i národního hospodářství jako celku. Stále více českých vědců se také zapojuje do různých mezinárodních výzkumných projektů a programů v rám-

ci Evropské unie i mimo ni. Tento podstatně se měnící kontext výzkumné práce ve svém výsledku znamená, že výzkumné organizace, podobně jako malé a střední podniky, nyní zavádějí nebo v dohledné době budou muset zavést účinný systém ochrany a komplexního řízení svých duševních statků i jejich dalšího komerčního využití. Bez nadsázky lze tedy říci, že porozumění, co ochrana duševního vlastnictví představuje a jaký je její význam pro ochranu a efektivní management podniku, je v dnešní době naprosto zásadní.

Technologické centrum AV ČR od doby svého vzniku v roce 1994 napomáhá růstu konkurenceschopnosti podniků zejména prostřednictvím služeb spojených s transferem technologií. V roce 2006 vydalo TC AV ČR v rámci projektu Centrum pro transfer technologií publikaci *Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití, hodnocení a oceňování*, která byla zpracována jako metodická příručka pro podnikovou a výzkumnou praxi. Tato publikace se setkala s velmi příznivým ohlasem mezi našimi klienty, především z řad malých a středních podniků a výzkumných organizací.

Naše současné poznatky a praxe však ukazují, že řada MSP i některé výzkumné organizace nadále postrádají dostatek kvalitních a srozumitelných informací o této problematice. S odstupem čtyř let proto předkládáme širší veřejnosti podrobnější knihu *Nehmotné statky, jejich ochrana, oceňování a komerční využití*, která představuje společné dílo kolektivu domácích specialistů. Hlavním cílem předkládané knihy je poskytnout čtenářům ucelený, ale přitom srozumitelný a prakticky využitelný výklad hlavních aspektů ochrany i komerčního využití nehmotných statků. Ve čtyřech ucelených tematických oddílech je poměrně detailně zpracováno široké spektrum této problematiky – od jednotlivých forem a způsobů ochrany průmyslových práv přes různé přístupy k jejich oceňování a obchodování až po otázky konkrétních podnikových strategií, zahrnující jejich ochranu a další systémové zhodnocení. V knize současně nejsou opomenuty ani otázky dokreslující širší kontext uvedené problematiky – například stávající podpůrné programy, s jejichž pomocí mohou podniky získat finanční či jinou podporu při legitimním úsilí chránit své duševní vlastnictví, specifika ochrany nehmotných statků v rámcových programech Evropské unie nebo úvahy o dlouhodobějších perspektivách současného patentového a licenčního systému a jeho provázanosti s technologickým vývojem a globalizačními procesy.

Věříme, že knihu ocení a využijí hlavně malé a střední podniky, kterým je určena především a kterým může být praktickou pomůckou při tvorbě jejich obchodních, exportních a marketingových plánů. Věříme, že se kniha, nebo přinejmenším některé její kapitoly, stane užitečnou pomůckou i pro univerzity, pracoviště AV ČR i pro další národní organizace zabývající se výzkumem a vývojem, i podporou podnikání a inovací obecně. Zvýšení informovanosti o otázkách ochrany práv k duševnímu vlastnictví a průmyslových práv může podstatně přispět k lepšímu zhodnocení mnoha tvůrčích nápadů našich techniků a výzkumníků ve firemním sektoru i v akademické sféře.

Vznik a vydání této knihy byly finančně podpořeny ze zdrojů Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu BISONet, který v České republice realizuje aktivity mezinárodní sítě Enterprise Europe Network zaměřené na komplexní podporu malých a středních podniků v Evropské unii.

# 1



## **Význam nehmotných statků a průmyslových práv**

# 1. Duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví a nehmotné statky.

Jejich předmět, význam a systém ochrany v České republice



Václav Suchý

Motto: Přijali jsme vás do svých služeb nejen k vykonávání prací, jež je možno konati již na základě normálních odborných znalostí a schopností, nýbrž v první řadě též k vykonávání takových prací, které se zakládají na samostatné tvůrčí a vynálezecké činnosti...Váš plat byl stanoven se zřetelem na tuto vynálezeckou a iniciativní činnost, kterou od vás očekáváme a která je nejhlavnějším předpokladem Vašeho zaměstnání u nás...

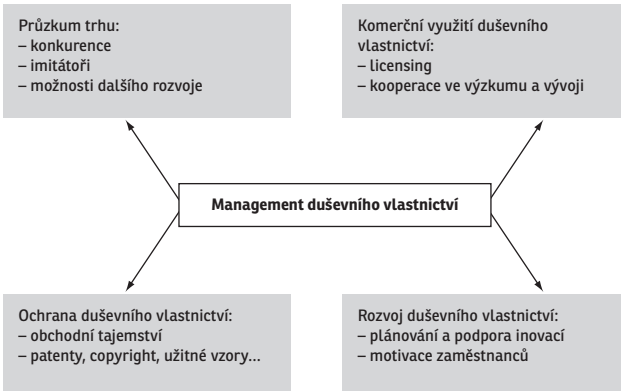
Zvláštní služební předpisy pro chemiky a konstruktéry BAŤA, a. s. Zlín

Každý podnikatel, který zahajuje své podnikání, zakládá firmu nebo zamýšlí jinak podstatně rozšiřovat své podnikatelské aktivity, je nucen zvažovat, jaké prostředky a postupy jsou pro jeho podnikatelské záměry nezbytné. O tom, že k úspěchu v podnikání jsou zapotřebí hlavně prostředky hmotného charakteru, v dnešní době jistě pochybuje jenom málokdo. Nedílnou a stále důležitější složkou podnikatelských strategií se však v posledních letech stává rovněž nehmotná složka podnikání. Ta zahrnuje především zkušenosti a znalosti, receptury, technické dokumentace, postupy a technologie, počítačové programy, stejně jako originální vzhled výrobků či jejich loga nebo názvy. Nehmotným majetkem firmy jsou samozřejmě i patenty na vynálezy i další dokumenty, jimiž je zabezpečena ochrana výše uvedených nehmotných statků. To všechno lze souhrnně, zjednodušeně řečeno, označit jako **duševní vlastnictví**.

V současném ekonomickém prostředí mnoho firem, zejména v průmyslově vyspělých zemích, usiluje o získání jistých konkurenčních výhod, které by jim zajistily výhodné a stabilní postavení na trhu. Tento tlak je nyní ještě umocňován dopady současné finanční krize i zesilujícími konkurenčními tlaky ze strany východoasijských firem disponujících výhodami levné pracovní síly či převahou výrobních kapacit.

V tomto kontextu představuje **ochrana, rozvoj a komercializace vlastního duševního vlastnictví** jednu z cest, jak domácí firmy mohou na současné výzvy reagovat. Konkrétně to znamená například: 1. investovat do vlastního **technického výzkumu a vývoje**, s cílem dosáhnout zlepšení kvality či užitečných vlastností svých výrobků; 2. aplikovat na své kvalitní výrobky či služby výrazné a snadno zapamatovatelné **obchodní označení**, s cílem vytvářet silnější „orientační vazbu“ mezi výrobkem a spotřebitelem; 3. aplikovat na výrobky **specifický design**, často v kombinaci s ochranným označením a/nebo unikátními užitečnými vlastnostmi výrobku.

Manažeři moderních inovačních firem si dnes již většinou uvědomují, jaký kapitál je ve firemním duševním vlastnictví ukryt. **Prakticky jakékoliv nehmotné, du-**

**Graf 1: Složky moderního managementu duševního vlastnictví**

Zdroj: Upraveno podle různých autorů

**ševní statky** (Intellectual Assets) však vyžadují další specifické ochránění a zhodnocení. Děje se tak prostřednictvím obchodních transakcí, které tyto duševní statky přeměňují do různých forem ochrany **duševního vlastnictví** neboli **duševního majetku** (Intellectual Property, IP) – patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, licencí, ochranných známek, autorských práv apod. Integrovaná evidence, ochrana, rozvoj, řízení a komerční zhodnocení duševních statků patří mezi základní cíle takzvaného **managementu duševního vlastnictví** (Intellectual Property Management; graf 1), který od počátku tohoto století zaujal pevné místo v teorii i praxi firemního řízení.<sup>1,2/\*</sup>

## KLASIFIKACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Duševní vlastnictví se z hlediska jednotlivých předmětů a jejich ochrany obvykle dělí na **dvě hlavní kategorie**:<sup>3/</sup>

- Předměty spadající pod průmyslověprávní ochranu** – technická řešení (patenty, užité vzory, topografie polovodičových výrobků), předměty průmyslového designu (průmyslové vzory) a ochranná obchodní označení (např. ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení, firemní jména apod.). Do této kategorie spadají i obchodní tajemství a know-how (výrobní a obchodní zkušenosti, ať již v psané nebo nepsané podobě apod.).
- Díla chráněná podle autorského práva a podle práv souvisejících** – díla literární a další díla umělecká či vědecká (tj. díla hudební, dramatická, fotografická, výtvarná, práce výkonných umělců apod.). Do této kategorie jsou také zahrnuty počítačové programy a databáze, pokud jsou vlastním autorovým duševním tvorem.

\* Poznámky k jednotlivým kapitolám najdete v závěru knihy v části Použité zdroje.

**Tabulka 1: Možnosti ochrany různých forem duševního vlastnictví**

Duševní statek	Možnosti ochrany						
	Autorsko-právní ochrana	Průmyslověprávní ochrana					
	Autorský zákon	Patent	Užitý vzor	Průmyslový vzor	Ochranná známka	Označení původu a zeměpisné označení	Utajování
Vynález	–	ANO	–	–	–	–	ANO
Nové technické řešení	–	–	ANO	–	–	–	ANO
Nové estetické řešení (design výrobku)	ANO	–	–	ANO	ANO	–	–
Jedinečné označení výrobku	ANO	–	–	ANO	ANO	ANO	–
Databáze	ANO	–	–	ANO	–	–	ANO
Software	ANO	ANO	–	–	–	–	ANO
Poznatek výzkumu nebo vývoje	–	–	*	–	–	–	ANO
Film / Fotografie	ANO	–	–	ANO	ANO	–	ANO
Hudba / Malba	ANO	–	–	–	–	–	ANO
Publikace	ANO	–	–	ANO	ANO	–	–

Zdroj: Podle I. Dobiáše /4/, s doplňky podle různých autorů.

\* Možnost ochrany jen v ojedinělých případech, jako součást technického řešení

Předměty spadající do obou uvedených kategorií duševního vlastnictví a různé formy jejich ochrany podle autorskoprávních nebo průmyslověprávních způsobů jsou přehledně shrnuty v tabulce 1.

## TERMINOLOGIE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

V detailu není současná česká odborná terminologie související s problematikou duševního vlastnictví dosud zcela jednotná. Různí autoři používají v praxi pro popis jednotlivých kategorií předmětů duševního vlastnictví poněkud rozdílných termínů, jejichž chápání různými autory se rovněž poněkud liší. Pro lepší orientaci čtenáře proto níže uvádíme přehled hlavních pojmů frekventovaných v následujících kapitolách, případně jejich variantních interpretací, které se objevují v další domácí literatuře.

**Duševní vlastnictví** v širším smyslu slova představuje „souhrn práv k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním firmám a obchodním jménům, k vědeckým objevům, práva na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké, čímž jsou míněna práva k obchodnímu tajemství, know-how, zlepšovacím návrhům, odrůdám rostlin, topografiím polovodičů, označením původu a zeměpisným označením, tedy k nehmotným statkům v oblasti duševní činnosti, které spadají do průmyslového vlastnictví nebo do duševního vlastnictví v užším smyslu“./5/

Duševním vlastnictvím v užším smyslu lze potom chápat „souhrn práv k autorským dílům jako individuálním výsledkům tvůrčí činnosti a práv k nehmotným statkům s nimi souvisejícím, jako např. k výkonům umělců, zvukovým záznamům, televiznímu vysílání apod.“ /5/

Poněkud odlišnou definici uvádí I. Dobiáš /6/, který duševní vlastnictví chápe jako „...nehmotný statek vzniklý duševní činností. Je nezávislé na hmotném substrátu a jako takové může být užíváno neomezeným počtem subjektů kdykoliv a kdekoliv na celém světě bez újmy na své podstatě. Duševní vlastnictví je právní a ekonomickou abstrakcí, která je tvořena souhrnem různých objektivně (smysly vnímatelně) vyjádřených nehmotných předmětů, které nejsou věcmi v našem dnešním právním smyslu, ani nejsou právy samými, ale jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů. Předmětem zcizení (prodeje, daru, vkladu, dědictví nebo jiného převodu) nemohou být tyto nehmotné předměty samotné, ale pouze práva k nim. Proto hovoříme o právech k duševnímu vlastnictví...“ /6/.

V konvenci Světové organizace duševního vlastnictví (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization) z roku 1967 není duševní vlastnictví definováno přímo, ale uvádí se zde výčet následujících předmětů, na které se ochrana práv k duševnímu vlastnictví konkrétně vztahuje: /7/

- literární, umělecká a vědecká díla;
- umělecká vystoupení a umělecká díla, fonografické zápisy a rozhlasová vysílání;
- vynálezy ze všech oborů lidské tvorby;
- vědecké objevy;
- průmyslové vzory (*industrial designs*);
- ochranné známky (*trademarks, servicemarks*), obchodní jména (*commercial names*) a označení (*designations*);
- ochrana proti nekalé soutěži;
- veškerá další práva vzešlá z duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární či umělecké.

**Práva k duševnímu vlastnictví** – zahrnují jednak autorská práva a práva s autorským právem související (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových záznamů, práva výrobců zvukově obrazových záznamů, práva rozhlasových a televizních organizací, sui generis právo k databázi), jednak práva průmyslová (práva k ochranným známkám, označením původu a zeměpisným označením, obchodní firmě, patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografiím polovodičových prvků). Někdy se k nim řadí též práva k obchodnímu tajemství, právo na ochranu proti nekalé soutěži či právo k internetovým doménám.

## PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

V právní teorii i praxi se lze setkat s různými výklady tohoto pojmu. Tato skutečnost je dána tím, že v právu České republiky není upravena žádná tzv. legální definice průmyslového vlastnictví, která by tento pojem vymezila alespoň pomocí obecných pojmových znaků. /8/

Obecný výklad pojmu „průmyslový“ je však obsažen již v Pařížské unijní úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1884, kde se v Článku 1 (3) praví: „Průmyslové vlastnictví v jeho nejširším smyslu je třeba vztahovat nejenom na vlastní předměty průmyslu a obchodu, ale stejně tak i na zemědělské a těžební podnikání



a na veškeré zboží, ať již vyráběné nebo přírodní, např. vína, zrniny, tabák, ovoce, skot, nerosty, minerální vody, pivo, květiny a mouku...“ /11/.

K tomu je třeba dodat, že označení „průmyslové“ v této definici je samozřejmě poplatné době svého vzniku (tj. období tzv. druhé průmyslové revoluce), kdy existoval celospolečenský zájem na rozvoji veškeré výroby právě „průmyslovým“ způsobem. Výklad slova „průmyslový“ byl tehdy široký a zahrnoval průmyslové způsoby ve všech oblastech lidského podnikání. /8/

Podle definice M. Boháčka a L. Jakla /9/ průmyslové vlastnictví představuje „souhrn zvláštních absolutních práv k nehmotným statkům průmyslově (tj. opakovaně hospodářsky) využitelným a jejich právní ochranu“. Předmětem průmyslového vlastnictví jsou tedy podle tohoto vymezení vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových obvodů a odrůdy rostlin, dále ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení a obchodní firmy.

## PRŮMYSLOVÉ PRÁVO

Termín „průmyslové právo“ byl v české terminologii používán zejména pod vlivem německé právní terminologie v době socialismu, kdy se prosazovala koncepce takzvané osobně majetkových práv a z důvodů ideologických nebylo možno v oblasti nehmotných statků hovořit o „vlastnictví“. Jinak pojem „průmyslové právo“ nebyl nikdy, ani v současné době není, zákonným termínem používaným v právních předpisech. Jde spíše o výraz používaný v právní teorii či praxi. /5/

## AUTORSKÉ DÍLO

Autorským dílem se rozumí literární nebo jiné umělecké dílo a dílo vědecké, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora, a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické (§ 2 odst. 1 autorského zákona).

Každé autorské dílo je jedinečné; nemohou tedy existovat dvě naprosto shodná autorská díla, aniž by jedno z nich nebylo plagiátem druhého. Autorská díla mohou vytvářet pouze fyzické osoby. Právnícké osoby, naproti tomu, nemohou být autory děl, mohou k nim pouze vykonávat autorská práva, a to na základě zákona (§ 58 autorského zákona, v případě zaměstnaneckých děl), nebo na základě licence udělené autorem (§ 46 autorského zákona).

Za autorské dílo se považují také fotografie, databáze a počítačové programy, pokud jsou autorovým duševním tvůrcem.

Za autorské dílo naopak *nelze* považovat zejména námět díla sám o sobě, denní zprávy nebo jiné údaje samy o sobě, myšlenky, postupy, principy, metody, objevy, vědecké teorie, matematické a chemické vzorce apod. /10/

## AUTORSKÁ PRÁVA

Autorské právo a práva s ním související, tj. práva výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, vysílatelů a dále zvláštní právo pořizovate-

lů databází jsou upravena zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. /10/

**Piráctví** – porušování autorských práv a práv s autorským zákonem souvisejících (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových záznamů, práva výrobců zvukově obrazových záznamů, práva rozhlasových a televizních organizací, sui generis právo k databázi).

**Padělání, padělatelství** – porušování průmyslových práv (práva k ochranným známkám, označením původu a zeměpisným označením, obchodní firmě, patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografiím polovodičových prvků).

## SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICCE

Během 90. let minulého století došlo v České republice k podstatné přestavbě celého systému ochrany práv k duševnímu vlastnictví. V roce 1990 byl přijat nový zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (tzv. patentový zákon). Tento zákon upravil mimo jiné podmínky patentovatelnosti vynálezu a dobu a účinky ochrany ve shodě s analogickými zákonnými normami zemí Evropské unie. Podobně nový zákon o ochranných známkách z roku 1995 odstranil překážky v nakládání s ochrannými známkami. Ochranu topografiím polovodičových výrobků a užitným vzorům Česká republika poskytuje od roku 1991, resp. od roku 1992. Legislativní modernizace českého právního řádu v oblasti duševního vlastnictví byla završena v roce 2000 novelizací patentového zákona, v němž byla zavedena tzv. dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro výrobky na ochranu rostlin. V témže roce byl přijat nový zákon o průmyslových vzorech a zákon o ochraně biotechnologických vynálezů. /11/

Po roce 1990 byly navázány rovněž pracovní kontakty s Evropským patentovým úřadem a Evropskou patentovou organizací; v roce 2002 Česká republika přistoupila k Evropské patentové dohodě a začala rozvíjet spolupráci s Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). /12/

Současný systém ochrany duševního vlastnictví v ČR již odpovídá požadavkům a pravidlům volného tržního hospodářství a je harmonizován rovněž s právem Evropské unie. Kromě příslušných zákonných norem je tento systém tvořen i následujícími státními institucemi, které se problematikou ochrany duševních práv zabývají:

- **Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)** zajišťuje rozhodování a poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků. Úřad rovněž vykonává činnosti podle předpisů o patentových zástupcích a vede ústřední fond patentové literatury. Úřad průmyslového vlastnictví tedy sám přímo nezajišťuje právní ochranu předmětů průmyslového vlastnictví, ale o této ochraně rozhoduje na základě podaných návrhů či žádostí. Působnost úřadu je přesněji vymezena

v zákonu č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá ze změny provedené zákonem č. 417/2004 Sb.

- **Ministerstvo kultury** a jím delegovaní kolektivní správci (Ochranný svaz autorský OSA, Divadelní a literární agentura DILIA aj.) mají v gesci ochranu autorských děl a dalších předmětů spadajících do působnosti autorského zákona (zákon č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů). Tyto organizace se starají o ochranu práv autorů a dalších oprávněných subjektů.

Mezi další orgány a organizace, které se zabývají ochranou duševního a průmyslového vlastnictví, patří zejména Česká obchodní inspekce, celní úřady, Policie ČR, soudy, státní zastupitelství a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Do systému ochrany duševního vlastnictví rovněž patří Komora patentových zástupců, Česká advokátní komora a jednotlivé profesní komory. /4/

## BILANCE OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICCE

V České republice patří malé a střední podniky, spolu s fyzickými osobami, k neaktivnějším přihlašovatelům patentů a užitných vzorů (viz tabulku 2). /13, 14/

Z dalších domácích firem a organizací patří do první desítky neaktivnějších předkladatelů hlavně velké firmy a akademické instituty z oblasti chemického, farmaceutického a strojírenského výzkumu a vývoje (viz tabulku 3). /13/

Přesto ve srovnání s evropským průměrem je celkový počet přihlášek vynálezů stále relativně nízký, a to jak v přepočtu na počet pracovníků ve výzkumu a vývoji, tak i v poměru k celkovým investicím plynoucím do výzkumu a vývoje. /15/ Pouze 5 % z celkového počtu v ČR udělených patentů připadá na domácí přihlašovatele. /16/ Celkově tyto údaje velmi výmluvně naznačují, že patentová ochrana mezi českými firmami i ve výzkumné a akademické sféře ještě stále není patřičně doceněna.

Mnoho domácích podniků, pokud vůbec svoji IP strategii má, se uchyluje převážně k jejímu defenzivnímu využití. Často se lze také setkat s názorem, že ochrana práv k duševnímu vlastnictví je jen jakási „módní záležitost“ vyžadovaná podnikovým vedením, na kterou je třeba nějak formálně reagovat a vynaložit na ni jistou část podnikového rozpočtu. Podobné mechanické přístupy ovšem nevedou k dlouhodobě uspokojivým výsledkům – typickým důsledkem může být například to, že platnost patentu nebo ochranné známky vyprší, aniž podniku poskytla jakýkoliv komerční zisk, nebo že jsou úplně přehlédnuty podstatné strukturální změny trhu, což následně způsobí pokles firemního zisku z prodeje chráněných výrobků apod. IP specialisté ve firmách také často přicházejí ke slovu teprve v okamžiku, kdy vzniká akutní problém a kdy jsou firemní práva nějakým způsobem ohrožena. Efektivní ochrana duševních statků však ve skutečnosti vyžaduje, aby pracovníci odpovědní za IP problematiku byli aktivně vtaženi do tvorby dlouhodobé firemní strategie a cílů a aby byli schopni v předstihu, v úzké spolupráci s obchodníky podobné situace předvídat a preventivně jim předcházet.

Jedním z hlavních cílů této publikace je proto přinést domácím subjektům, především inovačním malým a středním firmám, podnikatelům a částečně i výzkum-

**Tabulka 2: Patentové přihlášky a užitné vzory českých přihlašovatelů v letech 2004–2009**

	Přihlášky vynálezů				Udělené patenty					
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Univerzity	17	30	52	69	13	21	16	23	18	61
Výzkumné ústavy	39	46	68	83	31	28	22	19	35	62
Podniky velké	51	44	37	44	20	25	28	27	24	22
MSP	240	197	226	243	131	166	119	98	117	169
Fyzické osoby	272	269	258	277	98	109	79	60	45	63
<b>Celkem</b>	<b>619</b>	<b>586</b>	<b>641</b>	<b>716</b>	<b>293</b>	<b>349</b>	<b>264</b>	<b>227</b>	<b>239</b>	<b>376</b>

	Přihlášky užitných vzorů				Zapsané užitné vzory					
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Univerzity	14	17	37	41	11	11	18	48	93	163
Výzkumné ústavy	16	36	61	68	11	27	46	73	79	100
Podniky velké	22	11	8	1	18	16	7	2	1	5
MSP	499	443	413	434	468	428	405	433	405	437
Fyzické osoby	587	598	481	509	534	537	462	434	402	422
<b>Celkem</b>	<b>1138</b>	<b>1105</b>	<b>1000</b>	<b>1053</b>	<b>1042</b>	<b>1019</b>	<b>938</b>	<b>990</b>	<b>980</b>	<b>1127</b>

Zdroj: Podle K. Čady /13/, M. Paclíka /14/ a dat Úřadu průmyslového vlastnictví.

**Tabulka 3: České firmy a výzkumné organizace s nejvyšším počtem udělených patentů v období 2000–2009**

Pořadí	Instituce	Počet udělených patentů
1.	ZENTIVA, a.s.	89
2.	RIETER CZ, a.s.	50
3.	ŠKODA AUTO, a.s.	48
4.	VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE	42
5.	PRECIOSA, a.s.	37
6.	Ústav makromolekulární chemie AV ČR	30
7.	OEZ, s.r.o.	29
8.	Ústav organické chemie a biochemie AV ČR	24
9.	TRUSTFIN, a.s.	23
10.	VÚTS Liberec, a.s.	2

Zdroj: Podle dat Úřadu průmyslového vlastnictví.

ným organizacím, ucelenější přehled zejména o významu a praktických aspektech ochrany a komerčního zhodnocení duševních statků, které mohou využít ve své každodenní praxi.

## 2. Nehmotné statky v 21. století:

Nová ekonomika, „globální patentové oteplování“  
a prognózy budoucího vývoje



Václav Suchý

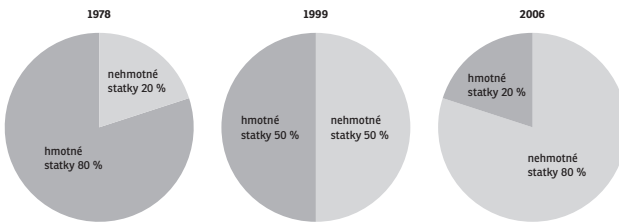
Podnikatelé a manažeři firem – malých a začínajících i velkých a na trhu již etablovaných – dnes čelí mnoha složitým a souběžně působícím výzvám – sílí konkurenci z Asie i ze zemí EU, překážkám souvisejícím s obtížnějším přístupem k financování i problémům při vyhledávání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců. V neposlední řadě jsou nové výrobky a myšlenky inovačních firem stále ohrožovány nekalou konkurencí – imitátory, piráty i průmyslovou špionáží. Ve snaze překonat tato úskalí je mnoho podniků dnes nuceno hledat odpovědi na zdánlivě triviální, ale ve skutečnosti klíčové otázky související se samotnou podstatou moderního podnikání: V čem vlastně spočívá skutečná hodnota našeho podnikání? Jsou to naše nové inovační výrobky, o které je zájem na trhu, nebo snad naše ochranné známky, nebo celková pověst naší firmy? Nebo je to hlavně, co máme, nadání, kvalifikace a loajalita našich zaměstnanců? Není třeba hlavní naší devizou to, že provádíme chytrou cenovou či prodejní politiku? Obecná odpověď na tyto podstatné otázky zní: Jsou to nehmotné, duševní statky – intelektuální kapitál, v nichž je ve skutečnosti soustředěna skutečná hodnota firmy. A klíč k dalšímu přežití a rozvoji vašeho podniku spočívá v jejich ochraně, rozvoji a dalším obchodním využití.

Odhaduje se, že hodnota nehmotných statků ve firmách celosvětově dramaticky stoupla mezi roky 1978–2006. Ještě během druhé poloviny 70. let minulého století tvořily hlavní část (~ 80 %) ceny firem obvyklé hmotné statky (vybavení, budovy, materiál, výrobky apod.), zatímco statky nehmotné přispívaly k ceně podniku jen asi 20 %. V roce 2006 však byl tento poměr již prakticky zcela opačný – nehmotné statky přispívaly k odhadní ceně firem skoro 80 % (viz graf 2).

Analogické údaje jsou nyní k dispozici i ve vztahu k hodnotě evropských podniků. Průzkumy založené na disparitě mezi čistou hodnotou (net value) a reálnou tržní cenou veřejně obchodovatelných firem ukazují, že během posledních 17 let přispívají nehmotné statky k celkové tržní ceně firem nejméně ze 70 %. /2/ Podobně jako v případě hodnoty celých firem jsou nehmotné statky klíčovým faktorem ovlivňujícím i ceny i dalších, dílčích obchodních operací, jako jsou např. prodej a nákup licenčních či distribučních smluv. Podle současných odhadů jenom obchod s licencemi dnes dosahuje objemu kolem 500 miliard dolarů ročně, z čehož lví podíl připadá právě na hodnotu souvisejících nehmotných statků. /3/

Rovněž způsoby tvorby, využívání i komerčního využití většiny nehmotných statků prodávají během posledních dvou desetiletí podobně dramatický vývoj, který úzce souvisí s podstatnými celosvětovými hospodářskými, technologickými, sociálními i politickými procesy. Probíhající **globalizace ekonomiky** vede k po-

**Graf 2: Vývoj relativní hodnoty hmotných a nehmotných statků ve firmách mezi roky 1978–2006**



Zdroj: Podle I. Russela /1/.

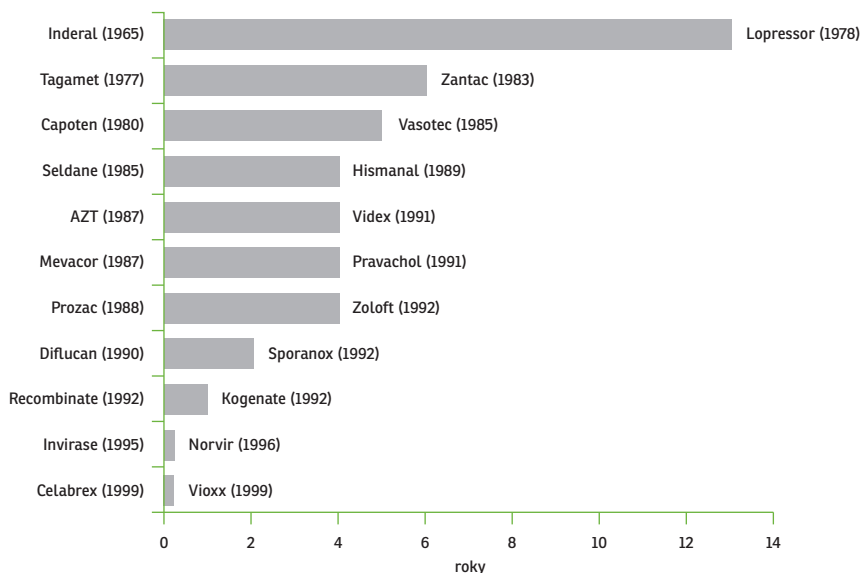
stupnému narušování tradiční teritoriální podstaty většiny legislativních norem a souběžně s tím se mění i legislativa i celkové pojetí nehmotných statků a práv souvisejících s jejich vlastnictvím. Typicky například původní pojetí průmyslových práv, platné ještě před 20 lety, zaručující pro jejich držitele pouhou tržní exkluzivitu, je dnes již do značné míry překonáno. Ochrana průmyslových práv je nyní naopak stále více využívána při licencování výrobků nebo výrobních technologií. Některé typy licenčních smluv navíc umožňují, aby držitel licence sám výchozí produkt nejen nabízel na trhu, ale také aby ho dál nezávisle rozvíjel a zdokonaľoval a aby si tímto způsobem vytvářel své vlastní odvozené nehmotné hodnoty. Ty mohou být následně licencovány dalším stranám, čímž vzniká produktivní cyklus opakujících se a vzájemně se doplňujících vynálezů, inovací a souvisejících obchodních transakcí.

Celosvětové rozšiřování obchodu a expanze globálně působících bankovních, pojišťovacích a přepravních společností dnes rovněž vytvářejí nové, dříve v podstatě neznámé problémy související zejména s vymahatelností práv k duševnímu vlastnictví. Tyto tendence jsou dále zesilovány i rozvojem elektronického obchodování, které firmám umožňuje skutečně globální působnost.

Nástup takzvané **nové ekonomiky** /4/, založené na kombinaci celosvětově poskytovaných služeb, bankovních produktů a **nových převratných technologií** – především Internetu a dalších digitálních a komunikačních technologií, biotechnologií a nanotechnologií – způsobuje, že se na trhu objevují zcela nové typy výrobků a služeb i nové způsoby jejich distribuce. Souběžně s tím, bohužel, se objevuje i mnoho nových způsobů nezákonného užívání nebo napodobování těchto inovačních produktů. Odhaduje se, že obchod založený na různých formách porušování duševních práv – především na padělaných nebo nezákonně kopírovaných výrobcích, včetně pirátských výrobků šířených prostřednictvím Internetu – dosahuje celkového objemu více než 300 miliard dolarů, což odpovídá asi 3 % celosvětového obchodu. /5/

Některé nové technologie a výrobky se navíc vyvíjejí s takovou rychlostí, že organizace, které se zabývají ochranou duševního vlastnictví, v podstatě nestačí s tímto překotným vývojem držet krok. /6/ Hektický příliv inovací souvisí, přinejmenším částečně, s ohromnými a stále sílícími konkurenčními tlaky, kterým je mnoho firem vystaveno. Uvede-li dnes některá firma na trh nový výrobek, je pouze otázkou

**Graf 3: Vývoj délky tržní exkluzivity některých význačných značkových léčiv. Doba mezi uvedením na trh nového léčiva (vlevo) a konkurenčního léčiva se shodnými nebo podobnými léčivými účinky (vpravo) se mezi roky 1965–1999 neustále progresivně zkracovala.**



Zdroj: Podle Z. Kerekese /7/.

několika měsíců, než její konkurence přijde s analogickým výrobkem s podobnými, nebo dokonce lepšími vlastnostmi. Sílicí konkurenční tlaky tak způsobují, že doba, po kterou se inovační firma těší tržní exkluzivitě svého výrobku, se neustále progresivně zkracuje (viz graf 3). /7/

Rozvoj **informačních a komunikačních technologií (ICT)** a jejich lavinovitě rozšiřování a využívání vytvářejí globální virtuální propojení států, kultur a firem po celém světě – vzniká informační společnost. Technologický vývoj přitom přináší zcela nová hybridní obchodní řešení, jež v sobě spojují aspekty hmotných průmyslově vyráběných produktů a služeb, s výrobky víceméně virtuálními, jako jsou například IT-slужby (*services*), IT-charakteristiky (*features*), a IT-obsah (*content*). Mnohé z těchto nových a rychle se vyvíjejících produktů však dosud postrádají odpovídající legislativní ochranu, která by zamezila porušování práv k duševnímu vlastnictví jejich tvůrců. /8/ IT firmy to nutí mimo jiné k tomu, aby nově vyvíjený software vázaly na tradiční hmotná záznamová média a obaly. Absence odpovídající ochrany a obtíže s ohodnocením ceny virtuálních produktů rovněž způsobují, že celkovou hodnotu mnoha inovačních firem lze pouze obtížně kvantifikovat. Bezprostředním důsledkem těchto metodických a legislativních obtíží je, že nehmotné statky a duševní vlastnictví firem se většinou nepřijímají jako odpovídající bankovní záruka, což inovačním firmám způsobuje, zejména v současné době, citelné finanční obtíže.



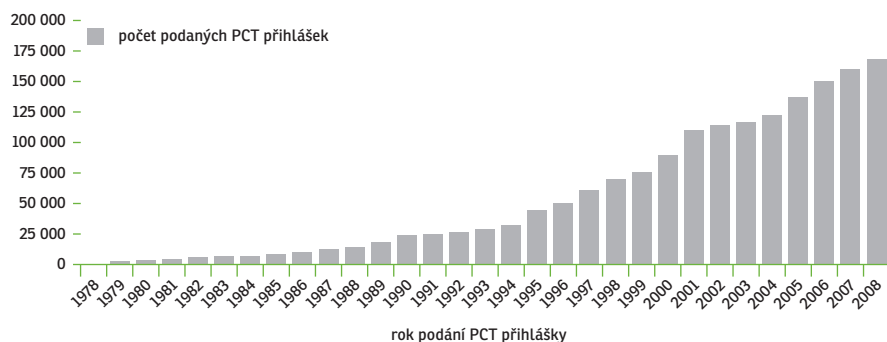
Problematika právní ochrany duševního vlastnictví získává v současnosti na aktuálnosti také díky všeobecnému rozšíření rychlého, takzvaného **širokopásmového Internetu (Broadband)**, který umožňuje až 50krát rychlejší přenos dat než starší typ telefonního připojení. Tento technologický pokrok paradoxně rovněž způsobuje, že se více než kdy předtím rozmáhá pirátství a další formy porušování práv k duševnímu vlastnictví, zejména v oblasti produktů kultury a zábavního průmyslu. /6/

Podobně i současná **biotechnologická revoluce**, jejímiž svědky jsme během posledního desetiletí ve zdravotnictví a vývoji nových léčiv, genetice, zemědělství, výrobě potravin i v ochraně životního prostředí, úzce souvisí s rozvojem silné a účinné ochrany duševního vlastnictví. Vezmeme-li v úvahu ohromné náklady na výzkum a vývoj a časový odstup 10–15 let, který obvykle předchází komerčnímu zavedení biotechnologických inovací na trh /8/, je potřeba ochrany biotechnologických vynálezů a technologií vcelku pochopitelná. Současné pokroky v biotechnologii, zejména nástup genetických manipulací a postupné rozluštění lidského genomu, však přinášejí (spolu s potenciálně ohromným pokrokem v léčení mnoha závažných chorob) i řadu dalších znepokojivých a nejasných otázek právě v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Vynořují se nová, před několika lety prakticky neznámá, komplikovaná právní a etická dilemata: Je například možné a eticky správné patentovat nové druhy živých organismů? Může mít vůbec firma nebo jednotlivec práva na výhradní vlastnictví a využívání nějakého živočišného nebo rostlinného druhu? Lze patentovat léky, které vznikly genetickou modifikací lidské tkáně bez souhlasu jejich původního dárce? /9/

Analogický vývoj – ohromný technologický a vědecký pokrok na straně jedné a vznik velkých právních i morálních dilemat spojených s vlastnictvím a využitím klíčových objevů na straně druhé – lze během posledních let pozorovat i v dalších mezioborových disciplínách, např. v **nanotechnologii**. Nanotechnologické firmy zaměstnávají početné týmy vývojových inženýrů, biologů, fyziků a chemiků, kteří vytvářejí nové materiály uplatňující se např. v miniaturizovaných systémech, textilním průmyslu a energetických zařízeních. Objevují se dokonce i materiály zcela nové, v podstatě biologické „podstaty“. Technologický pokrok v nanotechnologii a biotechnologii a zejména současná konvergence obou těchto oborů do takzvané **nano-biotechnologie** vedou ke stírání dříve jednoznačných definic upravujících práva k souvisejícímu duševnímu a průmyslovému vlastnictví. Typickým příkladem je „rozostření“ a postupná eroze hranice mezi tím, co lze konvenčně definovat jako vynález a kategorii vědeckého objevu. /10/ Je patrné, že, pokud v těchto nových oborech nedojde k odpovídajícím legislativním úpravám v ochraně souvisejícího duševního vlastnictví, brzy nastanou podstatné komplikace při výkladu toho, co lze či nelze podle stávajících pravidel ochránit, resp. co je ve smyslu etickém a sociálním skutečně žádoucí chránit. /11/

Projevem narůstající ekonomické důležitosti duševního vlastnictví v současném světě je samozřejmě i proces, který lze celkově označit jako **politizaci duševního vlastnictví**. Vzájemně provázaná agenda mezinárodního obchodu a práv k duševnímu vlastnictví je již delší dobu jedním z podstatných prvků mezistátních obchodních dohod a nezřídka i politického napětí mezi ekonomickými velmocemi, např. mezi USA a Čínou. Jinou dimenzí politizace práv k duševnímu vlastnictví v současném globalizovaném světě je nepochybně napětí panující mezi rozvinutými zeměmi Severu, kterým náleží většina klíčových práv k nehmotným statkům, a zeměmi



**Graf 4: Nárůst počtu patentových přihlášek podaných v systému Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) mezi roky 1995–2008**

Zdroj: Podle dat WIPO /17/.

Jihu, kde naopak převažuje jejich porušování. Zvláště vyostřené jsou tyto rozpory ve vztahu k patentům a licencím na léčiva proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze, jež představují hlavní zdravotní problém v zemích třetího světa. Vysoké ceny značkových a patentovaných léčiv vytvářejí pro mnoho chudších států totiž jen těžko překonatelnou překážku v řešení zásadních zdravotních problémů. Logickým důsledkem tohoto vývoje v posledních letech je mimořádný rozvoj trhu tzv. generických léčiv, tedy relativně levných léků, „imitujících“ účinky původních originálních značkových léčiv, jimž vypršela patentová ochrana. Současně sílí tlak ze strany zemí třetího světa, aby, pokud jde o přístup k zásadním léčivům, byly zájmy držitelů práv k duševnímu vlastnictví podřízeny bez výjimky zájmům veřejného zdraví. /12/

Jiným aktuálním a dosud neuzavřeným problémem je otázka, zda právní ochranu duševního vlastnictví lze rozšiřovat i na tradiční skupinové znalosti a dovednosti (Indigenous Intellectual Property), např. na předměty etnického umění domorodých kmenů, lidové lékařské receptury či tradiční stavební nebo materiálové technologie. /13/ Takzvaní bioprospektoři v mnoha zemích třetího světa pátrají po nových přírodních materiálech a genetických zdrojích, jichž by bylo možno využít jako složek pro nová léčiva, a využívají přitom i tradičních znalostí místních obyvatel. Mají snad původní domorodé komunity platit velkým firmám např. za výrobky založené na rostlinách či znalostech, které ony samy dávno objevily a po staletí užívaly? Tyto a další nedořešené etické a ekonomické otázky jsou příčinou, proč se v mnoha rozvojových zemích objevuje názor, že současný systém ochrany duševního vlastnictví, a patentový systém obzvláště, neodpovídá jejich skutečným potřebám a že tento stav je nutno radikálně změnit. /14/

Politicizace některých problémů souvisejících s právní ochranou duševního vlastnictví ovšem nezůstává omezena jen na země třetího světa, ale začíná se projevovat také v některých rozvinutých zemích Západu. Ve Švédsku například podnítila nedávno šikana ze strany vlastníků autorských práv vznik první politické strany, jež má ve vínku program redukce autorských práv – Pirátské strany. Mezi jejími programovými tezemi můžeme najít zákaz správy digitálních práv, legalizaci nekomerčního sdílení

publikovaných prací a zkrácení doby platnosti autorských práv při komerčním užití na pět let. Po pěti letech od vydání by se každá publikovaná práce měla stát, podle představ protagonistů Pirátské strany, součástí veřejné domény (*public domain*). /15/

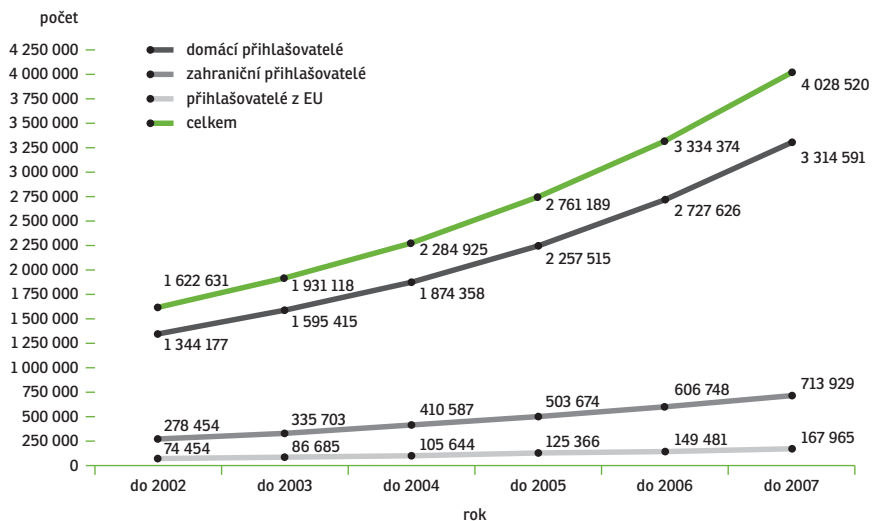
V celosvětovém měřítku dochází v posledních letech k prakticky exponenciálnímu nárůstu udělených patentů; hovoří se dokonce o „**globálním patentovém oteplování**“. /16/ Počet přihlášek k patentové ochraně v rámci Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty, PCT), se například jen v období mezi lety 1990–2008 zvětšil téměř šestinásobně. Podle údajů za rok 2008 souvisela největší část podaných patentů s lékařskými technologiemi (12 %), počítačovými technologiemi (8,5 %) a farmaceutickým průmyslem (7,9 %). Mezi nejdynamičtější se vyvíjející odvětví, u nichž dochází oproti minulým letům k relativně nejvyššímu nárůstu podaných přihlášek, však patří oblast informačních manažerských systémů, mikrostrukturální technologie a nanotechnologie. V loňském roce se také, poprvé za 39 let historie PCT, dostala do čela neaktivnějších patentových přihlašovatelů čínská firma – telekomunikační gigant Huawei Technologies Co. Ltd. Ta jenom za rok 2008 podala rekordních 1729 mezinárodních patentových přihlášek, čímž předčila další věhlasné světové firmy, včetně firem Panasonic, Philips a Bosch (viz graf 4). /17/

Sílicí konkurenční tlaky ze strany asijských firem jsou patrné také z dat IFI Patent Intelligence, která nedávno publikovala přehled patentové aktivity severoamerických firem. /18/ Největším přihlašovatelem patentů v USA zůstává sice stále firma IBM (4186 patentů za rok 2008), což je více než celková patentová produkce firem Microsoft, Oracle, Apple, Hewlett-Packard, EMC, Accentre a Google dohromady. Přesto je však, pokud jde o celkový počet v USA udělených patentů (51 %), již převaha mírně na straně zahraničních, především asijských přihlašovatelů (Čína, Hongkong, Tchaj-wan, Jižní Korea, Japonsko), což je jev v minulosti nebyvalý. Aby čelila tomuto tlaku, plánuje firma IBM v letošním roce zvýšení počtu svých vlastních podaných patentových přihlášek o 50 %.

Co je vlastně příčinou enormního celosvětového nárůstu počtu patentů v posledních letech, nebylo zatím zcela jednoznačně vysvětleno. Přínejmenším částečně může být tento pozoruhodný jev vysvětlen snahou firem kompenzovat enormní růst nákladů na výzkum a vývoj v moderních oborech, jako je například genetické a tkáňové inženýrství, technologie kmenových buněk nebo komunikační a informační technologie. Druhou příčinou je zřejmě postupně sílicí vliv nových mezinárodních organizací a dohod usnadňujících volný obchod a mezinárodní ochranu práv k duševnímu vlastnictví (WTO, GATT, TRIPS). Nakonec, třetím faktorem, který se určitě rovněž podílí na „globálním patentovém oteplování“, jsou zásadní ekonomicko-politické změny v bývalých socialistických státech v Evropě a v jihovýchodní Asii. Tento zeměpisný prostor jako celek představuje potenciál asi 3,6 miliardy obyvatel, který byl až donedávna z velké části izolován mimo systém mezinárodního obchodu. /16/ Postupné uvolňování ohromných místních lidských zdrojů, zejména v Číně, se nyní začíná projevovat nejenom nárůstem patentových přihlášek zahraničních firem, které si na čínském trhu chtějí ochránit svoje investice, ale především ohromným, prakticky exponenciálním přírůstkem počtu patentů podávaných čistě čínskými subjekty (viz graf 5). /19/

Jedním z dalších podstatných důsledků současného lavinovitého nárůstu patentů je skutečnost, že související patentová literatura se stává v podstatě hlavním zdrojem moderních vědeckotechnických informací. Je v ní obsaženo až 85 % sou-

Graf 5: Dynamika patentových přihlášek v Čínské lidové republice mezi roky 2002–2007



Zdroj: Podle S. Cheethama a J. Skou /19/.

dobých technických znalostí, které navíc většinou nelze zjistit z jiných informačních zdrojů. V této souvislosti Evropská komise odhaduje, že asi 20 miliard € se každoročně vynakládá v podstatě zbytečně na duplicitní výzkum a vývoj objevů a technických řešení, která již dříve byla patentována, a tedy zapsána v příslušných patentových dokumentech. /20/

V souvislosti s „globálním patentovým oteplením“ posledních let je zajímavé, že strmě narůstající množství patentů zjevně vůbec nekorresponduje s celkovými komerčními zisky z patentování, které stoupají celosvětově jenom mírně nebo spíše stagnují. Tento jev, známý jako „**patentový paradox**“ /15/, ukazuje, že mnoho moderních firem zřejmě patentování využívá spíše než jako zdroj bezprostředního zisku jako strategický nástroj (podrobněji se různým motivacím firem k patentování věnuje rovněž kapitola 10 této knihy).

Podobně jako v případě patentů dochází však v současnosti i k růstu zájmu o další instituty formální ochrany nehmotných statků – nebývalý rozmach prodělává např. firemní známková kultura. Od původního významu, kdy firemní ochrannou známku (*brand*) na výrobku vnímal zákazník spíše jako symbol pro určitou kvalitu nebo funkčnost výrobku, se význam ochranných známek podstatně posunul. Dnes používání výrobku s určitou známkou pro zákazníka mimo jiné znamená i vymezení sebe sama a vyjádření identity uživatele výrobku vůči okolní společnosti. Pro některé firmy se tak ochranná známka stává jejich nejcennějším statkem, jehož hodnota někdy značně převyšuje i celkovou hodnotu movitého majetku firmy. Například hodnota ochranné známky firmy Coca-Cola byla nedávno odhadnuta na více než 70 miliard dolarů a podobně astronomickými částkami byly oceněny také ochranné známky některých dalších velkých celosvětových firem, jako je např. Microsoft, IBM nebo Intel. /8/

Přestože příčiny současného nárůstu zájmu o ochranu nehmotných statků jsou zřejmě komplexní, několik studií z poslední doby naznačuje, že existuje pozitivní korelace mezi stupněm ochrany nehmotných statků a ekonomickou prosperitou dané země – země s funkčním systémem ochrany práv k duševnímu vlastnictví obvykle vykazují vyšší hospodářský růst. Kvalitní systém ochrany nehmotných statků má zřejmě rovněž pozitivní vliv na intenzitu výzkumu a vývoje, příliv zahraničních investic a technologický transfer. /21, 22/

Zajímavou, i když značně hypotetickou otázkou jistě je, jak se bude současný systém právní ochrany duševního vlastnictví vyvíjet v budoucích letech. Evropský patentový úřad (EPO) v roce 2005 se dotázal sto předních osobností z oblasti průmyslu, obchodu, MSP, velkých nadnárodních společností i politiků, jak bude podle jejich názoru vypadat role a ochrana nehmotných statků ve světě v roce 2025. Ze získaných odpovědí bylo možno abstrahovat čtyři hlavní prognostické scénáře /23/:

### **Scénář 1 – Vlášda trhu a harmonizovaných IP pravidel**

Scénář předpokládá, že do roku 2025 současný systém ochrany patentů a dalších duševních práv zůstane v podstatě zachován a že se dále zdokonalí a globálně rozšíří. Objeví se nové, dnes zatím neznámé druhy patentovatelných služeb. Patenty budou všeobecně využívány hlavně jako finanční nástroje, s cílem zvyšovat jejich pomocí hodnotu podnikových akcií. Počet patentových přihlášek dále silně poroste. Současně se objeví různé nové způsoby racionalizace patentového systému, který se jako celek bude vyvíjet směrem ke všeobecné celosvětové harmonizaci. Hlavní silou, která bude uvedený proces ovlivňovat, bude volný a globalizovaný trh, svazovaný pouze minimem externích regulací. Klíčovými hráči v popsaném scénáři budou velké nadnárodní korporace. Budou to společnosti s globální působností, disponující velkými zdroji, tvořící a intenzivně využívající masivní patentová porfolia a agresivně vymáhající svá práva k duševnímu vlastnictví soudní cestou.

### **Scénář 2 – Vzestup nových velmocí**

V roce 2025 bude završen již dnes probíhající proces postupného přesunu ekonomického a finančního těžiště ze zemí Západu do zemí Asie – zejména do Číny, Indie, Vietnamu, Japonska a do některých zemí Jižní Ameriky. Čína se už kolem roku 2020 stane, bude-li pokračovat současný trend, největším tvůrcem vědeckých znalostí na světě. /24/ Nové supervelmoci si stávající pravidla ochrany duševního vlastnictví přizpůsobí podle svých potřeb a budou je rozsáhle využívat k upevnění své moci a zvýšení životní úrovně svých obyvatel. Tradiční technologičtí hegemoni dneška – USA a západoevropské země – s nimi neudrží krok, pozbudou svoji současnou technologickou převahu a začnou se uchýlovat k různým ochrannářským a protekcionistickým opatřením (včetně využití IP), aby reagovaly na narůstající konkurenci. Rozvojové země se dostanou zcela nebo částečně „mimo hru“ a budou široce uplatňovat kolektivní práva k duševnímu vlastnictví, např. na ochranu své původní lidové kultury, biodiverzity apod.

### **Scénář 3 – Plody stromu poznání pro všechny**

V tomto scénáři se předpokládá, že masivně zesílí tlaky ze strany vlád některých zemí třetího světa, občanských sdružení, politických hnutí, médií i jednotlivců,

směřující k podstatné reformě stávajícího systému patentové ochrany. Všeobecným výsledkem těchto (ostatně již dnes citelných) tlaků bude, že klíčové a dnes většinou patentované znalosti v oblasti ochrany zdraví, informatiky, obživy i zábavy se stanou všeobecně dostupným statkem pro všechny bez rozdílu. V roce 2025 budou ve většině technických oborů patenty celosvětově odvrženy jako přežitek. Bude také podstatně omezena dnešní ochrana autorských práv (copyright). Firmy budou ale nadále využívat, asi více než dnes, ke vzájemnému konkurenčnímu boji institutů firemního tajemství, ochranných známek, užitných vzorů a chráněných označení původu. Jako další nástroj k eliminaci konkurence a k ochraně vlastních výrobků budou firmy také rozsáhle využívat inovační rychlost ve vývoji nových výrobků i služeb i v jejich zavádění na trh, stejně jako vytváření zvláštních vztahů a specifických vazeb mezi výrobcem (výrobkem) a zákazníkem. Inovace v oblastech veřejného zájmu budou financovány formou kombinace státních dotací a grantů, prostřednictvím nadací a s využitím partnerství veřejného a soukromého sektoru.

#### **Scénář 4 – Svět globálních technologií a dvoukolejná IP ochrany**

Do roku 2025 vzniknou nové pokročilé technologie, které budou využívány k řešení složitých globálních problémů, jako jsou klimatické změny, šíření informací nebo zajištění ekologických zdrojů energie. Ochranu práv k duševnímu vlastnictví k těmto novým, vysoce komplexním technologiím již nebude možné uspokojivě zajistit s využitím dnešního patentového systému. Současný patentový systém byl totiž původně vytvořen na ochranu jednotlivých, jasně definovaných technologií, ale v případě složitých, mezioborových a rychle mutujících technologických systémů je téměř nepoužitelný. Patentový systém se proto nevyhnutelně rozštěpí. Současný systém patentové ochrany nicméně zůstane i potom částečně zachován; bude se nadále využívat hlavně pro ochranu klasických technologií, některých léčiv apod. V oblasti složitých technologických systémů však patenty ustoupí komplexním licencím, které se pravděpodobně stanou hlavní formou ochrany.

Vize budoucích systémů ochrany nehmotných statků tedy mohou být, jak je vidět z výše uvedeného přehledu, poměrně rozdílné. Který z prognostických scénářů se nakonec ukáže jako správný, je v dnešní době zatím nejasné. V každém případě lze ale očekávat, že v budoucí globalizované společnosti budou způsoby získávání a využívání znalostí zřetelně odlišné od současné praxe a že více než dnes bude role inovačních myšlenek a jejich ochrany zásadním předpokladem ekonomické prosperity.

# 2



## **Ochrana nehmotných statků: nástroje a programy podpory**

### 3. Ochrana průmyslových práv



Karel Čada

#### ÚVOD

Důležitou a ne zcela snadnou součástí inovačních procesů je průmyslověprávní ochrana. Inovace jsou významnou konkurenční výhodou pro subjekty současného tržního prostředí, ale pouze za předpokladu, že jsou doplněny účinnou a promyšlenou průmyslověprávní ochranou. Tím se vytváří a podporuje poctivý trh s inovacemi, dochází k omezení rizik v tomto procesu a současně je zajištěna rovnováha mezi mnoha subjekty, které se této činnosti účastní. Nejde jen o tvůrce nové techniky a jejich uživatele. V současné době se do inovačního procesu zapojují finanční instituce, státní správa i průmysl. Starají se nejen o tvorbu originálních řešení, ale i o jejich finanční zajištění, péči o daňové a účetní aspekty, způsoby využití úspěšných řešení včetně licencí, franchisingových smluv a společných podniků.

Tyto vztahy, dříve často chápány pouze jako právní či ekonomické, se v současné době dostávají i do zorného pole politických subjektů. Inovace přinášejí celkový rozvoj společnosti, zajišťují práci z poctivých zdrojů, ale současně vyžadují solidní a účinnou ochranu před padělateli a narušiteli, kteří chtějí nepoctivě těžit z kreativity a dobré práce jiných.

Rostoucí význam a výsledky, které přináší tato sféra lidské činnosti úspěšným, celkem zákonitě narážejí na kritické hlasy těch, kteří nemohou anebo se nechtějí zúčastnit náročné soutěže v oblasti inovačního podnikání.

Dlouhodobé historické zkušenosti však z tohoto pohledu nabádají ke zvýšené opatrnosti. Pevná průmyslověprávní ochrana vedla a vede k poctivému uspořádání vztahů v této oblasti a k celkovému společenskému rozvoji.

Nová technická řešení sice mohou být výsledkem momentálního nápadu, častěji ale vytvoření kvalitního technického řešení předchází přípravné období. To je zpravidla označováno za vědeckou činnost, výzkum, konstrukční či projektovou činnost. Jakmile nabude tato činnost formální podoby, přichází do procesu celá řada faktorů. Hledá se, kdo takovou činnost bude platit, plánuje se, dokdy má být k dispozici výsledek, jaké parametry se od výsledku očekávají, zjišťuje se, zda jsou pro takové úkoly k dispozici pracovníci, kteří svým vzděláním, schopnostmi a zkušenostmi podporují předpoklad, že uvedená činnost bude úspěšná, včetně omezení rizik celého inovačního cyklu. /1/

K takové činnosti dochází z mnoha podnětů a příčin. Marketingové útvary podnikové sféry hlásí postupné snižování prodeje vyráběného zboží, konkurence přichází s úspěšnými novinkami, nadějně výsledky základního výzkumu přitahu-

jí rizikový kapitál k investování. Jedinec či skupiny tvůrčích pracovníků jsou přesvědčeni, že je reálná naděje na vytvoření nových řešení, u nichž lze předpokládat úspěch, odběratelé požadují parametry, které zatím nejsme schopni zcela či za odpovídající cenu naplnit.

Průmyslové vlastnictví zahrnující předměty nehmotné povahy je předmětem obtíží při chápání jejich podstaty. K tomu je řada důvodů. Obecně jsou předměty hmotné schopny snadného smyslového vnímání a už jen tato skutečnost sama o sobě usnadňuje jejich pochopení v porovnání s předměty nehmotnými. Ale ani pozitivní právo, často pod tlakem rychlých změn ať již z důvodů politických, odborných nebo harmonizačních, prostřednictvím nejednotného pojmosloví nepřispělo k naplnění zásad racionální legislativy a ke zlepšení situace.

Co je nebo může být předmětem nehmotných statků, je dlouhodobě otevřenou odbornou otázkou. To dokládá i opatrný přístup v prohlášení Komise (2005/295/ES) týkající se článku 2 Směrnice EP a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví. Přesto, že jde nepochybně o text právní povahy, je výčet práv duševního vlastnictví uvozen: „Komise se domnívá, že oblast působnosti uvedené Směrnice se vztahuje přinejmenším na následující práva duševního vlastnictví“. Následuje to, co přinejmenším do práv duševního vlastnictví patří, tedy autorské právo, práva příbuzná právu autorskému, zvláštní právo pořizovatele databází, práva tvůrce topografií polovodičových výrobků, práva k ochranným známkám, práva k průmyslovým vzorům, práva patentová, včetně práv odvozených z dodatkových ochranných osvědčení, zeměpisná označení, práva k užitim vzorům, odrůdová práva a obchodní jméno. Žádná zmínka o know-how, obchodním tajemství, goodwillu, klientele a řadě dalších.

Tím se tyto součásti majetku většiny obchodních společností dostávají do ještě zvláštějšího postavení než ostatní předměty průmyslového vlastnictví. Navíc jsou tyto předměty dále stíženy neformálností, která způsobuje, že jejich obsah a rozsah nelze dovozovat z veřejnoprávních listin vystavených kompetentními orgány, jako je tomu u ostatních předmětů průmyslového vlastnictví.

Přes tato úskalí se z historického pohledu k nehmotným statkům podle postupného společenského rozvoje stále přidávají další a další předměty. Takovými příklady může být klientela, uváděná jako předmět nehmotných statků především ve francouzských odborných kruzích /2/, obchodní metody, které jsou předmětem patentové ochrany v USA a v omezeném rozsahu ve většině dnes rychle se rozvíjejících států Asie. Jiným příkladem je právo k doménovým jménům, které také zatím nenachází pozitivní odezvu v právním systému. Většinou není zpochybňována majetková povaha těchto práv, nicméně některými autory jsou tyto předměty vytěsňovány z této skupiny proto, že jsou zdůrazňovány spíše jejich rozdíly od klasického chápání práva autorského nebo práv průmyslových. I když se jedná o skupinu práv nestejnorodých předmětů (zboží, podnik, know-how, goodwill, štit firmy, doména) s nestejnou časovou trvanlivostí, podřízení těchto předmětů nehmotných statků režimu vlastnického práva se ukazuje jako cesta obecně akceptovatelná, umožňující pro tyto předměty zaplnit mezery právního prostředí.

Ustanovení § 118 občanského zákoníku uvádí, že předmětem občansko-právních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Takové nejasné vymezení základních občansko-právních institutů vzbuzuje řadu otázek.



Zdá se, že „jiné majetkové hodnoty“ jsou sem transferovány z dřívějšího zákoníku mezinárodního obchodu, který v ustanovení § 13 uváděl hodnoty hospodářské. Jaký je ale obsah těchto majetkových hodnot, k tomu se lze dobrat pouze právní interpretací ustanovení relativně vzdálených.

Obecné právní předpisy napovídají v některých svých částech o obsahu ideálních statků. Bude sem patřit z tohoto pohledu například název právnické osoby a její dobrá pověst (ustanovení § 19b občanského zákoníku), obchodní firma (ustanovení § 8 a následující obchodního zákoníku), obchodní tajemství (ustanovení § 17 obchodního zákoníku) a ustanovení upravující smlouvu o prodeji podniku (ustanovení § 476 a následující obchodního zákoníku).

Z jiného pohledu lze za jiné majetkové hodnoty dosadit vše, co je tržně ocenitelné a má hodnotu, kterou je kupující ochoten zaplatit. Patří sem veškeré průmyslové vlastnictví v nejširším slova smyslu, a to již proto, že je po několik století běžným předmětem tržních vztahů. Na druhou stranu je třeba uvést, že pro toto pojetí nenacházíme dostatečnou oporu v právní úpravě platného občanského zákoníku.

Přesto lze duševní vlastnictví chápat jako abstrakci složenou z různých vzájemně odlišných ideálních předmětů, které sice nejsou věcmi v našem dnešním právním slova smyslu, ale jde o majetkové hodnoty, které jsou plně způsobilé být samostatně předměty právních a ekonomických vztahů. Z pohledu ekonomického jde o ideální předměty duševního vlastnictví, případně práva k nim, které jsou nezpochybnitelně nejen ocenitelným zbožím, ale mají i svoji tržní hodnotu. Tyto předměty mají ale řadu zvláštností, které mohou vytvářet platformu pro názory odlišné. Na rozdíl od předmětů hmotných mohou být tyto předměty kdykoli, kdekoli a kýmkoli, a to dokonce i současně, užívány, aniž by ve většině případů docházelo k jejich újmě. Nespoteblovávají se užíváním a jejich kvalita se užíváním nesnižuje. Tato jejich vlastnost se nazývá potenciální ubikvitou (mohou být užívány všude). /3/ Na tom nic nemění ani skutečnost, že vzhledem k času se jejich kvalita a hodnota může, a to i zásadně, měnit v obou směrech.

Jak již bylo uvedeno, zásada racionálního legislativního procesu by měla vést k tomu, aby stejné předměty v různých souvislostech a různých právních předpisech byly označovány stejnými pojmy. A naopak. Tedy rozdílné pojmy by měly již samy o sobě signalizovat rozdílný obsah. Dodržování této zásady je mimořádně významné jak pro obecnou orientaci v právním řádu, tak je i východiskem pro praktickou interpretaci právních norem. Současně je požadavkem obtížně dosažitelným.

Uvedená zásada není v našem právním řádu zcela naplněna. Jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví jsou zejména s ohledem na silnou mezinárodní provázanost jasně určeny ve zvláštních právních předpisech (například vynálezy v zákoně č. 527/1990 Sb., ochranné známky v zákoně č. 441/2003 Sb., průmyslové vzory v zákoně 207/2000 Sb., atd.). Přesto průmyslové vlastnictví spadá ve smyslu ustanovení § 5 obchodního zákoníku pod obecnější pojem – nehmotné složky podnikání, kdežto z ustanovení § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. lze dovozovat, že průmyslové vlastnictví alespoň v některých případech patří pod pojem dlouhodobý nehmotný majetek, přičemž stejné průmyslové vlastnictví podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku může být i nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti. Podobně zákon o daních z příjmů pod pojem nehmotný majetek zahrnuje i zřizovací náklady obchodních společností, ačkoli je jednoznačně patrné,

že v tomto případě jde o pouhé účetní náklady, které s povahou průmyslového vlastnictví nikterak nesouvisejí.

Ustanovení § 17 zákona o oceňování číslo 151/1997 Sb. užívá pojem majetková práva vyplývající z průmyslových práv, práv na označení a výrobně-technických a obchodních poznatků. Zdá se, že posledně uvedené „poznatky“ by mohly naplňovat pojmové znaky „obchodního tajemství“ podle ustanovení § 17 obchodního zákoníku. Již jen těchto málo poznámek naznačuje, že ani pro odbornou veřejnost není snadné se v oblasti ideálních statků orientovat. Možná, že i tyto skutečnosti způsobují, že české subjekty obecně ochranu průmyslového vlastnictví užívají v menším rozsahu než jejich zahraniční konkurence. V mnoha případech to může být k jejich škodě.

## VYNÁLEZY

Předmětem patentového práva jsou výsledky technické tvůrčí činnosti na takové úrovni, že jsou schopny udělení patentové ochrany. To ale neznamená, že všechna technická řešení, která splňují právní požadavky kladené na patentovatelný vynález, získají patentovou ochranu. V řadě případů z nejrůznějších důvodů není vůbec podána patentová přihláška, jindy může mít původce nebo majitel takového řešení jiné strategické úmysly. Může technické řešení utajit, a pokud se mu to podaří, může využívat výsledky takového řešení bez časového omezení a přitom nemusí platit žádné poplatky. Jiná strategie vychází z toho, že sice nemá zájem o patent, ale také nemá zájem na tom, aby ke stejnému řešení získal jiný subjekt monopolní patentové právo. Potom je třeba takové řešení kvalifikovaně zveřejnit a získat tak kvalitní námitku proti případně v budoucnu vzniklému patentovému právu třetí osoby.

V této souvislosti je nutno si uvědomit, že na některá technická řešení lze získat v řadě zemí včetně České republiky průmyslověprávní ochranu formou užitého vzoru. Jde o velice zajímavou průmyslověprávní ochranu z mnoha aspektů. Nicméně je nutno při rozhodování o typu průmyslověprávní ochrany pro technická řešení důsledně uvážit i zásadní rozdíly a následky, které jsou s vybranou formou ochrany spojeny.

Obecně však v zahraničí existují i další formy ochrany technických řešení, například takzvaný malý patent v Austrálii, provizorní patent v některých státech bývalého Sovětského svazu, široce uplatňované užité vzory, ale i výjimečně užívané „consensual patent“, „utility certificate“ nebo „inventor's certificate“. Ze strategického pohledu jsou zvláštní takzvané „Statutory invention registrations“ ve Spojených státech amerických, které jsou řádně publikovány a představují defenzivní strategii přihlašovatele, který odmítá vlastní monopolní právo, ale chce si být jist, že takové právo nezíská nikdo jiný, kdo by případně žádal o patentovou ochranu stejného řešení později. Zveřejnění těchto dokumentů má formu velmi podobnou řádným americkým patentovým dokumentům a jejich hlavní význam spočívá v tom, že jejich obsah představuje stav techniky a jsou zaváděny do světových databázových patentových systémů.

Tak jako většina patentových zákonů nezahrnuje ani platný český právní předpis, tedy zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, jehož úplné znění bylo publikováno jako č. 3/2001 Sb., (dále jen patentový zákon), legální defi-

nici vynálezu. Uvádí pouze podmínky, které musí vynález splňovat, aby bylo možné na něj udělit patent. /4/

Podle § 3 patentového zákona se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Lze konstatovat, že platí tři podmínky či kritéria patentovatelnosti: novost, vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost.

Uvedené tři požadavky představují vyčerpávající výčet hmotněprávních podmínek, za kterých je vynález patentovatelný. Jsou si navzájem rovnocenné a vždy musí být všechny splněny pro závěr, že jde o vynález, který je schopný průmyslověprávní ochrany. Na druhou stranu to znamená, že při hodnocení patentovatelnosti nelze klást žádné další hmotněprávní podmínky, například pokrokovost či užitečnost.

Každou z výše uvedených podmínek je přitom třeba hodnotit samostatně, přičemž z celkového hodnocení musí být zřejmé, která z podmínek případně není splněna, s uvedením důvodů a příslušných důkazů, tedy především doložením jednoznačných odkazů na stav techniky.

K udělení patentu je však třeba splnit i procesněprávní podmínky, tedy podat patentovou přihlášku obsahující předepsané náležitosti u Úřadu průmyslového vlastnictví, zaplatit poplatek a další.

Předmět patentové přihlášky se v souladu s ustálenou judikaturou považuje za technické řešení. Nesmí ale patřit mezi řešení, která se nepokládají za vynález, která jsou průmyslově nevyužitelná, a mezi předměty, které jsou z možnosti ochrany zákonem vyloučeny. Vlastní předmět patentové ochrany je vyjádřen na konci popisu vynálezu v jednom nebo více patentových nárocích.

Je důležité uvedené základní pojmy pro patentovou ochranu vynálezů blíže objasnit.

### **Novost vynálezu**

Vynález se považuje za nový, není-li součástí stavu techniky, přičemž součástí stavu techniky je vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti, a to písemně, ústně, veřejným využíváním nebo jinak. Negativní vymezení pojmu novosti napovídá, že je-li podána patentová přihláška a není zde důkaz o nesplnění podmínky novosti, považuje se předmět přihlášky za nový. Přihlašovatel nemusí novost předmětu patentové přihlášky prokazovat. /1/

Splnění této podmínky zjišťuje v rámci řízení o patentové přihlášce v České republice Úřad průmyslového vlastnictví a v jiných zemích podobný orgán, případně regionální organizace, například Evropský patentový úřad. Novost nelze posuzovat znalecky, ani o této skutečnosti nemůže v České republice rozhodovat soud, a to ani jako o předběžné otázce. V jiných zemích je to případně možné, například v rámci sporu o porušování patentu.

Stavem techniky je i obsah patentových přihlášek podaných v České republice s dřívějším právem přednosti, pokud budou v den, od něhož přísluší přihlašovatel právo přednosti, nebo po tomto dni zveřejněny. /5/ To platí i pro mezinárodní přihlášky vynálezů s dřívějším právem přednosti, v nichž je Úřad určeným úřadem na základě Smlouvy o patentové spolupráci, a pro evropské patentové přihlášky, v nichž je Česká republika platně určeným státem. U tajných přihlášek platí právní domněnka zveřejnění 18 měsíců od data práva přednosti.

Při hodnocení novosti je nutno přistupovat ke každému patentovému nároku jako k celku, který obsahuje znaky předvýznamové a významové části, a nelze jednotlivé znaky patentového nároku vydělovat a vést proti nim důkazní řízení o jejich nenovosti. Z tohoto principu někdy označovaného jako zákaz mozaikové námítky plyne, že proti novosti lze namítat jako stav techniky pouze skutečnosti uvedené v jediném důkazním prostředku.

Při hodnocení novosti může být dostatečným dokumentem, který prokazuje novost, a jedná se tedy o stav techniky, i jen výkres či jiné znázornění bez doprovodného textu, pokud je odborník schopen pochopit jejich podstatu bez dalšího vysvětlování.

Při hodnocení novosti jsou klíčovými pojmy právo přednosti (priorita), stav techniky a zpřístupnění veřejnosti.

### **Právo přednosti**

Právo přednosti na udělení patentu, jinak řečeno priorita, vzniká přihlašovatelem podáním patentové přihlášky nebo na základě práva přednosti získaného podle mezinárodní smlouvy.

Uplatňuje-li přihlašovatel toto právo podle mezinárodní smlouvy, musí v žádosti uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo, stát, v němž byla přihláška podána, případně orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy. Na výzvu Úřadu ve lhůtě jím uvedené je přihlašovatel povinen toto právo prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy lze uplatnit, je-li patentová přihláška podána ve státě nebo pro stát, který je smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy nebo který je členem Světové obchodní organizace. Právo přednosti plynoucí z Pařížské unijní úmluvy lze odvozovat z dříve podaných patentových přihlášek nebo přihlášek užitných vzorů. Naopak Evropský patentový úřad /6/ odmítl uplatnění práva přednosti z dřívější národní registrace průmyslového vzoru.

Datum nabytí práva přednosti je určující pro zjišťování podmínek patentovatelnosti, zejména v rámci průzkumu nebo při řešení otázek souvisejících se zrušením patentové ochrany. Právo přednosti přihlašovatelem zajišťuje, že nebude udělena patentová ochrana jinému přihlašovatelem na shodné řešení s pozdějším právem přednosti, a to ani v případě, kdy předmět patentové přihlášky s dřívějším právem přednosti nebyl před datem podání pozdější přihlášky zveřejněn.

### **Stav techniky**

Stav techniky tvoří vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelem právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem. Stav techniky tedy zahrnuje jakékoli informace a poznatky, které se staly dostupnými veřejnosti, tedy neomezenému okruhu osob, písemným nebo ústním podáním, využíváním, veřejným předvedením, vystavením, přednesením nebo jakýmkoli jiným způsobem před datem práva přednosti konkrétní patentové přihlášky, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

V této souvislosti není stanoveno žádné omezení, pokud jde o jazyk, v němž byl dokument zveřejněn, není podstatný počet zveřejněných kopií a nezáleží ani na způsobu reprodukce. Stejně tak zde není žádné omezení týkající se zeměpisného území zveřejnění nebo způsobu, jakým byly informace zveřejněny.

**Zpřístupnění veřejnosti**

Skutečnosti zpřístupněné veřejnosti před nabytím práva přednosti k patentové přihlášce způsobují ztrátu novosti a vynálezecké činnosti. Není podstatný způsob zveřejnění, i když předchozí veřejné využívání je někdy zdrojem hmotněprávních i procesněprávních potíží při jeho uplatňování.

Pramen informací či poznatků se považuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud je dostupný neomezenému okruhu osob, a to ode dne, kdy kterákoli osoba se s ním mohla seznámit. Není nutné, aby se kdokoli skutečně seznámil se zdrojem informací, je dostačující, že tato samotná možnost existovala. V praxi Evropského patentového úřadu je informace zpřístupněná veřejnosti, když alespoň jeden člen veřejnosti k ní může získat přístup a pochopit ji, pokud není vázán povinností zachovávat tajemství. Vlastní personál společnosti v tomto smyslu nemá být považován za veřejnost (T 1085/1992). Nejčastějším zdrojem informací tohoto charakteru jsou patentové spisy, odborné časopisy a knihy, kdy prokazování data zveřejnění zpravidla nečiní potíže.

Stavem techniky jsou i informace šířené ústním podáním, například přednesením nebo jakýmkoli jiným způsobem vnímatelným lidskými smysly, například předchozím využíváním, pokud splňují stanovené podmínky přístupnosti veřejnosti. V takovém případě musí být hodnověrně prokázáno, že došlo ke zveřejnění konkrétních informací neomezenému okruhu osob, aniž by bylo podstatné, zda se někdo s těmito skutečnostmi seznámil.

Pokud jde o namítání vnitřních podnikových písemných materiálů, například výzkumných zpráv, technologických předpisů, podnikových norem nebo výkresové dokumentace proti novosti, lze je namítat pouze v případě, pokud byly uloženy tak, aby k nim veřejnost měla neomezený přístup, tedy například ve veřejně přístupné knihovně.

Prameny dostupné pouze omezenému okruhu osob, například zaměstnancům podniku, se nezahrnou do známého stavu techniky. Za základ dostupnosti se nebere počet osob, který se seznámil s informací, ale režim této dostupnosti.

V této souvislosti existuje řada otázek týkajících se právní relevance informací získaných prostřednictvím Internetu. V každém případě informace tohoto druhu vyžadují velmi obezřetný přístup, neboť moderní technologie umožňují změnu obsahu jednotlivých stránek, takže obecně je snadné právní relevanci těchto námitek zpochybnit. Neexistuje žádný přímý prostředek k zajištění spolehlivosti údajů o informacích, které byly k dispozici pouze na Internetu ke konkrétnímu datu.

**VYNÁLEZECKÁ ČINNOST**

Vynálezecká činnost je dnes obecnou podmínkou patentovatelnosti vynálezů. Tato skutečnost byla zásadně podpořena ustanovením čl. 27 TRIPS, kde se uvádí, že patenty mohou být uděleny na vynálezy za předpokladu, že jsou nové, obsahují tvůrčí činnost a jsou průmyslově využitelné. Zásadně se začala uplatňovat tato podmínka patentovatelnosti až ve druhé polovině 19. století. V USA bylo již v této době judikováno, že vynálezem je „něco více než práce průměrného odborníka“. Ve známém případě „dveřní kliky“ se v této souvislosti uvádí, že záměna dřevěné kliky porcelánovou nemůže být patentována, protože neobsahuje více důvti-

pu a dovednosti, než kolik má běžný mechanik seznámený s oborem. Podobně v Německu byly patentové přihlášky odmítány s odůvodněním, že jejich předmět není způsobilý k ochraně patentem, protože jej odborník mohl vytvořit, aniž by byl vynálezcky činný. Teprve výkon, který je vzdálen průměrnému odborníkovi, zaslouží odměnu v podobě udělení patentové ochrany. Tak byl stanoven předěl mezi řešeními, která jsou výsledkem technické zručnosti, a patentovatelným vynálezem.

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. je vynález výsledkem vynálezkové činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Podle odst. 2 tohoto ustanovení však pro hodnocení vynálezkové činnosti není rozhodný obsah patentových přihlášek, které ke dni, od něhož přísluší přihlašovatel právo přednosti, nebyly zveřejněny.

Z vymezení pojmu vynálezkové činnosti plyne, že posouzení tohoto kritéria patentovatelnosti má ve značné míře subjektivní povahu. Závisí do určité míry na úvahách a postupech odborníka, který toto kritérium zkoumá, i když praxe si pomáhá řadou obecně uznávaných postupů, které míru subjektivity výrazně snižují. V právních předpisech jiných zemí se toto kritérium patentovatelnosti někdy označuje jiným termínem, například vynálezový krok, ale obsah těchto pojmů je stejný nebo velmi podobný. V každém případě novost a vynálezková činnost jsou rozdílná kritéria patentovatelnosti a postup při jejich zjišťování není stejný.

Zařazení „vynálezkové činnosti“ jako kritéria patentovatelnosti je výrazem snahy odlišit patentovatelný vynález od jiných formálně nových a prospěšných vynálezů, neboť ne každý formálně nový a prospěšný vynález je výsledkem vynálezkové činnosti. Patentovatelný vynález musí být jistým přínosem do stavu techniky jako celku, respektive obohacením tohoto stavu. V zákoně není uvedena definice vynálezkové činnosti. Definuje se pouze způsob jejího praktického hodnocení, tedy že vynález zahrnuje vynálezkovou činnost tehdy, pokud nevyplývá odborníkovi v dané oblasti techniky zřejmým způsobem ze stavu techniky.

Za zřejmé se přitom považuje vše, co nepřekračuje rámec profesionálních schopností odborníka v dané oblasti techniky. Patentovatelné vynálezy tedy leží za hranicemi běžné řemeslné nebo inženýrské rutinní práce.

V opačném případě, pokud by vynálezková činnost nebyla podmínkou patentové ochrany na vynálezy, průmyslu by byly kladeny nepřiměřené překážky a normální technický rozvoj by byl brzděn. Německá nauka vycházela z toho, že mezi tím, co je známo, a tím, co je způsobilé k průmyslověprávní ochraně, musí zůstat volný prostor, do něhož v zájmu dalšího technického rozvoje nemá patentová ochrana přístup.

Pokud jde o fiktivní osobu „odborníka“, pak se jí chápe osoba, která je běžným profesionálem s obecnými znalostmi daného oboru. Jedná se o osobu s kvalifikací, jaká je obvykle potřebná pro řešení podobných úkolů v dané oblasti techniky.

Způsob hodnocení vynálezkové činnosti se od hodnocení novosti zásadně liší. Při hodnocení vynálezkové činnosti nepatří ke stavu techniky patentové přihlášky, uvedené v ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 527/1990 Sb., tedy patentové přihlášky podané v České republice, mezinárodní patentové přihlášky a evropské patentové přihlášky, kde je Česká republika určeným státem sice s dřívějším právem přednosti, ale nezveřejněné do dne práva přednosti posuzovaného vynálezu.

Zatímco novost lze hodnotit zásadně na podkladě jednotlivých pramenů informací a jejich kombinace je nepřípustná, při hodnocení vynálezkové činnosti je



naopak možné uplatnění dvou a více informačních pramenů. Řešení vynálezickou činností neobsahuje, když kombinace jednotlivých pramenů ze stavu techniky je pro odborníka v dané oblasti techniky zřejmá. Za zřejmou se zpravidla pokládá kombinace obecně známých pramenů, které jsou obsaženy například v učebnicích, příručkách, monografiích nebo v patentové literatuře. Při hodnocení vynálezické činnosti se vychází z presumpce nezřejmosti. Pokud prostřednictvím důkazů není zřejmost přihlášeného vynálezu prokázána, vychází se z toho, že daný vynález je výsledkem vynálezické činnosti.

Silnými argumenty přihlašovatele ve prospěch závěru o nezřejmosti přihlášeného vynálezu jsou například důkazy o tom, že pokusy odborníků o řešení shodného problému byly bezvýsledné nebo byl mezi odborníky rozšířen názor, že úkol nelze řešit tak, jak jej řeší přihlášený vynález, a muselo tudíž dojít k překonání technického předsudku.

Na druhé straně se v rozhodovací praxi používají argumenty svědčící o zřejmosti přihlášeného vynálezu. Jde o konkrétní řešení, které je plně a beze zbytku obsaženo v obecném řešení, které je všeobecně známé, aniž je výsledkem vynálezické činnosti, jde o dimenzování známého řešení, které představuje jen pouhou konkretizaci známé zásady nebo závislosti či se jedná o kinematické obrácení, které vyplývá jako známé z teorie mechanismů nebo jiné známé teorie. Za zřejmé se obecně považuje i řešení, jehož efekt dosažený novým použitím známého předmětu k účelu, ke kterému se ho dosud nepoužívalo, vyplývá jen ze známých vlastností tohoto předmětu a dále i případ, kdy efekt dosažený přenesením způsobu nebo zařízení do jiné oblasti techniky vyplývá z již známých vlastností uvažovaného způsobu nebo zařízení.

## PRŮMYSLOVÁ VYUŽITELNOST

Vynález se pokládá za průmyslově využitelný, jestliže jeho předmět může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo v jiných oblastech hospodářství. Průmyslová využitelnost tedy předpokládá, že předmět vynálezu bude možno kdykoliv reprodukovat a alternativně vyrobit. Vynález musí být ovšem objektivně realizovatelný. Nerealizovatelné jsou zpravidla návrhy, které obsahují podstatné chyby, nebo které jsou nebo pracují v rozporu s objektivními vědeckými a technickými poznatky, například perpetuum mobile.

V případě pochybnosti o realizovatelnosti návrhu může být Úřadem uplatněna vyvratitelná domněnka o průmyslové nevyužitelnosti, což vede k výzvě přihlašovatele, aby předvedením předmětu patentové přihlášky nebo jiným vhodným způsobem (například matematickým výpočtem nebo modelem) prokázal jeho využitelnost. Neprokáže-li to, má se za to, že přihlašovaný předmět není využitelný.

Druh a míra užítka předmětu založeného na vynálezu nejsou při hodnocení průmyslové využitelnosti rozhodné. Dosažený výsledek se však nesmí dostat do rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy a s ostatními podmínkami patentovatelnosti.

## VÝLUKY Z PATENTOVATELNOSTI

Mezi výlučky z patentovatelnosti patří jednak předměty, u kterých by udělení výlučného práva nebylo v souladu se zájmy společnosti, a jednak návrhy, jejichž právní ochrana se řídí jinými předpisy.

Patenty se neudělují na vynálezy, jejichž využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, což samo o sobě nelze vyvodit pouze z toho, že využití je zakázáno právním předpisem, na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat, přičemž tento závěr neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané.

Dobré mravy budou v této souvislosti chápány zřejmě ve smyslu a obsahu, který je tomuto pojmu přiřkládán v ustanovení § 3 občanského zákoníku. Jde o výjimečné opatření, které bude obecně užíváno v případech, kdy daný předmět sice odpovídá ostatním požadavkům zákona na patentovou ochranu, ale formální uplatnění právního předpisu by vedlo k důsledkům zákonem nezamýšleným a společensky neúnosným. Dobré mravy jsou chápány jako souhrn společenských, kulturních a mravních norem, které představují určitou stabilitu, vystihují historické tendence a jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a jsou v ní hluboce zakotveny.

Veřejný pořádek je chápán jako pojem zahrnující ochranu bezpečnosti veřejnosti a fyzické integrity jedinců, jako části společnosti. Tento koncept zahrnuje i ochranu životního prostředí, takže vynálezy, které by pravděpodobně vážně narušily životní prostředí, jsou z patentovatelnosti vyloučeny.

## CO SE ZA VYNÁLEZ NEPOVAŽUJE

Dosud se nepodařilo nalézt vyčerpávající pozitivní vymezení pojmu vynález, a proto se i u nás používá ve světě obvyklého negativního vymezení tohoto pojmu s tím, že přímo v zákoně se uvádí pouze demonstrativní, tedy nikoli vyčerpávající výčet nejtypičtějších případů nevyhovujících této podmínce.

### **Objevy, vědecké teorie a matematické metody**

Objevy, podle našich dřívějších právních předpisů, byly schopny průmyslověprávní ochrany. Byly zde definovány jako určení dosud neznámých, objektivně existujících jevů, vlastností nebo zákonitostí materiálního světa dokázané vědeckou metodou.

Z toho je patrné, že objevem je výsledek vědecké práce s odlišnou povahou, porovnáváme-li jej s vynálezem. Proto vědecké objevy zůstávají mimo oblast průmyslověprávní ochrany. Prestiž objevitelů je prokazována zpravidla prvním uveřejněním objevu v prestižním časopise. Kromě toho objev samotný nemá technický účinek a ani z tohoto pohledu do této oblasti nepatří.

### **Estetické výtvoř**

Estetické výtvoř se nepovažují za vynálezy, protože pro tuto část tvůrčí činnosti existuje zvláštní průmyslověprávní institut, a tím je průmyslový vzor. To znamená, že vnější úprava výrobků spočívající ve vzhledu, tvaru, obrysu, kresbě, uspořádání barev nebo v jejich kombinaci je za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem schopna právní ochrany průmyslovým vzorem.



### **Plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti**

Jde o skupinu řešení nemající technickou povahu nebo nejsou řešeny technickými prostředky. Zařazuje se sem různorodý vějíř řešení a výsledků duševní činnosti člověka. Jde o organizační opatření, samotné metody výuky, účtovací soustavy, výpočetní tabulky, tréninkové plány a další.

### **Patentovatelnost počítačových programů**

Počítače jsou fenoménem od druhé poloviny minulého století. Jejich mimořádný rozvoj, praktické uplatnění v průmyslu i osobním životě, včetně výhod, které uživatelům přinášejí, nastolily i otázky jejich účinné a optimální ochrany. Rychlost a šíře uplatnění výpočetní techniky ve společenské praxi vyžadovala rychlé a praktické řešení souvisejících otázek. Od samého počátku je jasné, že jde o otázky svého druhu, s nimiž nebude snadné se vypořádat a které budou obtížně řešitelné prostřednictvím stávajících právních nástrojů užívaných k ochraně intelektuálního vlastnictví. Počítačové programy mohou být předmětem autorskoprávní ochrany, ta je ale v technické oblasti nedostatečná.

V případech počítačových programů často nelze snadno oddělit myšlenku o vlastní podstatě řešení problému, kterou jistě není možné autorskoprávně chránit, od jejího vyjádření v určité vědecké či literární formě, ztvárněné do podoby zdrojového textu nebo ve strojně čitelné podobě do binárního kódu vlastního počítačového programu.

Tím se obecně stává záměr podřazení právní ochrany počítačových programů pod autorské právo omezeně vhodným, neboť tyto předměty v sobě podle svého charakteru velmi často zahrnují méně aspektů autorskoprávních než průmyslověprávních. Také svou povahou se tyto předměty vymykají autorskoprávní povaze, neboť smyslem jejich ochrany jsou pokyny určené přímo počítači k řešení daného, často technického úkolu.

Programy počítačů se podle ustanovení § 3 odst. 2, písm. c zákona č. 527/1990 Sb. nepovažují jako takové za vynálezy schopné patentové ochrany. O této skutečnosti není pochyb. Znamená to, že pokud by předmětem patentové přihlášky byl pouhý počítačový program, bude taková patentová přihláška zamítnuta. Ale je zde široké pole technických řešení se vztahem k programům počítačů. To znamená, že udělování patentů na vynálezy implementované počítačem našemu patentovému právu neodporuje, pokud jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem. Musí se jednat o řešení, které se týká technického oboru, musí se zabývat jistým technickým problémem a musí být v nárocích charakterizován technickými znaky. Podle obvyklé interpretace se každý nárokovaný předmět posuzuje jako celek a nelze jej posuzovat pouze z pohledu jednotlivého znaku nárokovaného předmětu pro závěr, zda se jedná (či nikoli) o předmět technické povahy. Nárokovaný předmět, aby mohl být považován z tohoto pohledu za vynález, musí představovat přínos ve vztahu k dosavadnímu stavu techniky, který je založen na řešení technického problému. Stejný přístup k těmto předmětům uplatňuje i Evropský patentový úřad.

### **Obchodní metody**

Pokud znaky vynálezu mají čistě administrativní, účetní či finanční charakter, lze usoudit, že se jedná o pouhé vyjádření obchodní metody, a takový vynález je vyloučen z patentové ochrany i v případě, že tato obchodní metoda ke své činnosti

používá technických prostředků. Na druhou stranu počítačový systém, vhodně naprogramovaný pro použití v určité oblasti, i když jde například o obchodní nebo finanční oblast, a který má charakter konkrétního přístroje ve smyslu fyzické podstaty nebo produktu, je možno považovat za patentovatelný vynález. To platí i pro zařízení nebo postup podávání informací, které je rozlišeno od vlastního informačního obsahu a zahrnuje nové technické znaky. Technický charakter vynálezu je implicitním požadavkem na patentovatelný vynález.

### **Podávání informací**

Pouhé podávání informací omezené na jejich obsah nemůže být předmětem patentové ochrany. Obsah knih, zvukové záznamy, soustava výstražných znamení, třídící soustavy a podobné předměty spadají do této skupiny.

Na druhou stranu je jasné, že nosiče informací, zařízení pro jejich sdílení i uchovávání a podobně, pokud vykazují technické znaky, nelze z tohoto důvodu z patentové ochrany vylučovat.

Obecně lze říci, že mezinárodní harmonizace patentového práva směřuje k zabezpečení patentové ochrany ve všech oblastech techniky. Přitom za „technickou“ v tomto smyslu se považuje stále širší oblast.

### **Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování**

Obecně se má za to, že způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského či zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském či zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy, a nejsou tak schopny patentové ochrany.

Jedná se o politické rozhodnutí, které je prosazeno prostřednictvím právní fikce o průmyslové nevyužitelnosti. Směřuje k tomu, aby úspěšná řešení v této vysoce citlivé oblasti mohla být volně šířena a užívána. Třetí osoby při uskutečňování těchto metod, jako části léčebného postupu pro lidi nebo veterinární léčby zvířat, by neměly být monopolní patentovou ochranou žádným způsobem omezovány.

Má se za to, že vyloučen z ochrany je každý patentový nárok, který obsahuje i jen jediný takový znak, tedy znak léčení lidského či zvířecího těla. V těchto případech je účel nárokovaného předmětu a účinek předmětného znaku nejpodstatnějším kritériem pro rozhodnutí o dalším osudu předmětné patentové přihlášky.

### **Diagnostické metody**

Podle českého právního předpisu i evropských norem jsou diagnostické metody vyloučeny z patentovatelnosti, a to na základě právní fikce, neboť se nepovažují za průmyslově využitelné.

K tomu je však k dispozici judikatura, která poskytuje další poznání v této oblasti. Technický stížnostní senát EPÚ především vysvětlil svoje chápání diagnostických metod. Diagnostická metoda podle tohoto názoru neobsahuje jen způsob analýzy umožňující dosažení zvláštního výsledku, ale obsahuje i vlastní diagnózu vytvářející výsledek analýzy. Pokud potom nárokovaný postup neobsahuje žádnou referenci na diagnózu jako výsledek analýzy, nemůže patřit k diagnostickým metodám ve smyslu uvedených právních norem.

Vyloučené z patentovatelnosti jsou pouze ty diagnostické metody, které zabezpečují výsledky, na jejichž základě je možné učinit okamžité rozhodnutí o konkrétně

ní úrovni léčebného procesu, tedy obsahující všechny kroky potřebné pro určení lékařské diagnózy. Pro stanovení diagnózy musí být splněn následující výčet kroků: záznam historie případů, pozorování, ohmatávání a auskultace, tedy vyšetřování různých částí těla a výkon množství lékařských a technických zkoušek a testů – fáze zkoumání a sběru údajů, porovnání testovacích údajů s normálními hodnotami včetně záznamu jakýchkoli významných odchylek – symptomy a přiřazení odchylky ke konkrétnímu klinickému obrazu – fáze deduktivního rozhodnutí.

Pokud pouze jeden z uvedených tří kroků schází, nejde o diagnostickou metodu, ale jen o metodu sběru dat nebo zpracování údajů, které mohou být použity při diagnostické metodě.

## PRÁVO NA PATENT

Právo na udělení patentu poskytuje zákon původci vynálezu, tedy osobě, která jej vytvořila vlastní tvůrčí prací, nebo jejímu právnímu zástupci, tedy tomu, na něhož původce své právo převedl nebo na něho toto právo přešlo, tedy například dědici. Právo na patent má v případě, že předmět patentové přihlášky splňuje podmínky patentovatelnosti a nespadá do výluk z patentovatelnosti a dále zaplatí stanovené poplatky. Za těchto podmínek je Úřad průmyslového vlastnictví na žádost povinen patent udělit. Odepření udělení patentu je možné pouze z důvodů uvedených v zákoně.

Může vzniknout spor o tom, kdo je majitelem patentu nebo kdo má na konkrétní technické řešení právo. Oprávněným k takové žalobě je každý, kdo tvrdí a může prokázat, že svědčí právě jemu. Spory tohoto charakteru rozhodují příslušné soudy.

Vynález může být vytvořen kolektivem fyzických osob, tedy spolupůvodci. Ti mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na jeho vytvoření. Spolupůvodcovství je založeno na podílovém principu. Vztahy mezi nimi se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku. Tato ustanovení se však použijí pouze přiměřeně, neboť patentový zákon jako právní předpis zvláštní upravuje některé z těchto vztahů jinak. Nečinnost některého ze spolupůvodců nebrání ostatním uplatnit právo na patent, ale všichni spolupůvodci musí být na žádosti řádně uvedeni.

Podíl spolupůvodců na vytvoření vynálezu se určuje rozsahem podílu tvůrčí duševní práce každého z nich na konečném řešení. Zpravidla je podíl určen dohodou kolektivu spolupůvodců na základě zásady materiální pravdy. Taková dohoda se může uzavřít kdykoliv, tedy například před podáním přihlášky, ale i po udělení patentu. Není vyloučeno takovou dohodou i v budoucnu změnit, především změnit podíly jednotlivých spolupůvodců nebo jejich počet. Je velmi praktické uzavřít dohodu před podáním patentové přihlášky.

Pokud nedojde v tomto smyslu k dohodě mezi spolupůvodci, spolurozhoduje o jejich podílech soud. Podíl má být stanoven podle podílu tvůrčí duševní práce na konečném výsledku. Nepatří sem tedy osoby zajišťující finanční prostředky pro zkoušky či vlastní řešení, ani osoby zabývající se pouze organizační činností, a to přesto, že tyto práce mohou být pro konečný výsledek velmi důležité.

Pokud mezi spolumajiteli není jiná dohoda, má podle dispozitivní právní úpravy patentového zákona právo využívat vynález každý z nich. K platnému uzavření li-

cenční smlouvy na vynález nebo k převodu vynálezu na třetí osobu je třeba, pokud není jiná dohoda, souhlasu všech spolumajitelů.

Každý ze spolumajitelů je však samostatně oprávněn, tedy bez souhlasu ostatních spoluautorů, převést svůj podíl na jiného spolumajitele. Na třetí osobu může spolumajitel přenést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku k převodu.

## PODNIKOVÝ VYNÁLEZ

Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu. Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o vynálezu.

Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, na nějž zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání. Uvedená práva a povinnosti zůstávají po skončení pracovního poměru původce se zaměstnavatelem nedotčena.

Komplikované vztahy nastávají v případě skupin spolupůvodců, kteří mají rozdílné zaměstnavatele. V těchto případech může přejít na zaměstnavatele pouze podíl, který odpovídá těm ze spolupůvodců, kteří jsou v pracovním poměru k němu. Dochází ke komplikovaným spolumajitelským vztahům, a to zejména v případě, když úprava těchto vztahů není smluvně předem přesně a výslovně vyřešena. Tyto vztahy se dále komplikují v případech, kdy vynález je vytvořen v souvislosti s podporou podle zákona č. 130/2002 Sb. Právě v těchto případech bude mimořádně důležitá úprava vlastnických vztahů podle ustanovení § 11 tohoto zákona.

Není-li právo zaměstnavatele na vynález včas uplatněno, přechází zpět na původce, což teoreticky umožňuje velmi složitý vztah mezi zaměstnavatelem, který zaměstnal původce k tomu, aby tvořil nové řešení, ale včasným neuplatněním práva se majitelem patentu stal zaměstnanec. Ten má následně výlučné postavení k tomuto řešení a může tedy ze svého práva k patentu zaměstnavateli zakázat využívat takové řešení a jinak s ním nakládat.

Pokud uplatní zaměstnavatel právo na patent, přísluší původci odměna. Pro nárok na přiměřenou odměnu je postačující skutečnost uplatnění práva zaměstnavatelem na dané řešení, nikoli podání příslušné přihlášky Úřadu průmyslového vlastnictví, nebo dokonce kladné vyřízení a udělení právní ochrany na takové řešení. To znamená, že zde vzniká nárok na odměnu za takové řešení i v případě, že

zaměstnavatel uplatní takové právo a dále s ním žádným kvalifikovaným způsobem nenakládá, tedy ani je nevyužívá. Pro výši této odměny jsou rozhodné pouze následující čtyři druhy skutečností a okolností: technický a hospodářský význam vynálezu, přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, materiální podíl zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a rozsah pracovních úkolů původce. Nedojde-li v těchto otázkách k dohodě, nebo je-li zaměstnavatel v prodlení, řeší uvedené otázky soud zpravidla s pomocí znalce.

## ÚČINEK PATENTU A DOBA PLATNOSTI

Patentová ochrana je výlučnou formou ochrany, která je založena na výlučné dispozici majitele s tímto předmětem. Základním právem majitele je výlučné právo předmět patentu využívat, poskytnout právo k jeho využití, a to nejčastěji formou licenční smlouvy nebo smlouvy obdobné, a právo převést patent na třetí osobu smlouvou o převodu patentu. Výlučná dispoziční práva mají však povahu jak pozitivní, tedy právo k výkonu, tak i negativní, tedy každou třetí osobu z tohoto práva vyloučit.

Od doby nabytí účinnosti patentu je majitel oprávněn domáhat se ochrany vůči osobám, které neoprávněně zasahují do jeho práv.

Udělení patentu navazuje na zveřejnění předmětu patentové přihlášky, ke kterému dochází po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti k uvedenému řešení. O zveřejnění obsahu přihlášky je veřejnost informována ve věstníku Úřadu a ve stejnou dobu jsou ve studovně Úřadu k dispozici úplné podlohy zveřejněné patentové přihlášky.

Zveřejnění patentové přihlášky je důležitou právní skutečností. Jednak obsah zveřejněné přihlášky je od doby zveřejnění na závadu novosti dalším patentovým přihláškám a jednak je její obsah významnou a čerstvou informací o stavu techniky pro veřejnost, včetně konkurence. Na základě seznámení se s jejím obsahem lze podávat připomínky k patentovatelnosti, lze se připravit na zrušení případné patentové ochrany, ale také lze čerpat z obsahu zveřejněných informací, pokud nejsou a nemají být předmětem patentové ochrany.

Zveřejněním patentové přihlášky se majitel definitivně vzdává možnosti dále právo na patent neuplatňovat a případně zde uvedené skutečnosti před veřejností utajit. Za období mezi zveřejněním patentové přihlášky a oznámením o udělení patentu ve věstníku vzniká přihlašovatelův zvláštní právo na přiměřené odškodnění od toho, kdo po zveřejnění předmět patentové přihlášky využíval. Toto právo však může majitel uplatnit jen za předpokladu, že následně skutečně dojde k udělení patentu, a také jej může uplatnit až ode dne oznámení o udělení patentové ochrany ve Věstníku.

Patent platí 20 let od podání patentové přihlášky za předpokladu pravidelného placení ročních udržovacích poplatků. Dvacetiletou dobu ochrany patentu nelze prodloužit s výjimkou dodatkového ochranného osvědčení na léčiva a látky na ochranu rostlin, kde to připadá v úvahu v případě splnění zákonných podmínek až na dobu pěti let. Doba účinnosti patentu ve vztahu k době jeho platnosti je kratší o dobu probíhajícího řízení, které i v souvislosti s přijatým systémem takzvaného odloženého průzkumu trvá několik let.

## ŘÍZENÍ O PATENTOVÉ PŘIHLÁŠCE

Řízení o patentové přihlášce má následující hlavní etapy. Po podání patentové přihlášky je prováděn formální průzkum, následuje rešerše, zveřejnění přihlášky po uplynutí 18 měsíců od data vzniku práva přednosti, věcný průzkum a udělení patentu nebo zamítnutí patentové přihlášky.

Řízení o udělení patentu se zahajuje podáním patentové přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihlašovatel je povinen za podání každé patentové přihlášky zaplatit správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění změn a doplňků a v případě mezinárodní přihlášky zaplatit rovněž poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy pro mezinárodní řízení o mezinárodní přihlášce, jejich výši oznamuje Úřad ve Věstníku.

### Národní patentová přihláška

V souladu s pokračující harmonizací patentového práva se patentová přihláška považuje za podanou, obsahuje-li alespoň označení přihlašovatele, projev vůle přihlašovatele, že chce v ČR udělit patent, a část představující zjevně popis vynálezu. Patentová přihláška se podává písemně v jazyce českém. Pokud podání neobsahuje výše uvedené náležitosti, nelze ho považovat za patentovou přihlášku. Kromě uvedených náležitostí pro získání práva přednosti musí patentová přihláška dále obsahovat tyto náležitosti:

1. Žádost o udělení patentu ve dvojím vyhotovení, popis vynálezu, popřípadě výkresy, nejméně jeden patentový nárok a anotaci v jednom vyhotovení hlavním a dvou vedlejších a potřebné přílohy. Není-li přihlašovatel původcem vynálezu, popřípadě nemá-li právo na patent podle ustanovení § 9 zákona, musí být k patentové přihlášce přiložen doklad o nabytí práva na patent.
2. Žádost o udělení patentu musí odpovídat vyhláškou stanovenému standardu. Podává-li žádost o udělení patentu několik spolupřihlašovatelů a nemají-li společného zástupce, musí uvést v žádosti označení toho, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zaslány.
3. Popis vynálezu musí obsahovat název vynálezu, oblast techniky, které se vynález týká, charakteristiku dosavadního stavu techniky, vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody, popřípadě nevýhody proti dosavadnímu stavu techniky, objasnění výkresů, jsou-li přiloženy, příklady uskutečnění vynálezu a způsob průmyslové využitelnosti vynálezu.
4. Patentové nároky musí vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné a podložené popisem. Podstata vynálezu se v případě potřeby znázorní schematickým zobrazením principu a znaků, na nichž je vynález založen.
5. Anotace slouží výlučně pro technickou informaci, a nemá tudíž žádný význam pro rozsah patentové ochrany. Anotace musí obsahovat název vynálezu a stručné shrnutí toho, co je uvedeno v popisu, v patentových nárocích a na výkresech.
6. Na uvedené náležitosti, zejména na obsah popisu a patentové nároky, jsou kladeny značné odborné nároky a pro optimální rozsah ochrany a průběh řízení se doporučuje, aby byly vyhotoveny s odpovídající odborností. Tuto činnost zabezpečují odborné útvary podniků, ústavů či univerzit, patentoví zástupci a specializované advokátní kanceláře.



### **Předběžný průzkum**

Patentová přihláška se v rámci řízení musí podrobit předběžnému průzkumu. Jeho smyslem je vyloučit z dalšího řízení ty patentové přihlášky, jejichž předměty jsou zjevně nepatentovatelné, a připravit podklady pro zveřejnění patentové přihlášky. Předběžný průzkum představuje pouze první část takzvaného odloženého průzkumu, po které následuje úplný průzkum, během kterého lze odstranit jakékoli vady přihlášky, které přihláška i po předběžném průzkumu ještě má. V této části řízení nejsou zjišťovány ty podmínky patentovatelnosti, které vyžadují srovnání předmětu patentové přihlášky se stavem techniky, tedy novost a vynálezecká činnost.

V rámci předběžného průzkumu jsou kontrolovány náležitosti přihlašovacího formuláře, včetně dalších formálních náležitostí. Jedná se o plnou moc, pokud je přihlašovatel zastoupen, doklad o nabytí práva na patent, pokud přihlašovatel není původcem nebo nemá-li přihlašovatel právo na patent podle ustanovení § 9 patentového zákona.

Úkolem předběžného průzkumu je i odstranění takových patentových přihlášek, jejichž předměty spadají do demonstrativního výčtu předmětů, které se samy o sobě nepovažují za vynálezy, nebo pokud jde o způsob chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla nebo diagnostickou metodu používanou na lidském nebo zvířecím těle. Kontroluje se, zda předmět patentové přihlášky nespadá do výluk z patentovatelnosti, tedy zda nejde o vynález, jehož využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům nebo zda nejde o odrůdu rostlin a plemeno zvířat nebo v zásadě biologický způsob pěstování rostlin či chov zvířat.

Posuzována je i otázka dostatečnosti popisu a výkresů pro jasné a úplné vysvětlení vynálezu tak, aby jej mohl odborník uskutečnit.

### **Zveřejnění patentové přihlášky**

Pokud nedošlo k zamítnutí, zastavení řízení či odvolání patentové přihlášky, přihláška se zveřejní po uplynutí 18 měsíců od nabytí práva přednosti a toto zveřejnění je oznámeno ve Věstníku.

Dřívější zveřejnění je možné jednak na žádost přihlašovatele a jednak v případě, že k udělení patentu dojde před uplynutím lhůty 18 měsíců od nabytí práva přednosti. Pokud je úplný průzkum na základě žádosti o provedení úplného průzkumu ukončen pozitivně před zahájením technických příprav ke zveřejnění, dojde bezprostředně k udělení patentu. Přihláška je pak zveřejněna současně s oznámením o udělení patentu ve Věstníku. V tomto případě se zveřejňují podlohy přihlášky určené k udělení patentu. Pokud by ke zveřejnění přihlášky mělo dojít během takzvané prioritní lhůty, tedy během 12 měsíců od práva přednosti, může dojít ke zveřejnění pouze se souhlasem přihlašovatele.

Po zveřejnění patentové přihlášky je umožněno každému do celého jejího obsahu nahlížet, činit si z ní výpisy a pořizovat kopie. Její obsah se tak stává součástí řady databází, a tím pádem i stavem techniky. Naopak do zveřejnění patentové přihlášky má přihlašovatel možnost nepokračovat v řízení a zveřejnění obsahu patentové přihlášky zabránit. To může být v řadě případů výhodné, zejména když přihlašovatel nemá z nějakého důvodu zájem, aby se o obsahu patentové přihlášky dověděly třetí osoby, zejména konkurenční subjekty.

### Připomínky k patentovatelnosti

Po zveřejnění patentové přihlášky může kdokoli podat písemné připomínky k patentovatelnosti jejího předmětu. Institut připomínek k patentovatelnosti předmětu patentové přihlášky umožňuje veřejnosti včas přispět ke kvalitě úplného průzkumu. Připomínky musí být věcně odůvodněny a důvody musí být podloženy konkrétními důkazy či návrhy na jejich provedení. Osoby, které uvedené připomínky podaly, se však nestávají účastníky řízení o patentové přihlášce. O připomínkách se nevede správní řízení a podatelé připomínek se nesdělují, jak bylo s připomínkami naloženo. Přihlašovatel však musí být o připomínkách vyrozuměn. Obdrží kopii připomínek s tím, že se může k jejich obsahu vyjádřit, případně provést či navrhnout úpravy v podlohách své přihlášky. Nebyl-li ještě zahájen úplný průzkum, přihlašovatel se oznámí, že vyjádří-li se do zahájení úplného průzkumu, bude k jeho vyjádření přihlédnuto. Připomínky došlé po zahájení úplného průzkumu až do udělení patentu se přihlašovatelé zasílají se stanovením lhůty k vyjádření. Obsah připomínek je věcně posouzen, včetně případného vyjádření přihlašovatele.

### Úplný průzkum patentové přihlášky

#### a) Žádost o úplný průzkum

Úplný průzkum patentové přihlášky provádí Úřad na žádost přihlašovatele či jiné osoby. Může jej provést z důvodů hodných zvláštního zřetele i z moci úřední. K tomu dochází pouze v případě, kdy rozhodnutí o patentové přihlášce je důležité pro rozhodnutí v jiné věci. V takovém případě náklady spojené s úplným průzkumem nese stát.

Žádost o provedení úplného průzkumu musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání patentové přihlášky a nelze ji účinně vzít zpět. Systém tohoto takzvaného odloženého průzkumu, kdy lze o průzkum požádat až do určité lhůty od podání patentové přihlášky, umožňuje přihlašovatel rozhodnout se o pokračování v řízení o patentové přihlášce, a tím také vydávat další finanční prostředky až do uplynutí této lhůty, a na druhou stranu způsobuje v některých případech prodloužení doby právní nejistoty, kdy není jasné, zda na daném území bude (či nebude) patentové právo platit. V různých státech je doba pro podání žádosti o úplný průzkum rozdílná, například v Německu činí sedm let.

U přihlášek podaných cestou PCT se lhůta 36 měsíců pro podání žádosti o úplný průzkum počítá ode dne mezinárodního podání mezinárodní přihlášky, neboť podle čl. 11(3) PCT má každá mezinárodní přihláška účinky jako řádná národní přihláška v každém určeném státě od data mezinárodního podání, přičemž se toto datum považuje za datum skutečného podání v každém určeném státě.

Žádost o provedení úplného průzkumu podléhá správnímu poplatku. Pokud není uhrazen nebo pokud není uhrazen ve stanovené výši, což se stává nejčastěji v případě, že přihláška obsahuje více než deset patentových nároků, za které se platí doplatek, nezahájí Úřad úplný průzkum a vyzve přihlašovatele k platbě. Neuhradí-li přihlašovatel základní poplatek za úplný průzkum ani na výzvu, průzkum proveden nebude, Úřad pokládá žádost za nepodanou a řízení o patentové přihlášce se zastaví.

Jestliže žádost o provedení úplného průzkumu nebyla podána ve lhůtě 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu, popřípadě v téže lhůtě Úřad nezahájil



úplný průzkum z moci úřední, Úřad řízení o patentové přihlášce zastaví. Proti takovému rozhodnutí lze podat rozklad.

**b) Rešerše**

Cílem úplného průzkumu je ověření způsobilosti vynálezu k udělení patentu a odstranění zbývajících formálních vad. V rámci první zprávy o úplném průzkumu je komentován výsledek rešerše ke stavu techniky. Vzhledem k rozsahu informačních zdrojů, které jsou v současné době k dispozici, je zřejmé, že v rámci rešerše není možné přihlížet ke všem informacím, které jsou potencionálně k dispozici. Proto patentové úřady, zpravidla ve svých interních předpisech, stanovují, jaké dokumenty je nutno při rešeršní práci brát v úvahu, aniž by tím ostatní zdroje vylučovaly.

V rámci rešeršní zprávy, která je často k dispozici v tabulkové formě, se jednotlivé dokumenty podle stupně relevance vzhledem k novosti a vynálezcecké činnosti u zkoumané přihlášky označují písmeny velké abecedy. Písmeno A představuje dokumenty reprezentující obecný stav techniky, písmeno X označuje dokumenty, které jsou samy o sobě na závalu novosti nebo vynálezcecké činnosti konkrétnímu patentovému nároku, písmeno Y označuje dokumenty, které v kombinaci s jinými uvedenými dokumenty nebo s obecným stavem techniky jsou na závalu vynálezcecké činnosti.

**c) Zpráva o úplném průzkumu a rozhodnutí o přihlášce**

Ze zprávy o úplném průzkumu musí být přihlašovatel patrno, které patentové nároky nejsou způsobilé k udělení patentu a z jakého důvodu a kterých nároků se namítané skutečnosti týkají. Důkazní prostředky musí být uvedeny vždy, kromě triviálních skutečností. Již první zpráva o průzkumu by měla obsahovat nejen vyčerpávající výčet věcných námitek, ale i upozornění na případné formální nedostatky přihlášky, a to včetně odkazů na příslušná ustanovení zákona a právní důsledky při nesplnění požadavků zprávy ve stanovené lhůtě.

Základním pravidlem pro úplný průzkum je dosáhnout rozhodnutí o patentové přihlášce na základě minimálního počtu úkonů. Úplný průzkum patentové přihlášky končí buď zamítnutím patentové přihlášky, zastavením řízení, nebo pokynem k udělení patentu. K zamítnutí patentové přihlášky dochází v případech, kdy nejsou splněny hmotněprávní podmínky pro udělení patentu. To nastává zejména tehdy, když předmět patentové přihlášky nesplňuje podmínky patentovatelnosti, v případě, že spadá do výluk z patentovatelnosti, vykazuje nedostatečnou jasnost a úplnost popisu, a také v případech změn a úprav jdoucích nad rámec původního podání, obsažených v patentových nárocích. Před zamítnutím patentové přihlášky musí být přihlašovatelům umožněno vyjádřit se k důvodům, na jejichž základě se přihláška zamítá.

K zastavení řízení dochází po marném uplynutí 36měsíční zákonné lhůty k podání návrhu na zahájení úplného průzkumu nebo po nezaplacení s tím spojeného správního poplatku, a to ani na výzvu Úřadu. Dále se řízení o přihlášce zastaví v případě, že přihlašovatel neodstraní ve stanovené lhůtě nebo povoleném prodloužení této lhůty vady přihlášky, které brání udělení patentu. Řízení o patentové přihlášce může být zastaveno i na návrh přihlašovatele. Tento návrh nemůže přihlašovatel vzít účinně zpět.

Splňuje-li předmět patentové přihlášky zákonem stanovené podmínky, dochází k udělení patentu.

## PŘIHLAŠOVÁNÍ VYNÁLEZŮ DO ZAHRANIČÍ

Průmyslověprávní ochrana je poskytována pouze na území státu nebo regionu, kde o ní bylo před tím požádáno, kde byly zaplaceny příslušné poplatky, a po nezbytném, často i do značné míry odlišném řízení. To znamená, že pouhá přihláška v ČR a její kladné vyřízení zajišťuje ochranu toliko na území tohoto státu a vzniká otázka proč, kdy, jak a za jakých podmínek včetně nákladů je možno přihlašovat předměty průmyslových práv do zahraničí.

### Export

Obecně nejvýznamnějším důvodem pro zabezpečení ochrany předmětů průmyslových práv v zahraničí je ochrana vlastního exportu. Pokud tedy podnikatelský subjekt exportuje na určité území, je zde v této oblasti zaveden a nehodlá toto teritorium opustit, měl by zde chránit své podstatné inovace a ostatně i další průmyslověprávní předměty. Průmyslověprávní ochrana mu umožňuje nabízet ve výsadním postavení právě výrobky s využitím chráněného řešení a to vede zpravidla k upevnění pozice na trhu a často i k vyššímu zisku. Ochrana předmětů průmyslových práv umožňuje majiteli výlučně tato práva využívat a neomezeně s nimi disponovat, tedy především výhradně zde prodávat zboží s využitím těchto práv a v případě, že by někdo porušil takové právo, domáhat se zákazu porušování a případně i škody a přiměřeného zadostiučinění. Nemá valného významu přihlašovat do zahraničí předměty inovací méně významné nebo ty, které mají alternativní řešení nebo je lze snadno nahradit řešením stávajícím či jiným bez významného vlivu na základní požadované vlastnosti nebo parametry exportovaného zboží.

Na druhou stranu je nutno uvážit, zda nepřichází v úvahu požadovat ochranu i v dalších státech, kam zatím podnikatelský subjekt neexportuje a není ani jinak zaveden, ale kam podle marketingových studií, úmyslů nebo poptávky přichází export v úvahu. V těchto případech však již jde o riziková rozhodnutí, pro která nelze získat jednoznačné nebo exaktní podklady, návody nebo oporu. Je však nutno současně uvážit, že takové rozhodnutí musí být učiněno co nejdříve, neboť pokud nebude tato otázka vyjasněna včas, hrozí, že zveřejněním takového řešení bude případná následná průmyslověprávní ochrana zcela znemožněna. U mimořádně významných vynálezů prodlouží dobu pro toto rozhodnutí využití smlouvy PCT, v ostatních případech, kdy neuvažujeme o PCT, je nutno kvalifikované kroky učinit nejpozději v dvanáctiměsíční lhůtě od prvního podání technického řešení k ochraně, kterou poskytuje PUÚ.

### Licenční důvody

Dalším frekventovaným důvodem pro zajištění zahraniční ochrany mohou být licenční důvody, neboli předpoklad majitele řešení, že naplní své finanční představy poskytnutím těchto práv dalším subjektům, a to buď formou licenční smlouvy, nebo jejich úplatným převodem.

Rozhodnutí o zahraniční ochraně je v takovém případě vždy rizikové, pokud (a to bývá zřídka) není již předem znám vážný zájemce o takové řešení. Pokud

se však k takovému kroku podnikatel rozhodne, je nutné (a to ihned po prvním přihlášení vynálezu nebo užitého či průmyslového vzoru) zajistit rozsáhlé a promyšlené nabídkové řízení všemi dostupnými prostředky, aby vyšší jistota o možnosti uplatnění tohoto práva touto formou byla získána co nejdříve a případná ochrana pak byla zabezpečena s využitím již uvedené 12měsíční lhůty práva přednosti plynoucí z Pařížské unijní úmluvy nebo dalších lhůt, které nabízí v tomto smyslu Smlouva o patentové spolupráci. Důvodem je i to, že v případě nezájmu o předmětné řešení je možné včasným odstoupením od pokračování v zajišťování zahraniční průmyslověprávní ochrany uspořít někdy i velmi zajímavé finanční prostředky.

Tento důvod ochrany technických řešení v zahraničí je často důvodem podpůrným ve vztahu k zajištění exportu a samostatně jej lze očekávat zejména u pracovišť základního výzkumu, univerzitních pracovišť a samostatných konstrukčních nebo projektových kanceláří.

Pokud jde o nabídkové řízení, musí být zachována vždy základní zásada tohoto postupu. Její podstata spočívá v tom, že musí být nabízena produkce s určitými vlastnostmi, funkcemi či parametry, které zákazníka mohou zajímat, ale nesmí být v této fázi zpřístupněna podstata vlastního řešení, která tyto parametry, funkce nebo vlastnosti umožňuje.

### **Jiné důvody**

Ostatní důvody zahraniční ochrany jsou spíše již v rovině teoretického nahlížení na danou problematiku. Vytištění patentové listiny zabezpečí široké rozšíření informace o schopnostech a tvůrčím potenciálu majitele a původce tohoto řešení.

V rámci vzájemných dohod mezi patentovými úřady se tak dostane tato informace bez jakýchkoli nákladů nejen do patentových knihoven řady států, ale i do světových databází registrujících nové vynálezy, a to hned vedle vynálezů firem, které představují špičku světové techniky v daném oboru. To jistě není zcela zanedbatelné, a proto je hrdostí každé dobré firmy, pokud se může pochlubit prestižním patentem, neboť i to svědčí ve prospěch dobrého jména daného subjektu.

Samostatně však tento propagační důvod průmyslověprávní ochrany zpravidla nebude stačit pro rozhodnutí o zabezpečení ochrany v zahraničí.

V rámci teoretických přístupů lze předpokládat existenci patentového úřadu, který provádí pečlivé řízení o přihlášce, jeho úsudek má velkou mezinárodní váhu, činí to mimořádně rychle a za nízké poplatky. Potom by mohl být za důvod průmyslověprávní ochrany v tomto státě považován průzkum patentové způsobilosti, neboť případný úspěšný výsledek v tomto státě by zvyšoval jistotu na poskytnutí ochrany i v dalších státech. Opačný výsledek by měl znamenat varování před zbytečně vynaloženými náklady na další požadovanou průmyslověprávní ochranu.

### **Kdy přihlašovat do zahraničí**

Zde se hovoří o přihlašování vynálezů do zahraničí, ale i přihlašování průmyslových či užitných vzorů a ochranných známek má obdobný, nikoliv však shodný charakter. Problém, kdy přihlašovat do zahraničí, souvisí s obecným problémem, kdy vůbec řešení přihlásit k průmyslověprávní ochraně.

Podrobněji o tomto aspektu pojednávají předchozí statě o podávání přihlášek v tuzemsku, kde se objasňuje, jaká hlediska je třeba vzít v úvahu při volbě okamžiků

ku podání příslušné přihlášky, a tedy i současného vzniku práva přednosti před dalšími přihlašovatelí případně shodné, později podané přihlášky.

Zpravidla je přihláška podávána poprvé v zemi, kde má sídlo podnikatelský subjekt, který uplatňuje právo na ochranu, nebo v zemi, jejímž občanem je původce.

Od data prvního podání patentové přihlášky začíná běžet významná 12měsíční lhůta v souladu s článkem 4 Pařížské unijní úmluvy. Ta je důležitá z hlediska přihlašování do zahraničí proto, že členské země této úmluvy v případě, že je u nich podána shodná patentová nebo vzorová přihláška do 12 měsíců od prvního podání, pohlížejí na tuto přihlášku tak, jako by zde byla podána v den původního podání první přihlášky v jiné zemi této úmluvy.

Není jisté třeba zdůrazňovat, že využití této lhůty je pro přihlašovatele velmi výhodné a nelze ji než doporučit k využití. Je však třeba připomenout, že je nutno počítat i s určitou dobou na přípravu podání patentových přihlášek, které je nutno v některých případech přizpůsobit národním zvyklostem nebo předpisům, určitý čas je potřeba na překlady a někdy i na notářské ověřování dokumentů, například plných mocí či postupních prohlášení.

Z toho tedy plyne, že vlastně přihlašovatelé zbývá od prvního přihlášení jen asi 6–9 měsíců na to, aby se rozhodl, do kterých dalších států svou patentovou přihlášku přihlásí. Nutno poznamenat, že není podmínkou pro přihlašování do zahraničí využívat této 12měsíční prioritní lhůty, ale je současně třeba mít na zřeteli tu skutečnost, že jakékoli předuveřejnění v podstatě znemožňuje získání patentové ochrany ve státech, kde by byla patentová přihláška podána po uplynutí prioritní lhůty. Kdyby přesto k udělení patentové ochrany došlo, je zde do budoucna založena možnost napadení a zrušení této ochrany z důvodů nenovosti řešení.

Ve výjimečných a ojedinělých případech ale lze uvažovat o přihlášení patentové přihlášky v zahraničí i po uplynutí 12měsíční lhůty od data přihlášky v ČR, a to s ohledem na skutečnost, že ke zveřejnění patentové přihlášky v tuzemsku dochází až po 18 měsících. V takových případech se však na patentovou přihlášku podanou v zahraničí bude nahlížet tak, že jí přísluší právo přednosti od data, kdy na příslušný patentový úřad skutečně došla.

Z toho tedy plyne, že je mylné často se vyskytující přesvědčení neodborné veřejnosti spočívající v tom, že přihlásit svoje vlastní řešení do zahraničí je možné z časového hlediska kdykoli, tedy i po zveřejnění shodné patentové přihlášky, užitého nebo průmyslového vzoru v jiném státě, například ve státě prvního podání přihlášky, anebo dokonce až po získání zahraničních obchodních kontaktů nebo přímo partnerů. Pokud tedy je nutná delší doba pro rozhodnutí, do kterých států patentovou přihlášku přihlásit, je možno využít přihlášení cestou PCT.

### **Jak přihlašovat do zahraničí**

Je samozřejmé, že pomocí odborníků z oblasti průmyslových práv, zejména patentových zástupců a specializovaných advokátních kanceláří, ale přesto existuje několik možností.

#### **Národní cesta**

V případě požadavku zabezpečení ochrany pouze v jednom nebo několika státech jde ve většině případů o cestu nejrozumnější. Vyžaduje odbornou pomoc v České

republiky a často obligatorní zastoupení před příslušným zahraničním patentovým úřadem, patentovým zástupcem působícím ve státě, kde je přihláška podávána, případně advokátem. Každá taková patentová přihláška pak má svůj samostatný právní osud a udělená ochrana a vztahy z ní plynoucí se řídí platnou právní úpravou ve státě, kde byla patentová ochrana udělena.

V rámci celého, většinou několik let trvajících řízení o těchto patentových přihláškách je nutno očekávat úřední zprávy příslušného národního patentového úřadu, v nichž je přihlašovatel upozorňován na formální a věcné nedostatky patentové přihlášky anebo i na překážky vztahující se k udělení patentové ochrany.

I k těmto úkonům potřebuje tuzemský přihlašovatel odbornou pomoc. Jinak nebude schopen správně reagovat na požadavky úředních zpráv zahraničních patentových úřadů, takže se obdobné výtky mohou několikrát opakovat, a to je samo o sobě nákladné. Může se ale stát i to, že vlivem neodborného přístupu přihlašovatele nakonec dojde k udělení patentové ochrany, ale současně i významné újmě přihlašovatele spočívající v tom, že rozsah poskytnuté patentové ochrany na základě neodborně formulovaných patentových nároků bude vzhledem k obsahu patentové přihlášky nebo skutečného řešení nepřiměřeně malý.

### **Přihlašování vynálezů do zahraničí cestou PCT**

Jednou z výhodných možností přihlašování vynálezů do zahraničí je prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty – ve zkratce tedy PCT), ke které bývalá ČSFR přistoupila jako 49. země v roce 1991. V roce 2009 sdružovala tato mezinárodní smlouva již více než 142 států /7/, a umožňovala tedy lokálně široké zajištění práva přednosti na základě jediné patentové přihlášky.

Jde o cestu administrativně a finančně náročnou, nicméně její obliba ve světě stoupá a za svou náročnost přináší na druhou stranu přihlašovatelům výhody, které nelze jinak získat. Vysvětlit veškeré podrobnosti vlastního postupu není jednoduché a kromě toho dochází v rámci této smlouvy často ke změnám, včetně poplatků a nových formulářů. Proto je nutno při praktickém užívání této smlouvy uvedené změny sledovat a celý systém nastudovat ze speciální literatury.

### **Smlouva o patentové spolupráci**

Smlouva o patentové spolupráci, často označovaná zkratkou z anglického názvu PCT, byla uzavřena ve Washingtonu dne 19. 6. 1970 a nabyla účinnosti v roce 1978. Protože neexistuje žádný světový patentový systém směřující k udělení mezinárodního či světového patentu, představuje tato smlouva jedinou možnost, jak usnadnit přihlašování vynálezů k patentování v mnoha zemích.

Preambule smlouvy uvádí důvody, které vedly k jejímu uzavření: přispět k pokroku vědy a techniky, zdokonalit právní ochranu vynálezů, zjednodušit ochranu vynálezů, pokud je požadována ve více zemích, urychlit přístup veřejnosti k technickým informacím a podpořit hospodářský pokrok rozvojových zemí.

To všechno se do určité míry zdařilo, v rámci této smlouvy stoupá počet přihlašovaných řešení, ale systém je komplikovaný, a i proto se na něm neustále pracuje. I z těchto důvodů je možno v rámci této publikace představit jen zásady, o které se tato smlouva opírá, a doporučit pro případné praktické užití literaturu podrobnější a kromě toho sledovat neustále probíhající změny tohoto systému.

## **System PCT**

Hned na počátku je patrná základní výhoda tohoto systému. Podáním jediné patentové přihlášky, kterou pro tyto účely označujeme jako mezinárodní, u příjímacího úřadu zajistíme právo přednosti pro toto řešení ve všech smluvních státech, aniž musíme vynaložit náklady na přepracování patentových přihlášek směřující k naplnění národních požadavků, odpadají náklady spojené s překlady a se zahraničními patentovými zástupci a kromě toho se vytváří ze strategického pohledu velmi cenný časový prostor pro úvahy, jak s předmětem takové patentové přihlášky v budoucnu naložit.

### **a) Podání přihlášky PCT**

Vlastní řízení se zahajuje podáním mezinárodní přihlášky, a to většinou u národního patentového úřadu, který v rámci této smlouvy plní funkci příjímacího úřadu. Obsah a forma mezinárodní přihlášky jsou stanoveny vlastní smlouvou PCT, prováděcím předpisem a administrativní směrnicí. Žádost se předkládá na tištěném formuláři, jehož jednotlivá pole a jejich obsah jsou ve shora uvedených předpisech podrobně vysvětlena.

Příjímací úřad ověřuje, zda mezinárodní přihláška odpovídá všem z mnoha stanovených požadavků. Zjistí-li nedostatky, požádá přihlašovatele, aby je ve stanovené lhůtě odstranil. Přihlašovatel rovněž musí příjímacímu úřadu uhradit stanovené poplatky. Jedná se o poplatek předávací k pokrytí nákladů příjímacího úřadu, rešeršní poplatek, jehož výši určuje orgán pro mezinárodní rešerši, pro nějž je také určen, a mezinárodní poplatek vybíraný ve prospěch mezinárodního úřadu. Mezinárodní poplatek se skládá z poplatku základního a určovacího. Určovací poplatek je násobkem počtu určených zemí, kam má patentová ochrana směřovat, s tím, že je stanoven omezený počet zemí, za které se tento poplatek hradí, a všechny další nad tento počet jsou již zdarma. Tyto poplatky jsou splatné do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky.

Pokud přihlašovatel nedostatky mezinárodní přihlášky odstraní, přízná příjímací úřad mezinárodní přihlášce datum mezinárodního podání. V případě odstranění nedostatků, které mají vliv na přiznání data mezinárodního podání, bude tímto dnem datum skutečného přijetí chybějících náležitostí mezinárodní přihlášky.

Příjímací úřad nejpozději do 13 měsíců od unijní priority předá jedno vyhotovení, takzvané archivní, mezinárodní přihlášky Mezinárodnímu úřadu se sídlem v Ženevě a další vyhotovení, takzvané rešeršní, orgánu pro mezinárodní rešerši. Pro české přihlašovatele je rešeršním orgánem Evropský patentový úřad.

### **b) Mezinárodní rešerše**

Orgán pro mezinárodní rešerši vyhotoví zprávu o mezinárodní rešerši a zašle ji přihlašovateli a mezinárodnímu úřadu. Tato zpráva zahrnuje zejména citaci relevantních dokumentů a uvádí případně zjištěnou nejednotnost vynálezu. Zpráva obsahuje zatřídění mezinárodní přihlášky, oblasti techniky, kde byla rešerše provedena, a relevantní dokumenty opatřené písmennými kódy z hlediska relevance u jednotlivých patentových nároků. Citace dokumentů je provedena podle WIPO standard ST 14. Má být zpracována do 16 měsíců od unijní priority. Přihlašovatel může na výsledek rešerše reagovat provedením změn v přihlášce, které zašle Mezinárodnímu úřadu.



Mezinárodní úřad po uplynutí 18 měsíců od priority přihlášku zveřejní, včetně mezinárodní rešerše a případně změněných patentových nároků. Zveřejněnou mezinárodní přihlášku zašle Mezinárodní úřad všem národním a regionálním patentovým úřadům určeným v mezinárodní přihlášce. Tím končí povinná část mezinárodní fáze řízení o mezinárodní přihlášce podle hlavy I smlouvy PCT.

**c) Mezinárodní předběžný průzkum**

Přihlašovatel se v této době musí rozhodnout a vybrat ze dvou možností: pokračovat v řízení podle hlavy II PCT, nebo do uplynutí 20 měsíců od priority zahájit řízení před národními patentovými úřady. Ve všech fázích řízení může samozřejmě od dalšího řízení zcela upustit.

Pokračováním v rámci mezinárodního řízení je požádání u orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum o jeho provedení. Pro podání návrhu na mezinárodní předběžný průzkum je stanovena lhůta tak, že návrh může být podán před uplynutím následujících lhůt, podle toho, která z nich uplyne později. Buď 22 měsíců od data práva přednosti, nebo tři měsíce od data předání přihlašovatelem mezinárodní rešeršní zprávy a písemného posudku orgánem pro mezinárodní rešerši.

To je spojeno s uhrazením poplatku za průzkum a poplatku jednacího. Příslušným úřadem pro předběžný mezinárodní průzkum pro naše přihlašovatele je Evropský patentový úřad. V žádosti musí přihlašovatel zvolit státy, pro které má být zpráva o předběžném mezinárodním průzkumu použita. Uvedené státy jsou o zvolení informovány prostřednictvím Mezinárodního úřadu a lhůta k zahájení národní fáze řízení se posouvá na 30 měsíců od priority.

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyhotoví závěrečnou zprávu do uplynutí 28 měsíců od priority a předá ji přihlašovatelem a Mezinárodnímu úřadu, který ji zašle všem zvoleným úřadům. Tím končí i fakultativní část řízení o mezinárodní přihlášce podle obsahu hlavy II PCT. Tato zpráva sice není stanoviskem závazným pro následující národní řízení, nicméně jde o zprávu věcně významnou. Ta má důvěrný charakter a nezveřejňuje se.

Zahájení národní fáze řízení musí být učiněno do 30 měsíců od priority a předpokládá uhrazení národních nebo regionálních poplatků a překlady mezinárodní přihlášky do jazyka národního či regionálního řízení.

Z toho vyplývá, že výsledkem řízení o mezinárodní přihlášce v rámci smlouvy PCT není udělení patentu, ale zajištění práva přednosti v řadě států a zjištění stavu, jaké vyhlídky případně následující národní řízení má.

Pro mezinárodní patentové přihlášky podané po 1. 1. 2004 platí některé změny, z nichž nejpodstatnější je zařazení do fáze řízení o mezinárodní rešerši vypracování písemného posudku průzkumovým pracovníkem. Orgán pro mezinárodní rešerši vyhotoví tento písemný posudek v termínu pro mezinárodní rešeršní zprávu a je předán Mezinárodnímu úřadu a přihlašovatelem společně s rešeršní zprávou. Tento písemný posudek ale nebude zveřejněn a mezinárodní rešeršní orgán neumožní přístup k tomuto posudku žádné třetí osobě před uplynutím lhůty 30 měsíců od práva přednosti, pokud o to nepožádá nebo to neschválí přihlašovatel. Pokud přihlašovatel nepožádá následně o mezinárodní průzkum, má jedinou možnost, jak se k písemnému posudku vyjádřit, a to formálním komentářem, který je následně předán určeným úřadům. Na nich je,

jakým způsobem se k tomuto neformálnímu komentáři postaví. To však nemá žádný vliv na možnost předložení upravených patentových nároků po vyhotovení rešeršní zprávy při vstupu do národní fáze řízení.

V případě, že přihlašovatel využije i řízení v rámci Hlavy II PCT, bude písemný posudek využit orgánem pro mezinárodní průzkum jako jeho vlastní první stanovisko. V rámci této fáze řízení již má přihlašovatel možnost předložit přepracovaný popis, úpravu obrázků a nároků a dále i výhrady k písemnému posudku, ke kterým musí orgán mezinárodního průzkumu přihlédnout. Orgán mezinárodního průzkumu podle svého uvážení může následně vydat další písemné posudky za podmínky, že je dostatek času a přihlašovatel vyvine úsilí směřující k odstranění nedostatků vytčených průzkumovým pracovníkem. Zpráva o mezinárodním průzkumu bude vydána ve lhůtě 28 měsíců od nabytí práva přednosti pod názvem „Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti (Hlava II PCT)“.

Písemný posudek má předat přihlašovatel první informace o vadách, které byly u přihlášky nalezeny, aby si přihlašovatel mohl provést optimální strategickou úvahu pro svůj další postup. Jeho úkolem je zaujmout stanovisko k novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti a názor na další podstatné vady, včetně formálních.

Mezinárodní přihlášky a návrhy na mezinárodní předběžný průzkum se podávají na formulářích a přihlašovatel již nemusí určovat státy jednotlivě, protože podání žádosti znamená určení všech smluvních států, které jsou vázány touto smlouvou v den mezinárodního podání. Pokud je více než jeden přihlašovatel, bude pro účely podání mezinárodní přihlášky a žádost o mezinárodní předběžný průzkum stačit podpis pouze jednoho z nich. Nově jsou stanoveny i výše mezinárodního přihlašovacího poplatku a jednacního poplatku.

### **PCT a Evropský patent**

Smlouvu o patentové spolupráci je možné kombinovat s řízením před EPÚ. V takových případech je podána patentová přihláška PCT s určením evropského patentu. To znamená, že po mezinárodní fázi řízení v rámci PCT s využitím hlavy I nebo II PCT, přejde do režimu udělovacího patentového řízení před EPÚ. To nastane v případě využití řízení podle hlavy I PCT po uplynutí 21 měsíců od práva přednosti, anebo v případě využití hlavy II PCT až po 31 měsících od práva přednosti.

V případě využití tohoto postupu podle hlavy I PCT je nutno, když mezinárodní přihláška nebyla zveřejněna v jednom z úředních jazyků EPÚ, předložit její překlad do jednoho z těchto jazyků do 21 měsíců od nejstarší z nárokovaných priorit. Pokud si přihlašovatel přeje, aby v rámci evropského patentového řízení bylo postupováno s přihlédnutím ke změnám, které učinil v rámci mezinárodní fáze řízení, musí předložit i překlad změn, zejména patentových nároků a vysvětlení k nim. To ale nebude často frekventovaným požadavkem pro české přihlašovatele, neboť lze předpokládat, že již mezinárodní patentová přihláška bude v některém z úředních jazyků EPÚ.

Při vstupu do evropské fáze s využitím hlavy I PCT je nutno do 21 měsíců od priority zaplatit „národní“ poplatek sestávající z poplatku přihlašovacího, poplatků určovacích a poplatku za nároky, pokud přicházejí v úvahu. Rešeršní poplatek naši přihlašovatelé platit ve většině případů nebudou, neboť mezinárodní rešerši provádí EPÚ. Uvedené poplatky mohou být uhrazeny i v rámci dodatečně jednoměsíční



lhůty, ale pak se musí uhradit i zvláštní přírážka. V případě nezaplacení uvedených poplatků nelze podat žádost o navrácení v předešlý stav.

K zahájení vlastního průzkumu je nutný písemný požadavek a zaplacení poplatku za průzkum. Pro podání žádosti a zaplacení poplatku je stanovena lhůta 6 měsíců ode dne zveřejnění zprávy o mezinárodní rešerši Mezinárodním úřadem. Pokud tato lhůta není dodržena, je přihlašovatel na tuto skutečnost upozorněn EPÚ a je umožněno s přírážkou uhradit poplatky do jednoho měsíce od tohoto upozornění.

Za Euro-PCT přihlášku se platí i udržovací poplatky, a to za třetí a každý následující rok, počítáno od data podání mezinárodní přihlášky. Roční udržovací poplatek je splatný k poslednímu dni měsíce, do kterého spadá výročí data podání příslušné přihlášky.

Mezinárodní přihlašovací poplatek v současné době činí 1 330 švýcarských franků, který je možno snížit v případě podání patentové přihlášky v elektronické formě a dále o 90 %, jestliže je mezinárodní přihláška podána přihlašovatelem, který je fyzickou osobou a který je občanem a má sídlo ve státu, jehož národní důchod na hlavu je menší než 3 000 US dolarů ročně. Rešeršní poplatek činí 1 785 eur, poplatek za mezinárodní průzkum představuje 1 760 eur a jednacím poplatkem 200 švýcarských franků. Jedná se pouze o poplatky základní, které jsou uvedeny pouze pro hrubou představu, přičemž je nutno počítat s tím, že se jejich výše občas mění.

Pokud přihlašovatel podá do 19 měsíců od práva přednosti žádost o mezinárodní průzkum a zvolí alespoň jeden z členských států EPD vázaný hlavou II (to znamená kterýkoli členský stát této smlouvy s výjimkou Španělska), vstupuje do evropské fáze řízení do 31 měsíců od nabytí práva přednosti. V této lhůtě musí učinit prakticky i veškeré úkony shora popsané pro vstup do evropské fáze řízení s využitím hlavy I PCT.

### **Evropský patent**

Jak bylo shora uvedeno, Smlouva o patentové spolupráci – PCT sice zahrnuje i mimoevropské státy a usnadňuje získání patentové ochrany v řadě států, ale nevede přímo k získání patentové ochrany samotné. Zejména pro české přihlašovatele by měl být v nadcházejícím období základním prostředkem pro získání zahraniční patentové ochrany evropský patent, který umožňuje na základě jediného řízení získat svazek patentů ve všech nebo jen některých členských zemích EPD. V této publikaci nelze vysvětlit podrobně celý systém řízení a jeho možnosti. To je třeba hledat ve specializovaných publikacích, například E. Jenerál: *Evropský patentový systém* (Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 1997). Tam, kde se stýká náš patentový systém s evropským, bylo již na některé aspekty tohoto sepětí dříve poukázáno s tím, že ve většině hmotněprávních podmínek je náš patentový systém s evropským plně harmonizován. Přesto stojí za to na tomto místě evropský patentový systém velmi stručně obecně představit.

V roce 2010 mnichovská Úmluva o udělování evropských patentů má 38 členských států a čtyři další jsou k této úmluvě přidruženy. Česká republika je členskou zemí této dohody od 1. 7. 2002.

První myšlenky o evropském patentovém právu sice byly zaznamenány již po první světové válce, ale nelehký integrační proces byl reálně završen až na diplomatické konferenci v Mnichově, která se konala od 10. 9. do 5. 10. 1973 a na které závěrečný text Dohody o udělování evropských patentů podepsalo celkem 14 států.

Dne 7. 10. 1977 Dohoda nabyla účinnosti a Evropský patentový úřad zahájil činnost 1. 7. 1978.

Evropská patentová organizace je mezinárodní regionální organizací, která uděluje evropské patenty podle evropského patentového práva, které je společné pro členské státy dohody. Hlavním zdrojem evropského patentového práva je Evropská patentová dohoda, jejíž případné změny vyžadují svolání diplomatické konference a souhlas všech smluvních států a prováděcí předpisy, které mohou být měněny Správní radou. Evropská patentová organizace sídlí v Mnichově a je tvořena Evropským patentovým úřadem a Správní radou.

Touto cestou lze v rámci jediného řízení o jedině patentové přihlášce podané v jednom ze tří úředních jazyků (angličtina, němčina, francouzština) získat jediný evropský patent, pro jeden, několik nebo všechny členské státy EPD. Jeho právní účinky spočívají v tom, že na území státu, který je v evropské přihlášce ze smluvních států EPD určen, platí jako patent národní mající svůj samostatný právní osud, jehož platnost a další právní vztahy se posuzují výhradně na základě národního zákonodárství, a to včetně rozsahu ochrany plynoucí z takto uděleného evropského patentu.

Udělení evropského patentu nevyklučuje udělit na stejný předmět i patent národní a národní zákonodárství příslušného státu pak řeší vztahy mezi účinky těchto patentů. Je třeba připomenout, že řešení této otázky je v jednotlivých státech odlišné.

Rozumnou úvahou s přihlédnutím k poplatkům za řízení před národním a Evropským patentovým úřadem lze pak dojít k závěru, že v případě požadavku přihlašovatele na patentovou ochranu v několika členských státech EPD může být sama o sobě finančně náročná patentová ochrana zajišťovaná cestou evropského patentu výhodnější než cesta několika souběžných samostatných patentových přihlášek uplatňovaných národní cestou před jednotlivými národními patentovými úřady. Ze zkušeností zahraničních patentových zástupců plyne, že v případě přihlášení alespoň do pěti z těchto států je tento způsob zabezpečení patentové ochrany levnější.

Je nutno počítat s veškerými náklady na řízení, tedy nejen s poplatky, ale i s honoráři zástupců, a zde by mělo dojít k úspoře pro případ zastupování jedině přihlášky před Evropským patentovým úřadem ve srovnání s několika přihláškami národními. Pro obecnou představu lze říci, že evropský patent pro osm členských zemí na dobu deseti let představuje pro přihlašovatele celkový náklad kolem jednoho milionu českých korun.

Přesto, že koncem roku 2000 revizní konference provedla řadu změn v předchozím platném znění této smlouvy, lze očekávat změny další. V případě pokračování integračních snah v rámci evropského patentového systému bude nutno propojit systém evropského patentu s dlouho diskutovaným Patentem společenství, dnes již zřejmě správně označovaným jako patent EU, vyřešit otázku patentovatelnosti vynálezů implementovaných počítači, začlenit do smlouvy problematiku biotechnologických vynálezů, vyjádřit se k otázce předuveřejnění předmětu patentové přihlášky a ochranné lhůty, optimálně nevyřešeny zůstávají otázky související s řešením patentových sporů, jednotného přiměřeného výkladu rozsahu ochrany, nákladů spojených s evropským patentem, zejména vzhledem k nákladům na překlady a další otázky.

## Patent EU

Snahy o ekonomickou integraci v Evropě s cílem umožnit jednotný ekonomicky silný vnitřní trh nacházejí odezvu i v oblasti průmyslověprávní. Mnichovská úmluva o udělování evropských patentů, jak byla shora stručně charakterizována, dokazuje svou stoupající oblibou u přihlašovatelů své opodstatnění.

Integrační úvahy však postupují dále a již v roce 1975 byla podepsána v Lucembursku za účasti tehdejších devíti členských států EHS úmluva o Patentu společenství. Ratifikace se však nepodařilo dosáhnout, takže praktické výsledky nejsou zatím žádné, a nelze tudíž ve skutečnosti společný či jinak řečeno patent Společenství nyní získat. V současné době po nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy by zřejmě měl být tento potenciální patent označován jako patent EU. V poslední době se intenzita projednávání souvisejících skutečností pro pokrok v této věci zvýšila.

V současné době jsou k dispozici výsledky jednání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 4. 12. 2009, kde došlo k dohodě o dalším postupu. Má se opírat o dva pilíře, a to o vytvoření evropského unijního patentu a zvláštního specializovaného jednotného soudního systému pro unijní a evropské patenty.

Dohoda předpokládá obtížná jednání, která by měla vyústit v nařízení o unijním patentu a současně v samostatné nařízení o překladech patentových dokumentů. Předpokládá se vytvoření rozšířeného partnerství mezi Evropskou patentovou organizací a národními patentovými úřady členských zemí a tím také změna v Evropské patentové dohodě. Další konkrétní kroky má připravit Komise a předložit je v rámci spolurozhodování Evropskému parlamentu k diskusi.

Zda v rámci těchto nebo jiných zásad bude skutečně systém patentů EU vybudován, ukáže až budoucnost.

V každém případě je však třeba vědět, k čemu má sloužit a co má v budoucnu přinést. Jde vlastně o speciální patent v rámci článku 142 mnichovské Úmluvy o udělování evropských patentů. Patent EU by měl nadnárodní charakter, jednalo by se o právně jediný ochranný dokument se shodnými účinky na celém území EU. Z toho plyne, že veškeré zásadní úkony od podání patentové přihlášky přes udělení patentu až k jeho případnému zrušení by se prováděly jediným aktem s účinky na teritoriu celé EU.

## Náklady zahraniční ochrany

V případě, že se jeví užitečné zabezpečit ochranu některého druhu průmyslových práv v zahraničí, je nutno zahrnout náklady spojené s tímto rozhodnutím, protože jsou vyšší než ty, se kterými počítáme při zajištění průmyslověprávní ochrany v tuzemsku.

Vážný úmysl směřující k zabezpečení zahraniční průmyslověprávní ochrany vyžaduje kvalifikovanou přípravu a tu lze zajistit pouze na základě spolupráce s odborníky, zejména s patentovými zástupci nebo specializovanými advokátními kancelářemi, pokud přihlašovatel nemá vlastního odborníka v této oblasti.

Je třeba počítat i s náklady tuzemskými, které jsou spojeny s přepracováním přihlášek, doplněním podkladů, vyhotovením plných mocí, postupných prohlášení a dalších dokladů, v některých případech i s jejich notářským ověřováním.

Obecně musí být naši přihlašovatelé v zahraničí povinně zastoupeni před příslušným patentovým úřadem patentovým zástupcem, případně advokátem. Jejich honoráře nejsou malé a doporučuje se vyžádat si několik nabídek před konečným

rozhodnutím. Jednotlivé kanceláře mají rozdílnou cenovou politiku, ale velmi zhruba řečeno musíme uvažovat o hodinové sazbě zahraničních specialistů v rozsahu 150 až 300 eur a kromě toho i o platbách za jednotlivé úkony v rámci řízení. Celkové náklady sice občas bývají publikovány, ale není zaručeno, že právě tyto průměrné náklady budou účtovány i v daném konkrétním případě.

Evropský patentový úřad publikoval již v roce 2003 příklad ceny nákladů. Pro zajištění patentové ochrany v osmi členských státech představuje náklad v případě udržování patentu na deset let celkem 31 100 eur. Z toho činí 14 % poplatky placené EPÚ, 20 % náklady spojené s odborným zastoupením, 28 % udržovací poplatky a 38 % náklady na překlady. Výše udržovacích poplatků se liší jak podle členských zemí EPD, tak i podle celkové poplatkové strategie jednotlivých států, takže veškeré takto uváděné údaje mohou mít pouze velmi orientační charakter. Obecná tendence vyjadřuje zájem na přihlašování nových technických řešení k patentové ochraně a je vyjádřena nižší úrovní poplatků v prvních letech ochrany patentu. Jinak je tomu ve Švýcarsku, kde se za každý, tedy pátý až dvacátý rok platnosti patentu platí stejná částka ve výši 286 eur. Naopak značná progresse udržovacích poplatků je zaznamenána v Rakousku, kde se platí za třetí rok ochrany udržovací poplatek ve výši pouhých 72 eur a za dvacátý rok platnosti 1744 eur.

Nejnižší udržovací poplatek v rámci členských států EPD se platí za třetí rok platnosti v Bulharsku ve výši 8 eur a naopak nejvyšší v Německu za dvacátý rok platnosti celkem 1940 eur.

Celkové náklady za evropský patent pro osm států po dvacetiletou dobu platnosti patentu se odhadují na 50 000 eur, za americký patent 11 000 eur a za japonský patent celkem asi 16 500 eur. Je přirozené, a to nejen vzhledem ke stále se zkracující době inovačního kroku, že k dvaceti letům patentové ochrany dospěje jen nepatrná část z nich.

Dále je třeba počítat s tím, že náklady na zajištění patentové ochrany nejsou v čase rozděleny pravidelně, ale největší část je nutno uhradit v prvních letech, kdy zpravidla ještě nelze počítat s návratností případné související investice. Konkrétní výše poplatků se často mění a jejich aktuální výši lze zpravidla zjistit na internetových stránkách příslušných patentových a známkových úřadů.

Příjemnou zprávou je, že naše členství v EPD má za následek, že i ČR má asi 120 evropských patentových zástupců, kteří jsou oprávněni před Evropským patentovým úřadem bez omezení zastupovat, stejně jako čeští advokáti.

## DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ

Výzkum, zejména v oblasti farmacie, je finančně náročný, riskantní a vlastní syntéza aktivní látky sice může vést k vynálezu, který je schopný patentové ochrany, nicméně je pouze prvním krokem k uvedení léčivého přípravku na trh. Musí následovat i ověření vlastností této látky, předklinické testy na zvířatech, vývoj formy, jak bude tato látka optimálně dostupná pro živý organismus, a klinické testy u vybraných skupin pacientů. Uvedené práce vyžadují další finanční prostředky a ubírají čas z doby patentové ochrany, ve které jen malá část z vyvíjených léků úspěšně zdolá registrační procedury a dostane se na trh, aby prostřednictvím ceny originálního léku zaplatila výzkum. Doba od podání patentové přihlášky po vystavení povolení

k uvedení přípravku na trh tak zabere podstatnou část z dvacetileté doby platnosti patentu. Na druhou stranu jsou obecně příznivě hodnoceny mimořádné výsledky tohoto druhu výzkumu, který postupně přispívá k léčení chorob, které ještě před několika lety nebylo možno léčit, prodlužuje dobu života a v mnoha případech zásadně přispívá k jeho zkvalitnění.

Tyto skutečnosti vedly po dlouhodobých střetech názorů k závěru, že je důvodné, aby délka patentové ochrany v tomto odvětví byla prodloužena a majitelé patentových práv tak získali odpovídající kompenzace. Poprvé byl tento problém vyřešen v USA, kde v roce 1984 vstoupil v platnost zákon upravující podmínky pro udělení dodatkového ochranného osvědčení pro humánní léčiva a v roce 1988 byl rozšířen i na léčiva veterinární. Evropské společenství zavedlo tuto zvláštní ochranu Nařízením Rady ES č. 1768/92 z 18. 6. 1992 pro léčiva a Nařízením Rady ES č. 1610/96 z 23. 7. 1996 pro výrobky na ochranu rostlin. U přípravků na ochranu rostlin jde o výzkum podobného charakteru, který má příznivé důsledky pro zajištění potravin a současně i pro životní prostředí, a proto byly postaveny z tohoto pohledu na úroveň léčiv.

V České republice bylo přistoupeno k této ochraně zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Na léčivé látky nebo jejich směsi a léčivé přípravky, které jsou určeny k podávání lidem a zvířatům, chráněné na území ČR platným patentem, lze udělit na žádost dodatkového ochranného osvědčení, jestliže jsou účinnými látkami přípravky, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních právních předpisů, tedy podle zákona č. 147/1996 Sb., ve znění zákona č. 409/2000 Sb., a č. 314/2001 Sb., o rostlinolékařské péči, a zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech.

Za léčivé látky se považují zejména látky s farmakologickým nebo imunologickým účinkem, látky ovlivňující metabolismus, sloužící k prevenci, léčení a mírnění chorob, používají se k určení diagnózy a k ovlivňování fyziologických funkcí. Léčivými přípravky jsou v tomto smyslu především přípravky získané technologickým zpracováním léčivých látek společně s látkami pomocnými do určité lékové formy, balené ve vhodných obalech, náležitě označené a určené pro podávání lidem nebo zvířatům.

Dodatkové ochranné osvědčení poskytuje majiteli stejná práva, která mu zajišťuje udělený patent. Jak již bylo uvedeno, pouze majitel patentu má právo výlučně využívat takový vynález, poskytovat souhlas k jeho využití jiným osobám, má právo jej převést na třetí osobu a také ostatním bránit při jeho jakémkoli kvalifikovaném nakládání. Doba ochrany dodatkového osvědčení plynule navazuje na dobu ochrany základního patentu, takže osvědčení nabývá účinky dnem následujícím po ukončení plné dvacetileté doby ochrany, která počíná dnem podání patentové přihlášky.

Doba platnosti dodatkového ochranného osvědčení je v každém konkrétním případě jiná. Stanoví se jako doba, která uplynula od data podání patentové přihlášky do data registrace přípravku, tedy do udělení souhlasu k jeho uvedení na trh Státním ústavem pro kontrolu léčiv v případě humánních léčiv a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů u léčiv veterinárních, která se zkracuje o pět let. Maximálně ale délka platnosti dodatkového ochranného osvědčení může činit pět let.

Rozsah ochrany plynoucí z dodatkového ochranného osvědčení je stejný jako u základního patentu, takže pokud rozsah ochrany základního patentu pokrývá aktivní substanci a její různé deriváty, potom i dodatkové ochranné osvědčení poskytuje tutéž ochranu.

Řízení o udělení dodatkového ochranného osvědčení probíhá samostatně a bez závislosti na patentové přihlášce, která byla podkladem pro udělení základního patentu. Žádost o udělení dodatkového ochranného osvědčení, které je někdy označováno zkratkou anglického názvu jako SPC, musí obsahovat formulář žádosti, v němž jsou uvedena obvyklá identifikační data žadatele a zástupce, je-li žadatel zastoupen, číslo základního patentu a název vynálezu, číslo a datum první registrace přípravku a chemické, generické či jiné názvosloví umožňující ztotožnit látku chráněnou základním patentem s registrovaným přípravkem. Žadatelem může být pouze ten, kdo je k datu podání žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení majitelem základního patentu, nebo osoba, na kterou majitel základního patentu převedl právo žádat o udělení osvědčení.

Registrace neboli povolení k uvedení výrobku na trh obdrží od příslušného orgánu osoba, která hodlá předmět vynálezu učinit předmětem svých obchodních aktivit. Nemusí to být majitel patentu. Osoba oprávněná uvádět látku na trh ale musí být oprávněna k nakládání s takovou látkou z pohledu patentového práva, tedy licenční smlouvou.

Dodatkové ochranné osvědčení má přímou vazbu k platnému udělenému základnímu patentu, kterým může být patent na látku jako takovou, která je účinnou složkou přípravku, nebo patent na způsob výroby látky, která je účinnou složkou přípravku, nebo na užití látky jako léčiva nebo jako přípravku na ochranu rostlin.

Žádost dále musí obsahovat přílohy, tedy především kopii rozhodnutí o registraci přípravku, v níž je přípravek identifikován, včetně souhrnu údajů o přípravku v případě léčiva, doklady o úhradě příslušných správních poplatků, plnou moc v případě, že je žadatel zastoupen. K podání žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení zákon stanoví šestiměsíční lhůtu, která začíná běžet ode dne registrace přípravku nebo od data udělení základního patentu, pokud rozhodnutí o registraci bylo uděleno dříve, než byl udělen patent. Žadatel musí prostřednictvím chemického, generického nebo jiného názvosloví ztotožnit látku chráněnou základním patentem s aktivní látkou registrovaného přípravku. Chemický název poskytuje informace o struktuře molekuly účinné látky a tvoří se podle pravidel Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii. Častěji se účinná látka přípravku označuje generickým názvem, známým pod zkratkou INN (International nonproprietary name). Poslední možností je užití obchodního názvu, pod kterým se léčivo prodává. Podání žádosti o SPC se zveřejňuje ve Věstníku.

Splňuje-li žádost o udělení SPC všechny zákonem stanovené náležitosti, vydá Úřad rozhodnutí o udělení SPC k základnímu patentu. V rozhodnutí uvede dobu platnosti stanovenou podle ustanovení § 35m odst. 1 patentového zákona. Zamítnutí žádosti o udělení SPC, zastavení řízení o udělení SPC a rozhodnutí o udělení se zveřejňují ve Věstníku.

### **Zrušení dodatkového ochranného osvědčení**

Důvody, pro které lze SPC zrušit, jsou taxativně uvedeny v patentovém zákoně. Dodatkové ochranné osvědčení bude zrušeno v případě, pokud nebyly splněny podmínky pro jeho udělení. Při jejich hodnocení se postupuje analogicky jako v průzkumovém řízení. Jde o případy, kdy základní patent zanikl dříve, než uplynula celá zákonná doba jeho platnosti, základní patent byl zrušen nebo byl omezen v takovém rozsahu, že látka, pro kterou bylo vydáno SPC, není nadále základním



patentem chráněna, což platí i v případě zrušení základního patentu, k němuž došlo po jeho zániku. Důvodem zrušení může být pozdní podání žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení nebo předložení registrace, o níž se prokáže, že nebyla první registrací na rozhodném území. Zrušení má vždy zpětnou účinnost, to znamená, že nastává právní stav, jako by vůbec nebylo uděleno.

Z procesního hlediska pak průběh zrušovacího řízení u SPC bude analogický jako v případě patentu. Zahájit takové řízení je možné jak z moci úřední, tak i na návrh kohokoli, aniž by musel prokazovat právní zájem. Pouze v případě žádosti o zrušení po zániku ochrany je vázáno na prokázání právního zájmu.

### **Dodatková ochranná osvědčení po přístupu ČR k EU**

Přístupem ČR k EU dochází ke změnám v rozhodných otázkách pro udělování dodatkových ochranných osvědčení, a to především v souvislosti s rozšířením druhů registrací, které jsou pro posouzení těchto otázek podstatné. Podle ustanovení § 27b odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, bude mít na území ČR stejné účinky (jako registrace k povolení uvedení léčiva na trh dříve vydávané pouze Státním ústavem pro kontrolu léčiv) také centralizovaná registrace, vydávaná podle předpisů Společenství centralizovaným postupem pro všechny členské státy. Pro tuto činnost v případě humánních a veterinárních léčiv je určena Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků se sídlem v Londýně (EMA). Pro přípravky na ochranu rostlin není ustavena odpovídající celoevropská agentura.

Pro řízení o udělování dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva v České republice jsou podle přístupové smlouvy na základě ustanovení článku 19a Nařízení Rady ES č. 1768/92 z 18. 6. 1992 relevantní i povolení k uvedení na trh jako léčivo vydané centrálně ve Společenství, ale vydané ne dříve než šest měsíců před přistoupením. Přitom platí, že žádost o dodatkové ochranné osvědčení musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy bylo vydáno první povolení k uvedení léčiva na trh.

Přístupovou smlouvou byl doplněn do Nařízení Rady ES č. 1768/92 z 18. 6. 1992 i čl. 20, odst. 2, z něhož je patrné, že toto nařízení se vztahuje i na dodatková ochranná osvědčení vydaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy ČR. Z tohoto ustanovení je patrná snaha (vyjádřená i v preambuli nařízení) zajistit na území Společenství pro dodatková ochranná osvědčení stejné podmínky.

V souvislosti s problematikou průmyslověprávní ochrany předmětů týkajících se léčiv se často diskutuje i o otázce ochrany údajů, které jsou předkládány pro povolovací řízení k obchodování. Jde o to, kdy a za jakých okolností může generický výrobce léčiv využívat pro komerční účely údaje, které byly pořízeny v souvislosti s originálním léčivem. Tato problematika přesahuje rámec této publikace, nejde o záležitost průmyslověprávní a je právně upravena v zákoně o léčivech.

## **UŽITNÉ VZORY**

Osvědčení na užitný vzor je v České republice poměrně novým průmyslověprávním institutem, který si však již získal oprávněně oblibu zejména domácích přihlašovatelů.

Užitný vzor umožňuje velmi rychlou výlučnou ochranu technických řešení s nízkými finančními náklady. Jeho prostřednictvím lze tedy chránit podobně před-

měty, které spadají pod patentovou ochranu s výjimkou vynálezů kategorie „způsob“ a biologické reproduktivní materiály. Platí čtyři roky ode dne podání přihlášky a dobu platnosti zápisu lze na základě zpoplatněné žádosti až dvakrát prodloužit, vždy o tři roky. Celková možná doba ochrany tedy představuje deset let.

Podle ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb. se za užitný vzor považuje technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné.

Bez souhlasu majitele užitého vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Majitel užitého vzoru, stejně jako je tomu u patentu, je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést a dále všem třetím osobám využívání chráněného řešení zapovědět.

Osvědčení na užitný vzor lze získat po podání přihlášky, která se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví na formuláři, který má obdobné náležitosti jako patentová přihláška, a také popis včetně nároků na ochranu je upraven obdobnými pravidly. Při výkladu rozsahu ochrany se také používají stejná formální pravidla.

Užitné vzory se zapisují do rejstříku na základě takzvaného registračního principu, jehož podstata spočívá v tom, že před zápisem nedochází k porovnání předmětu užitého vzoru se stávajícím stavem techniky, což umožňuje velmi rychlé a finančně nenáročné řízení.

To ale současně znamená, že ochranu lze získat i na řešení, která nejsou nová. Za této situace má pak každý možnost podat návrh na výmaz užitého vzoru, který je podle ustanovení § 17 a 18 zákona č. 478/1992 Sb. možno za zde uvedených podmínek provést i v rámci zkráceného řízení, bez ústního jednání.

Zápis užitého vzoru do rejstříku oznamuje Úřad ve svém Věstníku. Konečné znění užitého vzoru je veřejnosti k dispozici v tištěné podobě.

V případě osvědčení na užitný vzor je tedy odpovídající právo, které má obecně stejnou kvalitu, a obsah s právem patentovým podstatně rizikovější než v případě patentové ochrany, kdy byla příslušným úřadem před udělením patentové ochrany kvalifikovaně vypracována rešerše na novost a proveden úplný průzkum předmětu patentové přihlášky, včetně porovnání se světovým stavem techniky.

Z dosavadních zkušeností v České republice však lze říci, že žádostí o výmaz zapsaného užitého vzoru z rejstříku není příliš. Ročně je zapisováno kolem 1000 užitných vzorů a žádostí o výmaz je několik desítek.

Právní jistotu o síle ochrany užitého vzoru lze zvýšit dobře provedenou rešerší na novost předmětu užitého vzoru. V některých státech lze o takovou rešerši požádat i příslušný patentový úřad.

Uvedená odlišnost užitého vzoru od patentem chráněného vynálezu je významnou skutečností pro nakládání s takto chráněným technickým řešením. Znamená totiž, jak již bylo shora uvedeno, že užitným vzorem lze chránit jednak řešení, která by obstála i v náročném patentovém průzkumu, jednak řešení, která nesplňují požadavky na průmyslověprávní ochranu. Z tohoto pohledu nakládání s užitnými vzory vyžaduje vyšší míru obezřetnosti.



## PRŮMYSLOVÉ VZORY

Ochrana průmyslových vzorů (jako výsledků tvůrčí činnosti v oblasti průmyslového designu) je upravena samostatným právním předpisem č. 207/2000 Sb., který je plně v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 1998 č. 98/71/CE o právní ochraně průmyslových vzorů.

Zákon vymezuje průmyslový vzor stanovením podmínek zápisné způsobilosti průmyslového vzoru do rejstříku. Průmyslový vzor představuje vzhled výrobku nebo jeho částí, spočívající zejména ve znacích linií, obrysu, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení, tedy v podstatě znaků zjiřitelných lidskými smysly, a to zrakem a hmatem. Přitom není důležité, zda vzhled výrobku má povahu estetickou a je-li schopen nějak ovlivnit volbu konečného uživatele. Jedná se zejména o ochranu tvaru obalů, nábytku, vzorů látek, hraček, nádobí, skla, stavebních prvků a podobných předmětů.

Zákon stanoví dvě podmínky ochrany průmyslového vzoru, a to novost a jeho individuální povahu.

Novost je ve smyslu zákona chápána jako absolutní světová novost designu. Jde o objektivní kritérium, pro jehož zjištění není rozhodné ustanovení o nezávislosti tvůrčí práce původce. Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti. To znamená, že proti novosti průmyslového vzoru lze úspěšně namítat každou skutečnost, která byla prokazatelně zpřístupněna veřejnosti před nabytím práva přednosti k předmětnému vzoru a je s ním shodná.

Individuální povaha průmyslového vzoru je definována jako odlišný celkový dojem, který průmyslový vzor vyvolává u informovaného uživatele, v porovnání s celkovým dojmem průmyslového vzoru, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. Určení vlastností fiktivní osoby informovaného uživatele má podle zákona význam nejen pro zjištění zvláštností průmyslového vzoru, ale i pro stanovení rozsahu ochrany vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru do rejstříku. Jako se u právní ochrany technických řešení, tedy u vynálezů a užitečných vzorů, užívá právní domněnka o tom, že průměrnému odborníkovi je znám celý stav techniky, ve vzorové ochraně se vychází z toho, že informovaný uživatel je zběhlý ve znalostech dříve známých vnějších úprav výrobků. Informovaným uživatelem je tak pro potřeby výkladu rozsahu ochrany plynoucí ze zapsaného vzoru osoba, u níž se předpokládá určité množství znalostí nebo vzorového uvědomění. Požadavek individuální povahy průmyslového vzoru zpřísňuje oproti dosavadnímu stavu podmínky jeho zápisné způsobilosti. To znamená, že zde není nárok na udělení právní ochrany pro každý nový design, ale pouze pro takový, který současně splňuje i podmínky individuální povahy.

Jednoznačně jsou v zákoně vymezena práva z vytvoření a uplatnění průmyslového vzoru, včetně práv z průmyslového vzoru vytvořeného v pracovním nebo obdobném poměru a určení právních prostředků v případě porušování práv ze zapsaného průmyslového vzoru, včetně nároku na zničení zboží pořízeného takzvaným výrobovým pirátstvím.

Při posuzování, zda dochází k porušování práv z průmyslového vzoru, je důležitý celkový dojem podobnosti dvou řešení, a nikoli fakt, zda lze zjistit rozdíly v podrobnostech. S ohledem na fiktivní osobu informovaného uživatele je možné

konstatovat, že celkový dojem, který průmyslový vzor vyvolává u informovaného uživatele, se může lišit od dojmu, kterým průmyslový vzor působí na běžného spotřebitele, neboť uživatel informovaný si může všimnout rozdílů, které pro uživatele běžného nejsou patrné.

Také volnost původce, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru, je významná pro stanovení rozsahu ochrany vyplývajícího ze zápisu průmyslového vzoru do rejstříku. Podobnost vysoce funkčních vzorů, při jejichž vývoji musel původce respektovat již předem stanovené parametry, je větší a spíše předpokladatelná než u takových vzorů, při jejichž tvorbě měl původce naprostou volnost.

Na základě zápisu je průmyslový vzor chráněn na období 5 let od podání přihlášky, přičemž jeho vlastník je oprávněn tuto dobu opětovnými obnovami doby ochrany prodloužit až na 25 let od data podání přihlášky.

Vlastník průmyslového vzoru je ze zákona oprávněn ke všem úkonům týkajícím se zapsaného průmyslového vzoru. K jeho právům patří zejména umožnit třetím osobám využívat řešení chráněné zápisem do rejstříku nebo na třetí osoby tato práva převést. Právo plynoucí ze zápisu průmyslového vzoru je právem vylučným. Vlastník zapsaného průmyslového vzoru může uplatnit své právo vůči každému shodnému nebo natolik podobnému vzoru, který u informovaného uživatele nevyvolává odlišný celkový dojem.

Zákon v souladu se Směrnicí 98/71/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 1998 o právní ochraně průmyslových vzorů nově kodifikuje problematiku vyčerpání práv tak, že práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se nevztahují na nakládání s výrobkem, ve kterém je průmyslový vzor spadající do rozsahu ochrany ztělesněn nebo na němž je aplikován, pokud byl tento výrobek uveden na trh v České republice vlastníkem zapsaného průmyslového vzoru nebo s jeho souhlasem.

Převoditelnost práv ze zápisu průmyslového vzoru do rejstříku je založena na zásadě volného převodu. Smlouva o převodu průmyslového vzoru má obligatorně písemnou formu. Jejich účinků vůči třetím osobám se lze dovolávat až poté, co byl převod vyznačen do rejstříku.

Zápis průmyslového vzoru oznámí Úřad ve Věstníku. Zde jsou publikována základní bibliografická data a Úřadem vybraná vyobrazení. Žádný jiný tiskový výstup nemá veřejnost k dispozici a o celém spisu může být informována nahlédnutím do konečného znění přihlášky průmyslového vzoru, určené k zápisu, v rámci knihovny Úřadu průmyslového vlastnictví nebo na internetu Úřadu, kde jsou všechny dříve zapsané průmyslové vzory k dispozici veřejnosti, a to ve formě a tvaru schopném rešerše.

Obsahem konečného znění přihlášky průmyslového vzoru jsou zpravidla i další obrázky, které nebyly zveřejněny ve Věstníku. To je podstatnou skutečností pro získání úplné informace o rozsahu ochrany konkrétního průmyslového vzoru. Vyobrazení každého průmyslového vzoru je nesporně zásadní informací pro posouzení šíře a rozsahu průmyslověprávní ochrany, kterou případný popis, který není obligatorní součástí přihlášky průmyslového vzoru, může pouze doplnit.

Po nabytí účinnosti Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství a po přístupu ČR k EU platí na území ČR i vzory Společenství, které jsou udělovány v podstatě na základě registračního principu Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu. To znamená, že v těchto případech před zápisem do rejstříku nedochází k průzkumu zaměřenému na novost či individuální povahu. To

je zásadní rozdíl od zapsaného průmyslového vzoru českým Úřadem průmyslového vlastnictví. Prověřování těchto skutečností se tak případně děje až v rámci možného prohlášení neplatnosti, a to na základě žádosti, kterou je oprávněna podat Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu kterákoli fyzická nebo právnická osoba. Stejně tak se lze domáhat prohlášení neplatnosti tohoto vzoru prostřednictvím soudu pro vzory Společenství na základě protinávrhu v řízení o porušování práv ze vzoru plynoucích.

Podle stejného právního předpisu v rámci zvláštního právního režimu platí na území ČR i takzvané neregistrované vzory Společenství. Tento způsob vzorové ochrany vzniká bez jakékoli registrace, přihlášky a placení poplatků. Ochrana vzniká zpřístupněním průmyslového vzoru veřejnosti v rámci Evropské unie. Práva z nezapsaného vzoru poskytují svému majiteli oprávnění zabránit třetím osobám užívat chráněný vzor, ale pouze za předpokladu, že takové jednání představuje vědomé úmyslné napodobení či kopírování takto chráněného vzoru. Tato ochrana trvá pouze tři roky od okamžiku, kdy byl průmyslový vzor poprvé v rámci Evropské unie zpřístupněn veřejnosti.

## OCHRANNÉ ZNÁMKY

Tradičním prostředkem práv na označení je ochranná známka. Usnadňuje spotřebitelům orientaci na trhu a je pro ně zárukou kvality, kterou pod zavedeným označením očekávají. Tak nabývají ochranné známky na známosti a dobrá pověst výrobku postupně přechází na ochrannou známku a tím získává užívané označení také na hodnotě.

Současná právní úprava vychází ze zákona č. 441/2003 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 97/2004 Sb. umožňuje zapsat do rejstříku ochranných známek označení schopná grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písma, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobitelné odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

To znamená, že ochranné známky schopné právní ochrany můžeme rozdělit do následujících skupin:

- slovní, kterými jsou označení tvořena z jednoho nebo několika slov, včetně sloganů, případně souhrnem písmen či číslic, která jsou provedena buď standardním písmem, nebo písmem ve zvláštní grafické úpravě (například Škoda, IBM, LEGO, 4711 nebo slogan Vitana vaří za Vás).
- obrazové, kterými jsou označení tvořena z obrazového motivu více či méně reálného, která nejsou doprovázena textem (krásná POLDI pro označení světoznámé oceli, jablko označující výpočetní techniku společnosti Apple computer, stylizovaný okřídlený šíp, zejména pro strojírenské zboží plzeňské Škody, nebo Kupkův a Preissigův dívčí obličej s patentkou v oku pražského Koh-i-nooru).
- prostorové, kterými jsou trojrozměrné předměty, výrobky nebo jejich obaly, pokud je jejich tvar natolik originální, že je schopen odlišit výrobky stejného druhu od sebe navzájem (láhev Coca-Coly či Becherovky pro nápoje a postavička veselého naducaného chlapíka pro pneumatiky společnosti Michelin).
- kombinované, kterými jsou označení zahrnující v sobě prvky alespoň dvou předchozích skupin.

Platný právní předpis v České republice taxativně vymezuje skupiny označení, kte-

rá jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučena, takže se ochrannou známkou nemohou stát. Jde o označení, která nemohou být graficky znázorněna, která nemají rozlišovací způsobilost, a dále i taková, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných vlastností. Vyloučena z ochrany jsou také označení tvořená výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Dále jsou ze zápisu do rejstříku vyloučena označení, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, stejně jako ta, která odporují veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, včetně těch, která mohou klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku a služby.

Do rejstříku nemohou být zapsána ani označení, jejichž užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, označení obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, především náboženské symboly. Konečně ani označení přihlašovaná pro vína či lihoviny, která obsahují zeměpisný údaj, aniž by víno či lihovina měly takový zeměpisný původ.

Právní předpis dále uvádí řadu dalších označení, která nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek, včetně případu, kdy je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Označení shodné s ochrannou známkou, která je zapsána pro jiného majitele pro shodné nebo podobné výrobky, nelze do rejstříku zapsat, ledaže by majitel nebo přihlašovatel ochranné známky s dřívějším právem přednosti udělil písemný souhlas se zápisem tohoto označení do rejstříku. To ale neplatí pro označení zaměnitelná.

V případech, kdy však brání zápisu do rejstříku skutečnost, že předmětná označení jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných vlastností, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, nebo která nemají rozlišovací způsobilost, lze tuto zápisnou nezpůsobilost překonat průkazem, že takové označení získalo rozlišovací způsobilost před zápisem ochranné známky do rejstříku, a to užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je zápis požadován.

Kromě toho se přihlašované označení nezapíše do rejstříku i v případech, že jsou podány po zveřejnění přihlašovaného označení námitky z důvodů uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 441/2003 Sb. a tyto jsou shledány po právu. Jedná se například o námitky proti zápisu podané vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodů shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

Nově zákon zakotvil v právním řádu ochrannou známkou s dobrým jménem. To je vyjádření její kvality, síly a hodnoty, takže odlišuje svého vlastníka od jiných osob a její ochrana tak přesahuje zapsaný seznam výrobků a služeb.

Majitel ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky.

Řádný zápis do rejstříku ochranných známek opravňuje majitele používat i značku ®. V některých, zejména anglicky mluvících zemích se toto označení nahrazuje pro výrobky zkratkou TM a pro služby SM. Majitel je také oprávněn ochrannou známkou převést nebo k ní poskytnout licenční smlouvu.

Kromě ochranných známek zapsaných do rejstříku českým Úřadem průmyslového vlastnictví platí na území ČR i ochranné známky zapsané mezinárodně, tedy prostřednictvím Madridské dohody (Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek) a Protokolu. Právní význam a účinky obou těchto zápisů jsou na území České republiky shodné.

Dále se přístupem České republiky do Evropské unie rozšířila na území ČR ke dni přístupu i veškerá práva ze zapsaných komunitárních ochranných známek s právním režimem určeným přístupovou smlouvou mezi ČR a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy. Nadále tak platí na území ČR i takzvané ochranné známky EU, o jejichž zápisu do rejstříku rozhoduje Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu, který sídlí ve španělském Alicante.

Informace o všech národních ochranných známkách zapsaných do rejstříku českým Úřadem průmyslového vlastnictví jako o ochranných známkách EU a dále i mezinárodních zapsaných podle Madridské dohody a Protokolu, je možno snadno nalézt na internetových stránkách Úřadu [www.upv.cz](http://www.upv.cz).

## OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A KNOW-HOW

Je nesporné, že obchodní tajemství je svou právní povahou nehmotným statkem, respektive jinou majetkovou hodnotou podle § 118 občanského zákoníku. Z hlediska českého právního pořádku je právním pojmem, který je vymezen v ustanovení § 17 obchodního zákoníku, kde se uvádí, že obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

Z toho je patrné, že uvedené ustanovení předkládá pojmovou definici, která je značně široká, nicméně je jasné, že obchodní tajemství musí splňovat následující čtyři pojmové znaky.

### **Skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy**

Podle tohoto pojmového znaku požívají ochrany podle tohoto ustanovení veškeré skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy vztahující se k podniku.

Podnikem se rozumí v této souvislosti podle § 5 obchodního zákoníku soubor hmotných, stejně jako osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit.

Přesto, že výčet skutečností patřících do obchodního tajemství je proveden v právním předpise taxativně, mohl by v praxi případně přicházet v úvahu i extenzivní výklad, takže ochrany by mohly požívat i skutečnosti organizačního a personálního charakteru, které by při pouhém lexikálním výkladu mohly stát stranou.

V každém případě do tohoto okruhu patří celá škála skutečností velmi hete-

rogečního charakteru. Patří sem tradiční znalosti, zkušenosti a dovednosti, které patří k podniku, z nichž některé je velmi obtížné formalizovat nebo zcela jednoznačně a přesně určit.

Část z takových znalostí a dovedností, stejně tak jako zručnost a zkušenost určitým způsobem formalizovat lze, takže se tyto skutečnosti stávají součástí nebo podstatou technologických předpisů, podnikových norem a regulativů, reglementů o složení chemických látek či hmot, výkresové dokumentace, projektů, zpráv o technickém rozvoji, přijatých zlepšovacích návrhů a dalších podkladů, které jsou nutné nebo potřebné pro optimální podnikovou výrobu nebo poskytování služeb.

Kromě těchto skutečností technické povahy sem patří skutečnosti obchodní povahy, především klientela, tedy seznamy odběratelů a dodavatelů, obchodní plány a záměry, adresáře potenciálních obchodních partnerů, adresáře prověřených zahraničních zástupců nebo dealerů, problematika strategie cenové politiky a kalkulace, obsahy obchodních knih, reklamní strategie, informace o chystaných fúzích společností a jejich přeměnách. Do této skupiny můžeme zařadit i distribuční metody a formální úpravy tiskopisů nebo smluv.

Skutečnosti výrobní povahy mohou kolísat mezi shora uvedenými dvěma skupinami. Může také jít o postupy optimalizace výroby, způsoby zavádění a organizace nových výrob, způsoby kontroly a řízení výroby, postupy výroby, zejména kde jsou zabezpečeny mezinárodní certifikační úrovní, včetně požadavků na životní prostředí, úřední povolení výroby v případě, že je jich v daném oboru třeba, a všechny další podobné skutečnosti.

### **Skutečnosti mající alespoň potenciální hodnotu**

Skutečnosti, které mají významnou hodnotu pro celkový hospodářský výsledek podnikání, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství.

Zákon však v této souvislosti vyžaduje, aby se jednalo o skutečnosti mající skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu. Zdá se, že výklad uvedeného pojmového znaku by měl bezproblémově umožnit ochranu všech skutečností, které jsou výsledkem jakékoli smysluplné činnosti.

### **Skutečnosti běžně nedostupné v obchodních kruzích**

Jde o skutečnosti, které by měly být známy jen určitému omezenému okruhu pracovníků v podniku. Nesmí být obecně známy odborníkům nebo konkurentům v oboru. I patentové přihlášky a přihlášky užitných nebo průmyslových vzorů mohou být považovány za obchodní tajemství.

Uvedený pojmový znak zcela jednoznačně nestanoví pro obchodní tajemství podmínku novosti nebo nezřejmosti, jak je běžná pro průmyslověprávní instituty nebo jak byla například dříve lokálně chápána pro zlepšovací návrhy.

Nejde ani o skutečnosti, které nejsou vůbec nebo všem konkurentům známy, přičemž případná známost v jednom nebo několika podnicích či regionech ještě neznamená, že jde o skutečnosti nebo informace obecně běžně dostupné.

Skutečnosti běžně dostupné ale nemohou být předmětem ochrany obchodního tajemství, aniž bychom někde našli přesnější vymezení tohoto pojmu. Existuje určitá skupina řešení a předmětů, které můžeme vyloučit obecně z ochrany obchodního tajemství. Půjde o běžně dostupné návody k použití, které budou dodávány neomezenému okruhu spotřebitelů, dále konstrukce a postupy opakované



publikované v učebnicích a odborných publikacích, poznatky a skutečnosti plynoucí z všeobecně závazných norem, stejně jako technických norem.

### **Skutečnosti určené k utajení**

Jde o výslovně uvedenou podmínku v ustanovení § 17 obchodního zákoníku pro to, aby takové skutečnosti spadaly pod pojem obchodního tajemství. Tato podmínka se ještě rozpadá na dva samostatné požadavky.

Podnikatel má totiž jednak projevit vůli směřující k utajování takových skutečností a jednak musí pro svůj předchozí projev vůle učinit taková opatření, aby utajení bylo odpovídajícím způsobem zajištěno. V této souvislosti může být sledováno, kolik pracovníků mělo běžný přístup k takovým skutečnostem, zda o nich existovala evidence a zda byl jejich počet konečný nebo jejich okruh přesně vymezený.

Rozsah opatření, která podnikatel učinil pro ochranu utajení, a stupeň snadnosti či obtížnosti, s jakým mohly získat tyto informace třetí osoby, jsou důležitým aspektem pro posouzení potřebných opatření směřujících k utajení důležitých skutečností.

Platná právní úprava v ČR v současné době pojem know-how obecně nedefinuje, ale v mnohém se bude překrývat s obchodním tajemstvím. Důležitou definicí tohoto pojmu obsahují takzvané blokové výjimky Evropské unie týkající se know-how. Charakterizují pro účely tohoto nařízení know-how jako soubor technických informací, které jsou tajné, podstatné a vhodnou formou identifikovatelné. Stejná definice tohoto pojmu je uvedena ve vyhlášce č. 199/2001 Sb., když vysvětluje tyto pojmy následovně.

Pojem „*tajné*“ znamená, že know-how (jako soubor nebo v přesném složení a seřazení jednotlivých částí) není všeobecně známé nebo snadno dostupné, takže část jeho hodnoty spočívá v náskoku, který uživatel licence získá, když je mu know-how zprostředkováno. Neznamená to ovšem, že jednotlivé části know-how by měly být zcela neznámé a nedosažitelné mimo obchod prodávce licence.

„*Podstatné*“ znamená, že know-how zahrnuje informace, které jsou důležité pro celý výrobní proces nebo podstatnou část, nebo výrobek nebo službu, nebo pro jejich vývoj, a vylučuje informace, které jsou nedůležité. Know-how musí být tedy užitečné, to znamená, že lze logicky očekávat, že datem uzavření dohody se zlepší soutěžní postavení uživatele licence, například tím, že mu pomůže při vstupu na nový trh nebo mu poskytne výhody v soutěži s jinými výrobci nebo těmi, kdo poskytují služby, kteří nemají přístup k licenčnímu tajnému know-how nebo jinému srovnatelnému tajnému know-how.

„*Identifikovatelné*“ znamená, že know-how je popsáno nebo zaznamenáno takovým způsobem, že je možné ověřit, že splňuje požadavky tajnosti a podstatnosti, a zajišťuje uživateli licence, že není nezákonně omezován ve využívání své vlastní technologie. Aby bylo identifikovatelné, může být know-how stanoveno buď v licenční dohodě, nebo ve zvláštním dokumentu nebo zaznamenáno jakoukoli jinou vhodnou formou nejpозději při převodu know-how, nebo hned poté, za předpokladu, že zvláštní dokument nebo jiný záznam je k dispozici, je-li třeba.



## 4. Možnosti současné právní ochrany proti pirátství a padělání

Tomáš Dobřichovský

### FENOMÉN PIRÁTSTVÍ A PADĚLATELSTVÍ

Předmětem této kapitoly je nástin právních prostředků ochrany proti pirátství a padělání (tedy proti porušování práv k duševnímu vlastnictví), jak jsou dostupné v České republice. Zároveň je přihlédnuto k závazkům České republiky vyplývajícím z členství v Evropské unii a Světové obchodní organizaci.

Nutno zdůraznit, že nehledě na určitou harmonizaci se právní řády jednotlivých států velmi liší v regulaci prostředků ochrany proti porušování práv k duševnímu vlastnictví, a směrodatná je tudíž vždy vnitrostátní úprava státu (byť ovlivňovaná mezinárodními závazky a v případě členů EU také právem EU), v němž došlo k porušení práv a kde se majitel práv domáhá ochrany.

Ještě než provedeme základní rozbor právních prostředků ochrany, je vhodné se alespoň v krátkosti zabývat fenoménem pirátství a padělání. V současnosti již není žádných pochyb o tom, že celosvětově rozšířený fenomén pirátství a padělání, tedy zjednodušeně řečeno porušování práv k duševnímu vlastnictví – většinou spojené s právy autorskými a souvisejícími a s právy k ochranné známce (zahrnuje však také porušování ostatních průmyslových práv) – má hluboký negativní dopad ekonomický, sociální, zdravotní i politický. Nejde přitom jen o pirátství v oblasti hudby a počítačových programů, které je v širším povědomí veřejnosti, ale nelegální aktivity ve formě pirátství a padělání se týkají skutečně všech představitelných oborů lidské činnosti: od padělání cigaret, textilních výrobků a obuvi chráněných ochrannými známkami přes pirátství audiovizuálních děl (filmů), zvukových nahrávek a výtvarných děl až po padělání náhradních dílů k automobilům, letadlům či jiným strojním zařízením chráněných patentem či průmyslovým vzorem, nebo obzvláště nebezpečné padělání léků. Negativní důsledky pirátství a padělání se mohou projevat i v oborech na první pohled marginálních, například budoucí vydávání specializovaných odborných publikací (typicky drahých vysokoškolských učebnic) může být významně omezeno v důsledku kopírování na reprografické technice. /1/ Shovívavost k pirátství a padělání, bohužel latentní u značné části veřejnosti i státních orgánů, rozhodně není na místě.

Nejde jen o problém porušování práv k duševnímu vlastnictví, tedy jen a pouze o právní problém. Konsekvence fenoménu pirátství a padělání totiž jsou, jak již bylo výše uvedeno, také ekonomické, sociální, zdravotní a politické. Netřeba citovat z mnoha statistik /2/ o obrovských ekonomických ztrátách s tím spojených, neboť každý podnik, jehož produkty se staly obětí padělání či pirátství (a takových

podniků rozhodně není málo ani v České republice – nejde totiž pouze o problém známých značek a výrobků nadnárodních společností), velmi výrazně pocítil nepříznivý dopad na svou činnost či nezřídka dokonce existenci. Každého z nás se navíc může dotknout zdravotní nebezpečnost padělaných či pirátských produktů. Například zdánlivě nevinné užívání padělaných cigaret se jeví zcela jinak, pokud vezmeme v potaz složení těchto padělků – nejen v České republice byly zadrženy tabákové výrobky obsahující tabák původně určený pro vykuřování průmyslových objektů a hubení škůdců (!) nebo kontaminované hmyzem z důvodu nevhodného skladování. O nebezpečnosti padělaných léků snad není nutno se ani zmiňovat.

Jakákoliv tolerance k fenoménu pirátství a padělatelství se rovněž musí vypořádat se závažnou trestnou činností s tím spojenou, jak je rozkrývána v jednotlivých kauzách komerčního padělání a pirátství na celém světě. Jde o napojení této nelegální činnosti na organizovaný zločin, obchod s lidmi, distribuci drog či praní špinavých peněz. Výdělky z pirátství a padělání jsou totiž obrovské (viz např. různé statistiky Evropské komise, IFPI, BSA, Světové celní organizace apod.) a navíc ve srovnání s jinými kriminálními činnostmi relativně bezpečné a velmi snadné.

Důvody, proč je v současnosti porušování práv k duševnímu vlastnictví tak rozšířené a aktuální, jsou všeobecně známé. Prvním základním důvodem je bezprecedentní technologický rozvoj a s tím spojené možnosti kopírování a jiných zásahů do práv k duševnímu vlastnictví. Druhým základním důvodem je zvýšená úloha práv k duševnímu vlastnictví v ekonomice vyspělých států v souvislosti s rozvojem tzv. nové či znalostní ekonomiky. Druhý důvod bezprostředně souvisí s důvodem třetím, neboť stojí v pozadí snahy po efektivním vynucování práv k duševnímu vlastnictví ze strany těch států, kde průmysl spjatý s duševním vlastnictvím (nejde jen o počítačový a zábavní průmysl, ale např. také o průmysl farmaceutický) tvoří podstatný zdroj příjmů (Evropská unie, USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea apod.).

Na druhou stranu nelze zapomínat, že kopírování – tedy opakování a přebírání cizích znalostí a produktů – v lidské historii přirozeně existovalo vždy a nelze si bez něj vůbec představit žádný technologický rozvoj. Smyslem systému práv k duševnímu vlastnictví není rozhodně jen zajištění monopolů (což je podstata každého duševního vlastnictví) pro majitele práv, nýbrž zajištění rovnováhy mezi zájmy majitelů práv (autorů, tvůrců apod.) a zájmy uživatelů. Zjednodušeně řečeno to znamená jednak udělování exkluzivních práv a jejich efektivní ochranu proti pirátství a padělání, aby byla podporována tvůrčí aktivita a investice do inovací, na druhé straně je nezbytné zajistit imanentní celospolečenský zájem na co nejširším využití výsledků tvůrčí a jiné činnosti k obecnému prospěchu.

Nalezení této rovnováhy je také alfou a omegou systému právní ochrany proti pirátství a padělání. Systém ochrany totiž musí být nejen efektivní, ale musí rovněž obsahovat brzdy a protiváhy proti zneužití práv. To je tím důležitější a aktuálnější v dnešní době, kdy se jeví některé druhy práv k duševnímu vlastnictví jako inflační (např. sui generis práva k databázi dle ustanovení § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „autorský zákon“, nebo topografie polovodičových prvků podle zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění pozdějších předpisů), nadužívané (např. ochranné známky), či dokonce právně slabé (tedy s rizikem úspěšného pozdějšího výmazu či zrušení) v případě některých průmyslových práv zapisovaných bez úplného předchozího průzkumu příslušného úřadu (průmyslové vzory Společen-

ství podle nařízení č. 6/2002 nebo ochranné známky Společenství podle nařízení č. 40/1994).

Moderní právní úpravy, do nichž lze počítat i regulaci českou, se ostatně i pod vlivem mezinárodních smluv (viz především níže analyzovaná úprava dohody TRIPS) vždy snaží v tomto směru nalézt rovnováhu. Je však třeba zdůraznit, že přijetí sebelepší právní úpravy vynucování práv k duševnímu vlastnictví nebude v praxi funkční, pokud nebude správně a efektivně aplikována příslušnými orgány. To vyžaduje nejen potřebnou míru znalostí a nezbytnou specializaci, ale rovněž notnou dávku kreativity, neboť se objevují stále nové formy pirátství a padělání.

Boj proti pirátství a padělání je záležitostí nadnárodní a mezinárodní, a proto i česká úprava není izolována, nýbrž vychází z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána (zejména dohoda TRIPS), a samozřejmě je determinována nutností harmonizace s příslušnou komunitární úpravou práva EU, na což bude dále také upozorněno.

## VYNUCOVÁNÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI V ČESKÉ REPUBLICE

### Úvod

Úprava vynucování práv k duševnímu vlastnictví na vnitrostátní úrovni v České republice není obsažena v jednom právním předpise, nýbrž je obsažena v různých právních předpisech, ať už speciálních (např. autorský zákon, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“) nebo obecných (občanský soudní řád, trestní zákon apod.). Jednotlivé právní prostředky ochrany jsou tak dovozovány z jednotlivých právních předpisů či jejich kombinace a lze je dělit jednak na soukromoprávní prostředky ochrany, které se iniciují jen na základě žalob příslušných oprávněných osob u civilních soudů, a dále na veřejnoprávní prostředky ochrany, kde iniciativa a především další průběh řízení je (nebo by měl být) primárně v rukou příslušných státních orgánů (trestní řízení a správní řízení včetně činnosti celních orgánů a České obchodní inspekce).

### Soukromoprávní prostředky ochrany

Soukromoprávní prostředky jsou upraveny pro oblast autorských a souvisejících práv v autorském zákoně, pro oblast práv průmyslových v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, přičemž pro obě oblasti platí také společná procesní úprava pro veškeré civilní řízení v České republice, a to občanský soudní řád.

Základem soukromoprávních prostředků jsou níže naznačené žalobní nároky uplatnitelné majiteli práv či jinými oprávněnými osobami v občanskoprávním řízení u příslušných českých soudů (pravomoc je dána v první instanci ve většině případů krajským soudům, v Praze Městský soud).

Žaloba na určení směřuje k určení (deklaraci) existence či neexistence určitého právního vztahu. Příkladem je třeba žaloba o určení autorství podle § 40 odst. 1 písm. a) autorského zákona či žaloba o určení oprávněného přihlašovatele či vlastníka průmyslového vzoru podle § 15 zákona č. 207/2000 Sb., o průmyslových

vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o průmyslových vzorech“), o určení práv předchozího uživatele vynálezu podle § 17 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „patentový zákon“). Žaloby o určení jsou řídkým jevem, neboť podle souvislé české judikatury nelze samostatně uplatnit nárok na určení (není pak dán tzv. naléhavý právní zájem na určení), pokud je již možno podat žalobu na konkrétní plnění (viz níže uvedené žaloby, např. na zdržení se užití, zaplacení odměny za užití), což je většinou možné. Existenci či neexistenci právního vztahu (např. autorství) si pak soud vyřeší jako tzv. předběžnou otázku v rámci řízení o žalobě na plnění.

Žaloba zdržovací je nejčastější a směřuje k zákazu určité nelegální činnosti (§ 40 odst. 1 písm. b) autorského zákona, § 40 odst. 1 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Má funkci preventivní, tedy její místo je všude tam, kde závadné jednání stále trvá nebo hrozí jeho opakování (pokud k nelegálnímu jednání nedochází jen pro respektování zákazu uloženého žalovanému předběžným opatřením, lze stále zdržovací žalobě vyhovět). Typický žalobní zdržovací nárok zní například „Žalovaný je povinen se zdržet užití patentu x při výrobě obráběcích strojů“ nebo „žalovaný je povinen zdržet se užití ochranné známky x na výrobcích x včetně užití na propagačních materiálech a webové stránce x.“

Žaloba odstraňovací (§ 40 odst. 1 písm. d) autorského zákona, § 4 odst. 1 písm. b), c) zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) má reparační funkci a směřuje k odstranění závadného stavu, například lze žádat stažení specifikovaných výrobků z trhu, odstranění označení x z webových stránek x. Dále lze žalovat také za zničení pirátského či padělaného zboží nebo materiálů, nástrojů a zařízení určených k nelegální činnosti (např. matrice pro lisování pirátských CD, stroje na výrobu padělaných cigaret). Ve věcech porušování průmyslových práv je na soudu, aby s ohledem na závažnost žalobního nároku na zničení zboží a jiných věcí posoudil, zda v závislosti na okolnostech případu (přiměřenost, možnost odstranění porušení práv jiným způsobem, zájmy třetích osob) rozhodl v rámci své diskrece (uvážení) o přípustnosti takového žalobního nároku.

Pro majitele práv je vždy podstatné zjistit maximum informací o zjištěném pirátství či padělání, které se týká například původu padělků, rozsahu padělání (místo, čas, počet), výrobní a distribuční sítě, získaných zisků. Takové informace jsou kromě jiného naprosto nezbytné pro úspěšné uplatnění žalobního nároku na náhradu škody a bezdůvodného obohacení. Nepodaří-li se zjistit informace jiným způsobem, je zde možnost žaloby na sdělení informací (§ 40 odst. 1 písm. c) autorského zákona, § 3 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Praktická vynutitelnost sdělení informací je však v praxi velmi nízká, neboť i když bude právo na informace soudem přiznáno (a to není z různých důvodů časté – např. odepření práva na informace s odkazem na ochranu osobních údajů třetích osob), žalobce může plnění pravomocného rozsudku vymáhat jen skrze soudní výkon rozhodnutí či exekuci, kde žalovanému podle občanského soudního řádu hrozí při nedobrovolném plnění v podstatě jen ukládání peněžitých pokut až do výše 100 000,- Kč (i opakovaně). Přirozené je pak pro žalovaného často výhodnější informace navzdory rozsudku nesdělít.

Majetkové újmy vzniklé pirátstvím a paděláním je možno ze strany poškozeného uplatňovat žalobami na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení (§ 40 odst. 4 autorského zákona, § 5 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Zatímco náhrada škody, ať již ve formě náhrady skutečně vzniklé ško-

dy anebo ušlého zisku, směřuje k nápravě majetkové újmy vzniklé poškozenému (zejména majiteli práv), vydání bezdůvodného obohacení směřuje k vydání toho, o co se porušovatel svou nelegální činností majetkově obohatil (např. sanace jeho zisků). Vyčíslení konkrétní výše škody či bezdůvodného obohacení je jednou z nejtěžších právních i věcných otázek, kde probíhá složité dokazování s významnou rolí znaleckého posudku. Majitel práv zde nicméně má zvýhodněné postavení v tom, že v případě neoprávněného nakládání s předmětem chráněným autorským zákonem může jako bezdůvodné obohacení podle ustanovení § 40 odst. 4 autorského zákona žádat dokonce dvojnásobek obvyklé odměny. Ve věcech průmyslových práv může soud stanovit výši náhrady škody, bezdůvodného obohacení a peněžitého přiměřeného zadostiučinění rovněž v násobcích obvyklého licenčního poplatku, a to minimálně ve výši dvojnásobku obvyklého licenčního poplatku (nejsou tedy vyloučeny ani vyšší násobky) anebo ve výši obvyklého licenčního poplatku, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět o porušování (§ 5 odst. 2, 3, 4 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).

Pokud dojde k zásahu do osobnostních práv, což je daleko častější u autorských práv, respektive práv výkonných umělců (např. herců, zpěváků), neboť v průmyslových právech jde jen o velmi limitované osobnostní právo původce vynálezu, užitého vzoru či průmyslového vzoru být uveden na přihlášce k ochraně, je možno požadovat přiměřené zadostiučinění v morální (tzv. morální satisfakce – typicky omluva) i peněžité formě (tzv. peněžítá satisfakce), viz zejména ustanovení § 40 odst. 1 písm. e) autorského zákona.

Velmi praktické je žádat v civilním řízení uveřejnění rozsudku (§ 40 odst. 2 autorského zákona, § 4 odst. 5 zákona) o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Pro porušovatele, samozřejmě jen pokud mu záleží na jeho dobrém jmění, je zveřejnění rozsudku (např. v celostátním deníku) velmi tíživé a obávané.

Potřeba rychlých zásahů proti nelegálním činnostem, kdy není možné čekat v nejlepším případě 1–2 roky na pravomocný rozsudek ve věci samé, je podstatou využití institutu předběžného opatření. Ještě před zahájením řízení ve věci samé (tzn. před podáním žaloby) lze podat návrh na vydání předběžného opatření, kterým by se prozatímně a rychle upravily vztahy mezi žalobcem a žalovaným po celou dobu trvání civilního řízení až do vynesení pravomocného rozsudku, například by byla žalovanému uložena povinnost zdržet se užití ochranné známky. Předběžné opatření se vydává jen na základě prokázaných tvrzení žalobce (žalovaný není slyšen) do 7 dnů od návrhu (§ 75 odst. 4 občanského soudního řádu) po složení vratné kauce 10 000 Kč (v občanskoprávních věcech), respektive 50 000 Kč (v obchodních věcech). Žalovaný má možnost se proti vydanému předběžnému opatření odvolat, nicméně bez odkladného účinku. Je jasné, že předběžné opatření je poměrně tvrdé opatření, kde hrozí újma žalovanému, pokud se až v průběhu řízení ukáže, že není porušovatelem. Proto občanský soudní řád obsahuje důležitou povinnost žalobce odškodnit žalovaného za újmu způsobenou předběžným opatřením, pokud řízení neskončí pravomocným rozsudkem vyhovujícím žalobě. Použití předběžného opatření by proto měl žalobce pečlivě zvažovat, neboť tak k vlastní tíži může být později odpovědný k náhradám značných finančních částek (např. za znemožnění produkce žalovaného).

Ve fázi předcházející žalobě hraje svou roli procesní nástroj zajištění důkazů podle ustanovení § 78a občanského soudního řádu, podle něhož lze důkaz zajistit

také notářským zápisem nebo exekutorským zápisem o skutkovém ději. Jde pak o veřejnou listinu, kde platí zákonná domněnka správnosti a žalovaný by musel prokazovat opak. Vhodné je využít notářský zápis například při zajištění důkazu na Internetu.

Občanský soudní řád (§ 78b a následující) obsahuje také zvláštní úpravu zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví. Smyslem by mělo být zajištění předmětu důkazního prostředku (např. vybavení padělatelské dílny) přímo soudem před zahájením řízení ve věci samé, aby nedošlo k nevratnému odstranění důkazů po zahájení řízení. Bohužel, praktické zkušenosti zde nejsou uspokojivé, a to nejen s ohledem na nedostatky úpravy (na rozdíl od předběžných opatření zde chybí lhůta k provedení zajištění soudem).

Po provedeném stručném nastínění základních procesních nástrojů ochrany se sluší také upozornit na některé zvláštnosti úpravy v jednotlivých zákonech. Například autorský zákon v některých případech přiznává aktivní legitimaci (právo žalovat) kolektivních správců, kteří kolektivně spravují některá autorská a související práva (v České republice OSA, INTERGRAM, Dilia, Gestor, OAZA, OOA-S). Autorský zákon také brání obcházení technických opatření ochrany práv, např. ochranného softwaru proti kopírování CD, šifrování a kódování televizního vysílání, stejně jako chrání elektronické informace o správě předmětu chráněného autorským zákonem (např. elektronické informace specifikující autora a dílo, jak jsou obsaženy na nosiči DVD). Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví obsahuje oproti autorskému zákonu propracovanější úpravu oprávnění k nápravě a zejména přinesl od 1. 1. 2008 soustředění agendy sporů z průmyslového vlastnictví u jednoho soudu – Městského soudu v Praze, což se již nyní pozitivně projevuje v rychlosti a kvalitě soudního rozhodování. U autorských a souvisejících práv k takovému soustředění u jednoho krajského soudu nedošlo.

Závěrem je k soukromoprávním prostředkům ochrany vhodné uvést, že pirátství a padělání je často současně aktem nekalé soutěže. Proto také připadá v úvahu subsidiární použití nástrojů ochrany proti nekalé soutěži při porušení práv k duševnímu vlastnictví podle ustanovení § 44 a následujících obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Ohledně vztahu úpravy nekalé soutěže a úpravy jednotlivých předmětů duševního vlastnictví se vychází z pravidel dílem původem ještě z prvo-republikové judikatury, podle nichž právo na ochranu proti nekalé soutěži a práva duševního vlastnictví (zejm. průmyslová práva) stojí vedle sebe a vzájemně se doplňují a při střetu průmyslového práva a práva nekalé soutěže jsou práva chráněná z titulu nekalé soutěže postavena nad právy průmyslovými, a proto i užití například zapsané ochranné známky může být v některých případech (zneužití práva, rozpor se zásadami poctivého obchodního styku) nekalou soutěží.

### **Veřejnoprávní prostředky ochrany**

Veřejnoprávní prostředky je možno členit na prostředky správního práva a na prostředky trestního práva.

Mezi prostředky správního práva náleží v první řadě oprávnění České obchodní inspekce podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Česká obchodní inspekce k podnětu nositele práva k duševnímu vlastnictví může zajistit a pak zničit pirátské



a padělané zboží. Jde o neformální a levné (i když se skládá kauce) řešení, ovšem nenárokové – majitel práv se nestává účastníkem řízení, nemůže procesně ovlivnit průběh činnosti České obchodní inspekce. Zcela obdobná oprávnění náleží podle zákona o ochraně spotřebitele také celním orgánům, které navíc disponují větším administrativním i personálním zázemím. Určité pravomoci mají i další správní orgány, například Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Celní orgány mohou rovněž provádět opatření na hranicích podle zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „protipirátský zákon“). Protipirátský zákon je prováděcí vnitrostátní úpravou evropské komunitární úpravy podle nařízení č. 1383/2003 o opatření na hranicích. Opatření prováděná na základě žádosti majitelů práv se týkají jen zboží podléhajícího celnímu dohledu, což vzhledem k celní unii v EU je jen zboží ze třetích zemí mimo EU; například zboží dovážené ze Slovenska do České republiky tak nemůže být dotčeno opatřeními na hranicích, tam lze zasáhnout podle zákona o ochraně spotřebitele a zákona o České obchodní inspekci, jak uvedeno výše. V České republice je k podání příslušné žádosti příslušné Celní ředitelství Hradec Králové. Podstatou nařízení č. 1383/2003 o opatření na hranicích (ve spojení s protipirátským zákonem) je přerušeni celního řízení týkajícího se potenciálně pirátského a padělaného zboží až do doby rozhodnutí ve věci, kdy pak může následovat zničení, popřípadě jiná dispozice s tímto zbožím. Smyslem opatření na hranicích je tak zabránit importu pirátského a padělaného zboží ze zemí mimo EU již na vnějších hranicích, a to prostřednictvím zadržení, zajištění a posléze zničením takového zboží.

Piráctví a padělání může naplňovat znaky přestupků a jiných správních deliktů podle § 105a a § 105b autorského zákona a § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě).

Na piráctví a padělání pamatuje také trestní zákon. Podle okolností (zejména je nutný vždy úmysl) může být naplněn trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268, porušení chráněných průmyslových práv podle § 269, porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 a padělání a napodobení díla výtvarného umění podle § 271 trestního zákona. Prostředky trestního práva však není možné přeceňovat, neboť mají význam jen v nejzávažnějších úmyslných případech piráctví a padělání a navíc s ohledem na charakter trestního řízení není majitel práv coby poškozený „pánem sporu“ jako v civilním řízení zahajovaném na základě jeho žaloby.

### **Regulace vynucování práv k duševnímu vlastnictví na úrovni EU**

Pro EU jako jednoho z nevlivnějších členů WTO je otázka vynucování práv k duševnímu vlastnictví stěžejní záležitostí a spolu s USA je hlavní hybnou silou pokroku v této oblasti. /3/ Základem evropské komunitární úpravy vynucování práv k duševnímu vlastnictví je primárně směrnice č. 48/2004 o vynucování práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „směrnice o vynucování“) a již uvedené nařízení č. 1383/2003 o opatření na hranicích. Směrnice o vynucování představuje téměř komplexní úpravu vynucování práv k duševnímu vlastnictví, nicméně mimo harmonizaci je stále trestněprávní oblast. V České republice lze vnitrostátní právní úpravu označit za harmonizovanou s touto směrnicí.



Velkým přínosem jsou vzhledem k přeshraničnímu charakteru pirátství a padělání také pravidla práva EU, která mezi státy EU zjednodušila uznání a výkon rozhodnutí, doručování, dokazování a upravila příslušnosti soudů.

### **Mezinárodní závazky České republiky**

Mezinárodní závazky ve vztahu k vynucování práv k duševnímu vlastnictví jsou zakotveny především v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“), která jako součást smluv spravovaných Světovou obchodní organizací (WTO) /4/ představuje jeden z pilířů mezinárodního obchodu. Dohoda TRIPS je závazná pro všechny členské státy WTO (celkem 153 států) a představuje tak mezinárodně uznávaný minimální standard ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Pro státy EU byla nicméně ve většině otázek překonána úroveň dohody TRIPS regulací ve výše uvedené směrnici o vynucování.

Dohoda TRIPS upravuje elementární standardní principy řízení o dodržování práv, závazek k občanskoprávním prostředkům nápravy, důkazní povinnosti (např. pravomoc soudu nařídit protistraně předložení důkazu), opatření proti nečinnosti strany v řízení. Vyžaduje tato nápravná opatření: soudní zákazy (tj. zdržovací žaloba), odstranění a zničení zboží, náhradu škody, zaplacení výdajů a právo na informace vůči porušiteli. Zároveň je žalovaný chráněn před zneužitím řízení, a to například náhradou škody a zaplacením výdajů žalobcem, zánikem předběžného opatření při nevácném podání žaloby či odpovědností veřejných orgánů. Soudy mají mít pravomoc nařídit okamžitá a účinná opatření, jejichž účelem může být buď zabránit porušení práv k duševnímu vlastnictví (a zejména zabránit propuštění zboží do obchodní sítě), anebo zajistit důkaz o porušení.

Dohoda TRIPS vyžaduje také opatření na hranicích, stejně jako v EU jde o přerušení celního řízení o propuštění zboží do volného oběhu k žádosti majitele práva nebo na základě iniciativy celních orgánů. Dále je nutná existence trestních řízení a trestů přinejmenším v případech úmyslného padělání ochranné známky anebo porušení autorského práva v komerčním měřítku.

Na rozdíl od jiných mezinárodních smluv je dohoda TRIPS podřízena efektivnímu způsobu řešení mezinárodních sporů vzniklých z jejího porušení. Jde o svého druhu zvláštní mezinárodní arbitráž s centrální úlohou panelů složených z odborníků. Proběhlo tak již několik mezistátních sporů mezi členy WTO ohledně nedostatečného dodržování dohody TRIPS. O úspěšnosti systému řešení mezinárodních sporů z dohody TRIPS svědčí i to, že rozhodnutím příslušného orgánu WTO se musely podřídit i USA nebo EU. Na druhou stranu v posledních letech z řady důvodů (např. preference přímých jednání, dobrovolné úpravy legislativy ještě před formálním zahájením sporu) není tento systém dostatečně využíván. /5/

### **Závěr**

Možnosti současné právní ochrany proti pirátství a padělání jsou v současné době v České republice srovnatelné s úpravou ostatních členských států EU. I přes vyhovující znění samotného znění právních předpisů je však stálým problémem aplikační praxe ze strany příslušných orgánů. Rovněž nedostatečná znalost a aktivita nositelů práv i uživatelů brání vyváženému fungování systému práv k duševnímu vlastnictví. Především podniky s inovačním potenciálem (rozhodně však nikoliv jen ony) by rozhodně neměly oblast boje proti pirátství a padělání podceňovat.

Nedostatečnou ochranou výsledků své činnosti mohou vzít za své nejen investice a výsledky výzkumu, ale může dojít k dlouhodobému a nevratnému poškození postavení podniku.

## 5. Podpora ochrany duševního vlastnictví z veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací



Václav Neumajer

### ÚVOD

Rozvinuté země s vysokou životní úrovní a vysokými mzdovými náklady vidí svoji jedinou šanci, jak obstát v celosvětové konkurenci s prudce rostoucími ekonomikami rozvojových zemí, v budování takzvané „společnosti založené na znalostech“ (*knowledge based economy* – KBE). Jedním z atributů takové společnosti je i velmi vysoký podíl výzkumu a vývoje při tvorbě HDP. I přesto, že ve většině rozvinutých zemí investují do výzkumu a vývoje značné prostředky soukromé firmy, existuje zde zpravidla i vysoká současná podpora výzkumu a vývoje ze strany státu. Totéž lze konstatovat i na úrovni Evropské unie – i ona jako celek vidí budoucnost v podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Součástí této podpory je v některých případech i ochrana výsledků projektů výzkumu a vývoje – tedy **ochrana duševního vlastnictví** získaného při jejich řešení.

Značná část odborníků zabývající se ochranou duševního vlastnictví přitom nemá příliš jasnou představu o tom, jaké vlastně existují aktuální možnosti, pokud jde o využití veřejné podpory výzkumu a vývoje právě v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Tato kapitola by proto měla napomoci jejich orientaci v dané problematice. Dříve než přejdeme k výkladu vlastních možností podpory ochrany duševního vlastnictví, shrneme nejprve hlavní principy a existující systémy veřejné podpory výzkumu a vývoje (VaV) jako takové.

Předem je nutné konstatovat, že veškerá veřejná podpora výzkumu, vývoje a inovací v Evropské unii se musí řídit směrnicí 2006/C 323/01 Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací /1/ (případně směrnicemi navazujícími). Tato směrnice deklaruje, jakým způsobem a v jaké výši může být veřejná podpora výzkumu, vývoje a inovací poskytnuta různým subjektům tak, aby nenarušila společný trh EU. Zabývá se také ochranou duševního vlastnictví a při dodržení stanovených podmínek umožňuje zahrnutí nákladů na jeho ochranu do uznatelných nákladů na projekty výzkumu, vývoje a inovací.

Možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací, které mohou využívat české subjekty, jsou v současné době poměrně rozsáhlé. Použijeme-li jako třídící kritérium peněžní toky a přiřadíme jim oblasti podpory, můžeme tyto možnosti přehledně shrnout v tabulkové formě (viz tabulku 4).

Proč právě seřazení podle „toků“ peněz? Protože právě v této oblasti dochází k největším omylům – zdroje (a tedy i hodnotící a kontrolní mechanismy) se zájemcům pletou, i když tyto veřejné zdroje finančních prostředků jsou *de facto* jen

**Tabulka 4: Existující formy poskytování veřejné podpory pro vědu, výzkum a inovace**

Rozpočtový zdroj	Poskytovatel	Typ podpory
EU	EU	Mezinárodní výzkumné programy (nejznámější je 7. RP)
EU + ČR	ČR	Strukturální fondy (podmínky schválené EU)
ČR	ČR	Veřejná (přímá) podpora výzkumu a vývoje ze SR ČR (zák. č. 130/2002 Sb.)
ČR	ČR	Nepřímá podpora výzkumu a vývoje (zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Zdroj: V. Neumajer

dva – **národní a evropské**. Podle způsobu poskytování a kontroly využití mohou být tyto veřejné zdroje rozděleny do čtyř hlavních kategorií (viz tabulku 4).

## MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ PROGRAMY

Největší část prostředků pro podporu výzkumu, vývoje a inovací poskytují členské státy EU z národních rozpočtů svým národním subjektům. To nemůže vyloučit duplicitní výzkum v různých zemích a také dostatečné soustředění lidských sil, přístrojového vybavení i finančních prostředků (dosažení tzv. kritické masy) je za těchto okolností velmi obtížné. Ve snaze soustředit alespoň část prostředků na koordinované akce, případně i na velmi rozsáhlé projekty výzkumu, vývoje a inovací, jsou na úrovni EU organizovány různé iniciativy, které by měly uveřejněné nedostatky překonávat. Nejvýznamnější z nich mají podobu programů na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Evropská komise připravuje, vyhlašuje a financuje takzvané **rámcové programy na podporu výzkumu a vývoje**, do kterých se mohou přihlašovat zejména subjekty ze členských zemí a přidružených zemí EU. Nejznámější je současně probíhající 7. rámcový program Evropské unie na podporu výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací, s jehož pomocí bude v období do roku 2013 alokováno více než 50 miliard eur. Podpora vybraných projektů je hrazena ze společného rozpočtu EU, do kterého přispívají všechny členské státy EU.

Hlavní znaky podpory mezinárodních projektů jsou tyto: projekty vybírají a peníze jim poskytují orgány Evropské komise (EK). Ty také předepisují podmínky využití finančních prostředků a zajišťují a provádějí kontrolu správnosti čerpání těchto prostředků. Česká republika v podstatě v tomto systému vůbec nefiguruje a finanční úřady (příp. další české kontrolní úřady) kontrolují použití těchto prostředků stejně jako u jakýchkoliv jiných prostředků získaných „z jiných členských zemí EU“. Podrobnější informace o pravidlech využití evropských prostředků, zejména ve vztahu k ochraně práv k duševnímu vlastnictví k výzkumným výsledkům, jsou obsaženy v 7. kapitole této knihy.

## STRUKTURÁLNÍ FONDY

Pro podporu své kohezní politiky vydává EU v rámci takzvaných strukturálních fondů (SF) značné prostředky na vyrovnání podmínek a životní úrovně v jednotlivých členských zemích i regionech Evropské unie. Velmi významnou část těchto pro-

středků tvoří, zvláště v současném plánovacím období 2007–2013, podpora výzkumu, vývoje a inovací. V rámci strukturálních fondů budou české úřady rozdělovat na základě detailních jednání s EK (a pod jejím permanentním dohledem) prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF) v podobě takzvaných operačních programů (OP). A právě v konstataci „české úřady budou rozdělovat“ se skrývá hlavní rozdíl proti předchozí rozpočtové kapitole.

Veřejná podpora přidělovaná ve SF sice obsahuje dost velkou část prostředků z rozpočtu EU (obvykle 85 %), ale zbývající část je hrazena z českého státního rozpočtu. Příslušné úřady ČR také vybírají projekty, poskytují finanční prostředky, předepisují podmínky jejich využívání a zajišťují a provádějí kontrolu správnosti čerpání těchto prostředků. To vše probíhá na základě velmi detailních podmínek dohodnutých pro jednotlivé programy s EK, která kontroluje, zda ČR podmínky poskytování podpory plní. Jinak řečeno, hlavní rozdíl mezi podporou strukturálních fondů a podporou z mezinárodních programů EU spočívá v tom, že na SF se použitelné prostředky „skládají“ z prostředků EU a z prostředků českého státního rozpočtu, ale jejich přidělování a kontrolu čerpání podle daných pravidel SF provádějí české úřady (poskytovatel, finanční úřady, NKÚ apod.).

Podrobnější informace o možnostech využití prostředků ze strukturálních fondů, především o programu INOVACE – Patent, který je speciálně určen pro podporu ochrany duševního vlastnictví, jsou obsaženy v následující kapitole této knihy (viz kapitolu 6).

## VEŘEJNÁ (PŘÍMÁ) PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

V souladu s konstatováními uvedenými v úvodu této kapitoly (budování „společnosti založené na znalostech“) i Česká republika jako vyspělá země podporuje finančně výzkum, vývoj a inovace. Ve státním rozpočtu je zvláštní kapitola vyhrazena pro tyto účely. Z hlediska výše uvedeného rozdělení podpory VaV (viz tabulku 4), je hlavním znakem veřejné (přímé) podpory z českého státního rozpočtu to, že projekty vybírají a podporu poskytují orgány České republiky v souladu s obecnými podmínkami platnými v EU. Tyto orgány také předepisují podmínky poskytování a využívání prostředků a zajišťují a provádějí kontrolu správnosti čerpání těchto prostředků. Tuto kontrolu jsou povinni provádět jak poskytovatelé (pro určitou minimální procentní výši přidělených prostředků), tak namátkově jednotlivé finanční úřady, které si k tomuto účelu vytvořily příslušná oddělení. Poskytovatelé také kontrolují plnění projektů po věcné stránce a NKÚ kontroluje využití dotačních prostředků obecně.

### Platná legislativa

Základním zákonem, kterým se řídí celá oblast podpory výzkumu, vývoje a inovací, je **zákon č. 130/2002 Sb.**, o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Jeho přijetí v roce 2002 znamenalo velmi významnou změnu proti původnímu systému poskytování veřejné podpory výzkumu a vývoje.

K další podstatné změně související legislativy došlo v roce 2009, kdy byla přijata rozsáhlá novelizace uvedeného zákona. K ní došlo především proto, že dosavadní systém poskytování podpory vykazoval řadu nedostatků, a proto v roce 2008 vláda schválila dokument „**Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR**“. Na základě této reformy byla zpracována novela zákona č. 130/2002 Sb., platná od 1. 7. 2009. Hlavní změnou je především implementace **Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací** /1/ do našeho právního řádu a odstranění nedostatků současného systému podpory výzkumu a vývoje. Zákon dostal i nový název „Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů“ (dále jen zákon o podpoře VaVal). Uvedená novela obsahuje oproti předcházejícím úpravám několik důležitých změn, které uvedeme v dalším textu.

Podle novelizovaného znění zákona č. 130/2002 Sb. je „ústředním správním úřadem odpovědným za výzkum a vývoj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s výjimkou oblastí, které zabezpečuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace...“. Ostatní správní úřady, které jsou oprávněny poskytovat podporu, odpovídají v oblasti výzkumu, vývoje a inovací za přípravu koncepcí a jejich realizaci, přípravu a realizaci programů, za veřejné soutěže a za kontrolu využívání finanční podpory. Poradním orgánem vlády je **Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)** /2/, podporovaná profesním sekretariátem a dalšími poradními orgány, zejména odbornými komisemi pro jednotlivé směry VaVal (tj. pro vědy o živé přírodě, vědy o neživé přírodě a inženýrství, společenské a humanitní vědy) a Bioetickou komisí.

Důležitou změnou je rovněž zrušení doprovodných prováděcích nařízení. Před novelizací byl zákon č. 130/2002 Sb. doprovázen několika prováděcími nařízeními vlády. Byly to především:

- nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji;
- nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů.

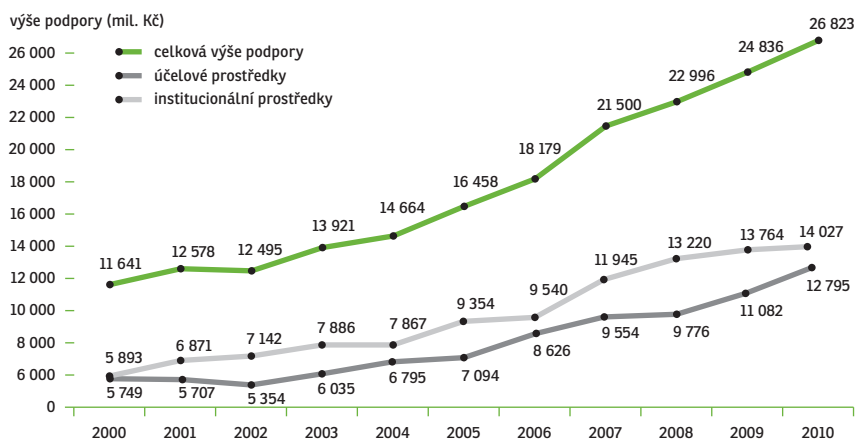
Tato nařízení byla novelizací zrušena a zákon téměř ve všem odkazuje na výše uvedený Rámcí společenství. To možná v praxi přinese řadu problémů, protože v mnoha případech je Rámcí společenství poměrně vágní, a tak nemusí být výklad zákona č. 130/2002 Sb. v praxi jednoznačný.

### **Podpora obecně**

Novodobá historie poskytování státní podpory pro výzkum a vývoj začíná prakticky v roce 1995. Přestože výše podpory v současnosti stále nedospěla k opakovaně vládou slibovaným 0,72 % HDP, absolutní částka podpory, díky rostoucímu HDP v minulých letech, dosahuje již slušné úrovně (viz graf 6).

Mezi příjemce této podpory patří především čtyři skupiny subjektů:

- Akademie věd České republiky (AV ČR): soustava vědeckých pracovišť – „veřejných výzkumných institucí“, v.v.i. (do 1. 1. 2007 příspěvkových organizací);
- vysoké školy – veřejné i soukromé;
- příspěvkové (příp. v.v.i.) organizace orgánů státní správy zabývající se výzkumem a vývojem;
- soukromý podnikatelský sektor.

**Graf 6: Dynamika vývoje celkové podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků mezi roky 2000–2010**

Zdroj: Podle T. Prnky a kol., 2007 /3/.

Odhadem lze říci, že podpora je rozdělena mezi uvedené skupiny přibližně rovnoměrně, přičemž na soukromý sektor připadá cca 3–4 miliardy Kč.

Před novelizací zákona č. 130/2002 Sb. poskytovalo podporu více než 20 poskytovatelů – od AV ČR s rozpočtem 5–7 miliard Kč až po BIS s rozpočtem 6 milionů Kč. Poskytovatelé účelové podpory vyhlašovali jednotlivé programy, které obvykle odrážely specifika příslušného resortu a projekty pak do nich předkládaly obvykle stále stejné subjekty zabývající se příslušnou problematikou. Mezi výzkumnými pracovišti v aplikovaném výzkumu a vývoji tak vlastně neexistovala přímá konkurence. Velký počet poskytovatelů navíc značně snižoval efektivitu poskytovaných prostředků. Proto jedním z cílů přijaté „Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ bylo, kromě mnoha dalších věcí, i odstranění této roztržštěnosti podpory českého výzkumu a vývoje včetně zjednodušení administrativy spojené s poskytováním podpory. Součástí řešení je proto i přenesení činností některých poskytovatelů na nově vzniklou **Technologickou agenturu České republiky (TA ČR)**. /4/ Posláním TA ČR je podpora aplikovaného výzkumu, respektive příprava a implementace programů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací, čímž má přispívat ke zvyšování hospodářského růstu a konkurenceschopnosti České republiky. Mezi významné úkoly Technologické agentury patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Další otázkou státní podpory výzkumu a vývoje je, jak velkou částí v relativní a absolutní výši a jakou formou stát na podporu výzkumu a vývoje smí přispět, aby tím nepoškodil jiné subjekty. Při určování maximálně možné výše podpory vstupuje do hry především možnost ohrožení tržního prostředí na relevantním trhu. Intenzita podpory se tak musí řídit pravidlem „čím blíže k trhu, tím menší podpora“. Již uváděný Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací stanovuje maximální (procentní) výši podpory na úhradě takzvaných uznávaných



nákladů pro jednotlivé typy výzkumu. Základní míra procentuální podpory činí u základního výzkumu 100 %, u aplikovaného výzkumu 50 % (resp. nejvýše 80 %) a u experimentálního vývoje 25 % (resp. nejvýše 60 %). Základní hodnoty lze při splnění určitých podmínek zvýšit o příplatky („bonusy“) až na maximální hodnoty uvedené v závorkách. Systém příplatků sleduje dva základní principy – podpořit malé a střední podniky (MSP) a podpořit přenos výsledků základního výzkumu do praxe, a to jak podporou spolupráce realizační sféry s výzkumnými pracovišti, tak i podporou těchto pracovišť. Konkrétní výpočet nejvýše možné míry podpory je komplikovaný a závisí nejen na kategorii prováděného výzkumu a typu organizace, ale na dalších parametrech uváděných v Rámci společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Podpora je poskytována formou dotace vybraným subjektům vždy na začátku příslušného roku. Subjekt je povinen vést oddělenou účetní evidenci uznaných nákladů a na konci každého roku provést vyúčtování skutečně užitých uznaných nákladů v daném roce (na základě údajů z účetnictví – nikoliv na základě paušálů nebo „plánovaných výdajů“!). Nevyužitě prostředky musí neprodleně vrátit poskytovateli.

Velmi důležité je také zákonné ustanovení, které stanoví, že přestože státní rozpočet poskytuje finanční podporu výzkumu, vývoji a inovacím (bez ohledu na to, zda se jedná o institucionální nebo účelovou podporu – viz dále), **vlastníkem** jak pořízeného hmotného majetku, tak i **práv k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací** (s výjimkou takzvané veřejné zakázky – viz dále) je **vždy příjemce dotace**, který s nimi může nakládat podle svého uvážení. Stát si pouze příslušnými ustanoveními v § 16 („Práva k výsledkům a jejich využití“) zákona č. 130/2002 Sb. zajišťuje, aby výsledky řešení projektu, pokud je příjemce dotace nevyužije v příslušné době tak, jak deklaroval, byly nabídnuty ostatním zájemcům. Konkrétně to znamená, že zjednodušeně řečeno u výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit tyto výsledky za stejných podmínek všem zájemcům o jejich využití. Toto zpřístupnění výsledků zájemcům přitom nemusí být nutně bezplatné, musí pouze probíhat u všech zájemců za stejných, nediskriminačních podmínek. U výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 % výše nákladů projektu je příjemce povinen, za podmínek stanovených ve smlouvě o využití výsledků, přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely. Pokud jde o výsledky výzkumu podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně nákladů projektu, musí být součástí smlouvy o využití výsledků také dohoda o způsobu a termínech využití výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely. Pokud není dodržen způsob a doba využití výsledků podle smlouvy o využití výsledků, je příjemce povinen dosažené výsledky poskytnout k využití všem zájemcům za nediskriminujících podmínek za tržní cenu. Uvedenými podmínkami nejsou samozřejmě dotčena práva autorů a původců výsledků a majitelů ochranných práv, která jsou upravena zvláštními právními předpisy (např. zákonem č. 121/2000 Sb. a dalšími).

Podporu výzkumu, vývoje a inovací z kapitoly státního rozpočtu určené pro výzkum a vývoj lze poskytnout buď jako „**účelovou podporu**“, nebo jako „**institucionální podporu**“.

### Účelová podpora

Účelová podpora je poskytována dvěma způsoby:

1. na základě výsledků veřejné soutěže na:
  - grantový projekt, kde si příjemce stanovuje sám cíle a způsoby řešení;
  - veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji, kterou se realizuje výzkum a vývoj pro potřeby poskytovatele;
  - programový projekt VaVal, který vyjadřuje, jakým způsobem přispěje uchazeč k naplnění cílů vyhlášeného programu.
2. na základě jiných postupů (obvykle schvalovaných vládou) na:
  - projekty mezinárodní spolupráce ve VaV;
  - projekty velkých infrastruktur;
  - specifický vysokoškolský výzkum.

Pro další výklad o podpoře ochrany duševního vlastnictví je relevantní vlastně pouze způsob první – poskytování podpory na základě veřejné soutěže. Podpora je v těchto případech zaměřena na řešení jednotlivých konkrétních projektů. Zvláště podpora projektů VaVal je podpora nejvíce využívaná podnikatelskými subjekty.

### Grantové projekty

Tyto projekty může po novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. poskytovat pouze **Grantová agentura České republiky (GA ČR)**. Příjemce stanovuje sám cíle a metodiku základního výzkumu v oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy. Agentura má pro posuzování projektů v uvedených oborech zřízeny oborové a podoborové komise a vypisuje různé druhy grantů. Výše dotace je možná do 100 % nákladů projektu (jedná se o základní výzkum).

### Veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích

Tento typ řeší specifický případ, kdy poskytovatel potřebuje pro své účely vyřešit nějaký výzkumný projekt a kdy je tento poskytovatel přitom jediným uživatelem a majitelem výsledků daného výzkumu (!). Dotace opět může dosáhnout 100 % nákladů bez ohledu na typ výzkumu!

### Programové projekty VaVal

Jedná se o nejobvyklejší projekty podnikatelské sféry. Tento typ podpory je zaměřen na řešení jednotlivých konkrétních projektů – tedy projektů, které chce subjekt řešit ne proto, že na ně dostane prostředky, ale proto, že jejich výsledky potřebuje. Pokud takový projekt splňuje podmínky některého vyhlášeného programu, může nositel požádat o „příspěvek“ státu na řešení jeho projektu – tedy o poskytnutí účelové podpory. Jednotliví poskytovatelé vypisují formou veřejných soutěží různé vládou schválené „programy podpory výzkumu a vývoje“, u kterých jsou definovány věcné, časové a finanční podmínky. Pokud se žadatel zúčastní takové soutěže a jeho projekt je vybrán k podpoře, stát přispěje žadateli („příjemci“ v současné terminologii) na část uznatelných nákladů podle podmínek uvedených výše.

Výběr uchazečů o podporu grantových projektů a programových projektů VaVal probíhá na základě výsledků veřejné soutěže podle zákona č. 130/2002 Sb. Tato veřejná soutěž je vypisována jednotlivými poskytovateli podle typů podporovaných

projektů. Poskytovatel musí její vyhlášení oznámit alespoň v Obchodním věstníku a prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje ([www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz)).

Výběr uchazečů o podporu v rámci veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je poněkud jiný – řídí se podle zákona o veřejných zakázkách. Po výběru jednoho vítězného uchazeče však další kroky (obdržení dotace, její účetnictví apod.) řídí opět zákon č. 130/2002 Sb.

### Institucionální podpora

Tento typ podpory byl původně určen zejména pro instituce provádějící základní a aplikovaný výzkum a zajišťoval aktivity těchto institucí v rámci určitých konkrétních oborů. Postupem doby, hlavně po novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., byla do tohoto rámce zařazena i podpora na základě jiných principů. Institucionální podpora se vyznačuje dvěma podstatnými rysy: 1. podpora může činit až 100 % nákladů příslušného výzkumu a 2. výběr uchazečů neprobíhá veřejnou soutěží, ale buď na základě stanoveného hodnocení, nebo přímo vychází z určitých dokumentů (např. mezinárodních) či schválených algoritmů.

Institucionální podpora je poskytována na:

1. dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (příspěvkové organizace, vysoké školy, podnikatelské subjekty) na základě zhodnocení jejich dosavadních výsledků;
2. mezinárodní spolupráci ČR ve VaV (poplatky za účast v programech, členství v organizacích, „dofinancování“ finančních podílů českých účastníků apod.);
3. operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Z hlediska podnikatelské praxe může být uvedený způsob institucionální podpory zajímavý. Novelizací zákona zde totiž došlo k poměrně zásadní změně. Před novelizací byla podpora poskytována/přidělována na takzvaný výzkumný záměr, který měl zajišťovat v základním nebo aplikovaném výzkumu koncepční rozvoj organizace na období 5 až 7 let. Bylo možné z něj hradit náklady pouze na výzkum prováděný příjemcem (nikoliv nakupovaný). Před účinností zákona 130/2002 Sb. nesměly tuto podporu čerpat obchodní společnosti – pouze vysoké školy a příspěvkové organizace (dnes většinou v. v. i.). Zákon č. 130/2002 Sb. však již od roku 2002 tuto variantu umožňuje, i když pouze v případě, že společnost a její činnost vyhovuje určitým podmínkám. V roce 2003 tak o podporu svého výzkumného záměru požádalo téměř třicet podnikatelských subjektů. Více než dvaceti obchodním společnostem (s. r. o. a akciovým společnostem) byla tato podpora přiznána – jedná se převážně o bývalé takzvané oborové výzkumné ústavy (nyní soukromé), které zajišťovaly a i nyní dále zajišťují rozvoj určitého odvětví, které má v ČR svou realizační základnu. Novelizovaný zákon nyní příslušné podmínky zpřesnil a zavedl jako nezbytný předpoklad pro poskytnutí institucionálního financování **splnění podmínek takzvané výzkumné organizace** definované Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Nejpodstatnější podmínkou je zde to, že hlavním předmětem činnosti uchazeče musí být výzkum, že veškerý dosažený zisk uchazeče je využíván pouze k podpoře výzkumu a že majitelé příslušné společnosti nemají přednostní přístup k jejím kapacitám a výsledkům. Další velmi podstatnou změnou je, že výše této podpory již není odvozována od požadavku příjemce vyjádřeném ve výzkumném záměru, ale na základě (bodového) hodnocení výsledků dosahovaných příslušnou institucí.

### Úhrada nákladů spojená s ochranou duševního vlastnictví

Mezi způsobilé náklady hrazené z podpory VaVaI lze zahrnout pouze takové, které mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo v souvislosti s nimi. Uzanými náklady jsou takové způsobilé náklady, které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné. Ve zrušených nařízeních vlády pro účelovou podporu (461/2002 Sb.) i pro institucionální podporu (462/2002 Sb.) byly náklady na ochranu duševního vlastnictví přímo konkrétně uvedeny. V obou těchto nařízeních, v paragrafu „Vymezení položek uznaných nákladů“, bylo v příslušných položkách kromě osobních nákladů, nákladů na pořízení a provoz majetku, dalších provozních nákladů a služeb, cestovních náhrad apod. uvedeno: Do uznaných nákladů lze zahrnout:

- u institucionální podpory: „... náklady na zveřejnění výsledků výzkumného záměru, včetně nákladů na zajištění práv k výsledkům výzkumu, ...“
- u účelové podpory: „... výdaje na zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladů a výdajů na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje...“.

Z toho tedy jasně vyplývalo, že lze náklady na ochranu duševního vlastnictví hradit z nákladů na řešení jak výzkumného záměru, tak projektu podporovaného z účelové podpory.

Bohužel, po zrušení uvedených nařízení novelizovaný zákon č. 130/2002 Sb. již tyto formulace neobsahuje. Vychází totiž, jak již bylo řečeno výše, z Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, který v kapitole „Způsobilé náklady“ již tyto náklady jako způsobilé neuvádí.

V **případě malých a středních podniků** však lze náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví hradit z kapitoly 5.3 „Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví“, která uvádí jako způsobilé pro tyto podniky následující náklady:

- a)** veškeré náklady, které vzniknou do doby udělení práv v prvním právním řízení včetně nákladů spojených s vypracováním, podáním a obnovováním přihlášky i nákladů, jež vzniknou v souvislosti s obnovováním přihlášky před udělením práva;
- b)** náklady na překlady a další náklady, které vzniknou v souvislosti se získáváním práva nebo s jeho uznáváním v dalších právních řízeních;
- c)** náklady, které vzniknou v souvislosti s obhajováním platnosti práva během přihlašovacího řízení a v souvislosti s případným námitkovým řízením, a to i v případě, že tyto náklady vzniknou až po udělení práva.

Vzhledem k tomu, že žádný nový program podpory výzkumu a vývoje podle novelizovaného zákona č. 130/2002 Sb. zatím vyhlášen nebyl, není jasné, jak se tato kapitola bude uplatňovat v praxi. Zatím se poskytovatelé u současných programů „jistí“ tím, že přímo ve vyhlášených podmínkách poskytnutí podpory uvádějí, že malé a střední podniky mohou výše uvedenou podporu na ochranu duševního vlastnictví získat. Zdá se, že se tato praxe ustálí – tedy u každého vyhlášeného programu bude muset být explicitně uvedeno, zda mezi způsobilé náklady patří i výše uvedená podpora.

Ovšem i v případě, že příjemce může tyto náklady uplatnit, vznikají problémy.

Prvním problémem je to, že veškeré předpokládané náklady na řešení projektu musí být „naplánovány“ předem (a u některých poskytovatelů velmi podrobně). A náklady na ochranu budoucího duševního vlastnictví se předvírají těžko. Samo-

zřejmě, položkové členění nákladů lze i v průběhu projektu změnit, ale vždy pouze se schválením poskytovatele podpory za podmínek stanovených příslušným nařízením vlády (viz výše). Navíc se jen velmi výjimečně dosáhne zvýšení podpory (zákon umožňuje až o 50 %) – spíše je možné přesunout prostředky z jiné položky nákladů. Lze však jen doporučit, že pokud bylo v původním projektovém návrhu uvedeno, že jedním z výsledků projektu má být patent (užitný vzor), aby byly včas plánovány prostředky i na náklady s tím spojené.

Druhým problémem je, že veškeré uznané náklady musí být vynaloženy v průběhu trvání projektu, tedy ještě před jeho ukončením. Splnění této podmínky je v případě plateb za ochranu duševního vlastnictví samozřejmě poměrně problematické, protože o patent, užitný vzor apod. se obvykle žádá teprve po skončení projektu. Navíc je třeba mít na zřeteli, že duševní vlastnictví, na jehož ochranu chceme finanční prostředky použít, musí být výsledkem pouze daného konkrétního projektu – nikoliv nějakého jiného!

### **Nepřímá podpora výzkumu a vývoje**

Jako nepřímá podpora výzkumu a vývoje se označují především různá daňová zvýhodnění apod. pro subjekty vykonávající výzkumnou činnost. Do roku 2005 však byla tato podpora vcelku zanedbatelná, přestože její využití důrazně doporučovaly všechny Národní politiky výzkumu a vývoje. S účinností od 1. ledna 2005 byla do § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), doplněna ustanovení umožňující poplatníkovi odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Musí to však být výdaje daňově uznatelné. Jedná se tedy vlastně o možnost odečíst tyto výdaje dvakrát – jednou při stanovení základu daně a podruhé v rámci odečtu položek odečitatelných od základu daně.

Uplatněné výdaje však musí splnit ještě další řadu podmínek. Především musí souviset s realizací projektu výzkumu a vývoje, na který nebyla poskytnuta žádná podpora z veřejných zdrojů. Projektem se rozumí písemný dokument, který musí splňovat řadu předepsaných podmínek. Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty. Značná část „dovolených nákladů“ a ostatních nutných podmínek se velmi podobá podmínkám a položkám uznaných nákladů uvedeným v nařízení vlády 461/2002 Sb. – jako výdaje však nelze uplatnit nakupovaný výzkum a některé nakupované služby.

Ze znění uvedeného paragrafu není na první pohled příliš jasné, zda lze takto uplatnit i náklady na ochranu duševního vlastnictví. Je zde uvedeno pouze, že „...Od základů daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil... a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje...“. V pokynu D-288 Ministerstva financí z 3. 10. 2005, kde jsou uvedeny k tomuto paragrafu bližší podrobnosti, je však už zřetelněji konstatováno: „...Činnosti prováděné poplatníkem při realizaci projektů, které lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje pro účely odpočtu od základu daně z příjmů: ... certifikací se rozumí odborné ověření nebo posouzení či zkoušky výsledků projektu prováděné k tomu oprávněnými institucemi či úřady nebo zajištění jejich právní ochrany podle zvláštních právních předpisů...“./5/

Pro odstranění právní nejistoty se jistý podnikatelský subjekt obrátil s příslušným dotazem na Ministerstvo financí. V odpovědi ze dne 30. 6. 2006 mu bylo sdě-

leno kromě jiného: „...Záměrem uvedeného ustanovení bylo podpořit náklady související s prvotním odborným ověřením ... nebo náklady na zajištění prvotní právní ochrany těchto výsledků. ... Náklady na recertifikaci ... poplatky za prodlužování platnosti užitečných vzorů, ... udržovací poplatky za patenty vynakládané zpravidla s časovým odstupem po ukončení projektu VaV ... zahrnout nelze.“

Z této odpovědi je tedy jasné, že náklady na základní ochranu duševního vlastnictví výsledků výzkumu a vývoje do této kategorie nákladů zahrnout lze. Problémy s jejich hrazením jsou však podobné jako při jejich úhradě z účelové podpory. Musí být výsledkem příslušného projektu a musí být vynaloženy v průběhu trvání tohoto projektu! Snad jedinou výhodou proti ostatním způsobům je, že podle tohoto paragrafu lze za poplatek „...požádat příslušného správce daně o závazné posouzení..., zda se ... jedná o náklady..., které lze odečíst od základu daně“.

## 6. Současné formy státní finanční podpory pro patentování v rámci programu INOVACE – Patent



Lucie Chroustová

Právní ochrana duševního vlastnictví, zvláště rozhodne-li se jeho vlastník pro mezinárodní ochranu v mnoha zemích světa, může být poměrně nákladnou záležitostí. Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. Agentura CzechInvest, poskytuje od roku 2008 na ochranu vašeho duševního vlastnictví dotace. Tato dotace je poskytována ze strukturálních fondů a je součástí programu Inovace – Projekt na ochranu práv duševního vlastnictví /1/, zkráceně Inovace – Patent.

Cílem tohoto programu je zlepšit úroveň ochrany duševního vlastnictví v České republice a tím i přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků. Podle informací Úřadu vlády /2/ (prosinec 2008, str. 91) totiž pocítují subjekty v České republice vysoké náklady především na mezinárodní ochranu jako jednu z hlavních překážek patentové aktivity.

### Na co lze dotaci získat

Podporu /1, 3/ lze obdržet: a) na ochranu vynálezu formou patentu v České republice i v zahraničí nebo b) formou užitého vzoru také v České republice i v zahraničí. U ochrany vynálezu formou užitého vzoru je však zároveň nutné mít podanou přihlášku patentu na stejné technické řešení. Dále je možné získat dotaci na ochranu designu průmyslovým vzorem či na ochrannou známku. V obou těchto případech pouze za předpokladu, že se jedná o ochranu v zahraničí. Na ochranu v České republice se dotace neposkytuje, náklady jsou totiž tak nízké, že by se žadatelí administrativa spojená s projektem ani nevyplatila.

### Jaké aktivity lze z dotace hradit

Je třeba zdůraznit, že dotaci je možné získat na ochranu duševního vlastnictví, nikoliv však na její udržení, tj. ne na udržovací poplatky, ani na její hájení před soudem, a to ani v době před udělením patentu. Výčet uznatelných nákladů /4/ je v případě daného programu poměrně krátký – uznatelné jsou totiž pouze tři typy nákladů, a to výdaje na patentového zástupce, správní poplatky a výdaje na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků (pozor, ne na tlumočení!). Najmout si patentového zástupce je velmi prozíravý krok, málokterý žadatel je natolik zkušený, aby zvládl vyřízení patentové žádosti vlastními silami. Některé státy světa dokonce vyžadují, aby si žadatel najal dalšího patentového zástupce v dané zemi. Místní patentový zástupce je více obeznán se specifiky dané země, a dokáže tedy žadateli lépe poradit s jednáním na místním patentovém úřadě. Znalost místního jazyka je (zejména v mimoevropských zemích) velkou výhodou.



**Kdo může o dotaci žádat**

Ačkoliv je program Inovace přednostně určen malým a středním podnikům (MSP), okruh možných žadatelů /1, 3/ v programu Inovace – Patent je podstatně širší. O tuto podporu se mohou ucházet také vysoké školy, vědecko-výzkumné instituce, a dokonce i fyzické osoby. Podniky, které nesplňují definici MSP uvedenou v nařízení Komise (ES) č. 70/2001 novelizovaném nařízením Komise (ES) č. 364/2004, podporu obdržet nemohou. Mohou být sice spolužadatelé, tj. účastníci projektu s podílem na právech duševního vlastnictví, ale bez podílu na dotaci.

Varianta, při které o dotaci žádá více subjektů, které spolupracovaly na vývoji chráněného předmětu, není vyloučená, naopak je spíše žádaná, především při spolupráci podniku s akademickou institucí. Žadatel o dotaci je vždy jeden (je považován za leadera), spolupracující subjekty jsou vedeny jako spolužadatelé. Dotaci získá vždy leader projektu a dále ji přerozdělí spolužadatelům podle procentního podílu na právech duševního vlastnictví. Způsob rozdělení dotace a procentní podíly na právech duševního vlastnictví musí být součástí žádosti o dotaci. Přesný vzorec výpočtu rozdělení dotace je uveden ve výzvě /3/ i v textu /1/ programu.

Vzhledem k tomu, že program Inovace – Patent je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který se řídí určitými pravidly pro poskytování podpory ze strukturálních fondů, a podpora z OPPI je zařazena do cíle jedna (tj. podpora konvergence regionů s HDP nižším než 75 % průměru Evropské unie), jsou bohužel z podpory vyloučeny subjekty se sídlem v Praze nebo mimo Českou republiku. U fyzických osob se za sídlo považuje adresa trvalého bydliště. U MSP, VŠ i VVI je za určitých podmínek možné poskytnout podporu i v případě, že má subjekt sídlo v Praze. /5/ Musí však prokázat, že výzkum, a tudíž i jeho výsledky, vznikl mimo území hlavního města, například na detašovaném pracovišti v Plzni.

V programu Inovace – Patent nemusí žadatel prokazovat svou historii /3/, projekty tedy mohou předkládat i nově založené společnosti.

**Na jaká odvětví se podpora vztahuje**

Jak uvádí výzva /3/, výstup projektu se může projevit v libovolném odvětví s výjimkou výroby, zpracování a uvádění na trh určitých potravinářských výrobků; zemědělství, rybolovu, akvakultury; uhelného průmyslu; ocelářského průmyslu; průmyslu syntetických vláken a stavby lodí. Pro vymezení těchto oblastí se nepoužívá NACE kód žadatele, prioritně se jedná o oblasti, ve kterých se bude předmět projektu používat.

**Výše dotace**

Maximální možná dotace na jeden projekt, tj. na jedno technické řešení chráněné jedním způsobem ochrany, činí nejvýš jeden milion korun /3/. Minimální výše dotace byla stanovena na 10 tisíc korun. Výše dotace závisí na vynaložených nákladech a také na právní formě žadatele. Z vynaložených nákladů je možné získat zpět nejvýše 75 %. To platí v případě, že je žadatelem vysoká škola nebo vědecko-výzkumná instituce. Je-li žadatelem MSP či fyzická osoba, činí maximální míra podílu na nákladech pouze 45 %. Tato cifra se zvyšuje o deset procentních bodů, tj. na 55 %, pokud MSP spolupracoval při vývoji s vysokou školou či vědecko-výzkumnou institucí a podíl MSP na výsledných právech duševního vlastnictví činí alespoň 10 % /3/.

Je třeba také upozornit na skutečnost, že celý program Inovace – Patent je poskytován v režimu de minimis. Toto pravidlo říká, že právnická osoba smí obdržet nanejvýš 200 tisíc eur během tří po sobě jdoucích letech, aniž by musela tuto podporu oznamovat Evropské komisi, protože tento typ podpory nenarušuje hospodářskou soutěž. Právnická osoba je však povinna zajistit, že tato hranice nebude překročena. To prakticky znamená, že podnik či instituce, který již podporu de minimis obdržel v předchozích třech letech, si musí ověřit, zda vůbec může tuto podporu čerpat. Žadatel musí vždy předložit CzechInvestu čestné prohlášení o výši již obdržené dotace de minimis /6/. Pokud je přihlašovatelů více, je povinností leadera informovat ostatní spolužadatele o výši obdržené dotace de minimis.

### **Co znamená „jeden projekt“**

V programu Inovace – Patent je za jeden projekt považováno jedno technické řešení chráněné jedním typem ochrany /5/. Je tedy možné podat dva projekty na stejné technické řešení, avšak chráněné různým typem ochrany, například ochrannou známkou a patentem nebo užitným vzorem a patentem. Tato varianta je v případě užitného vzoru v ČR dokonce povinná.

Vzhledem k tomu, že velmi často zahájí žadatel patentové řízení v České republice, a teprve později se rozhodne rozšířit platnost ochrany a požádá o udělení patentu i v zahraničí, došlo v druhé výzvě /1/ k rozšíření definice „jednoho projektu“ a nyní je možné podat dva projekty na stejné technické řešení chráněné stejným typem ochrany, například patentem. Jeden projekt se ovšem zaměřuje na ochranu vynálezu v České republice a druhý na jeho ochranu v zahraničí.

### **Praktický postup při žádosti o dotaci**

Žadatel, který ukončí svůj výzkumný projekt a rozhodne se získané výsledky patentovat, nejprve, ještě předtím než podá přihlášku vynálezu, vyplní takzvanou registrační žádost /5/. Jedná se o poměrně jednoduchý formulář vyplňovaný prostřednictvím elektronického systému eAccount /7/. Formulář obsahuje základní údaje o žadateli, předkládaném projektu, tj. na co žádá ochranu, a typ požadované ochrany. Součástí registrační žádosti není rozpočet ani detailní údaje o případných spolužadatelích. Žádost je třeba podepsat elektronickým podpisem.

Pracovníci CzechInvestu žádost následně zkontrolují a ověří, zda splňuje všechny formální náležitosti, případně žadatele vyzvou k doplnění žádosti. V okamžiku, kdy je registrační žádost v pořádku, ji potvrdí. V této fázi lze podat a uhradit přihlášku vynálezu u příslušného patentového úřadu. Není vhodné podávat ji dříve, protože vynaložené náklady mohou být považovány za uznatelné (tj. je na ně možné získat dotaci) až po schválení registrační žádosti CzechInvestem. Výdaje vynaložené před tímto datem nemohou být do projektu zahrnuty, ani pokud s ním prokazatelně souvisejí /3, 4, 5/.

Pokud žadatel již zahájil patentové řízení před vyhlášením programu/výzvy a nachází se v některé z pozdějších fází patentového řízení, stále se ještě může do programu přihlásit a získat příspěvek alespoň na zbývajícím fázi.

Do devadesáti dnů od schválení registrační žádosti musí žadatel podat takzvanou plnou žádost. I ta se podává elektronicky prostřednictvím aplikace eAccount /7/. Data vyplněná dříve se automaticky načtou z registrační žádosti, není tedy nutno vyplňovat ji znovu. Je však třeba uvést podstatně podrobnější údaje než v regis-

trační žádosti – například harmonogram plnění projektu či předpokládané náklady každé etapy. K plně žádosti je třeba přiložit také potvrzení o podání přihlášky práv průmyslového vlastnictví na příslušném úřadě. Pokud má projekt spoluzadatele, je povinnou přílohou i právně závazný doklad o rozdělení práv duševního vlastnictví v projektu.

Také plně žádosti se budou pracovníci CzechInvestu věnovat a v případě nedostatků žadatele vyzvou k jejich odstranění, případně žadateli poradí s přípravou žádosti. Dostatek informací lze však najít v Pokynech pro žadatele /5/ nebo v sekci Rádce na webových stránkách CzechInvest /8/. Po schválení plně žádosti pracovníky CzechInvestu již projekt nepodléhá žádnému dalšímu schvalování v hodnotitelských komisích. O tom, zda je projekt smysluplný, rozhodne de facto příslušný patentový úřad (ne)udělením ochrany.

Po schválení projektu Ministerstvo průmyslu a obchodu (CzechInvest) žadateli zašle k podpisu Podmínky pro poskytnutí dotace /9/. Jejich podpisem stvrzuje žadatel souhlas s podmínkami programu a odpovědnost za plnění povinností příjemce, například pravidelné informování o stavu projektu či plnění závazných ukazatelů. Součástí je i čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné nedoplatky vůči státním orgánům. Podmínky je třeba opatřit notářsky ověřeným podpisem a zaslat zpět. Tím celý proces žádosti končí.

### Dvě etapy projektu

Vzhledem k tomu, že v případě ochrany vynálezů patentem trvá patentové řízení velmi dlouhou dobu, je možné a vhodné tento typ projektů rozdělit na dvě etapy (více etap není umožněno) /10/. První etapa by měla skončit zveřejněním přihlášky příslušným patentovým úřadem, tj. obvykle 18 měsíců od jejího podání. Druhá etapa samozřejmě končí udělením příslušné ochrany duševního vlastnictví. Pokud je předmětem projektu žádost o průmyslový vzor, užitečný vzor či ochrannou známku, projekt se nemůže dělit na etapy a považuje se tedy za jednoetapový. Po ukončení každé etapy je možné nárokovat příslušnou část dotace na základě skutečně vynaložených nákladů. Dotace se vždy vyplácí zpětně oproti předloženým platebním dokladům. Není možné proplácet výdaje průběžně či předem.

Je samozřejmě možné, že patentový úřad sice přihlášku žadatele zveřejní, ale samotný patent neudělí. Pro splnění podmínek programu Inovace – Patent však stačí úspěšně dokončit i pouhou první etapu. To znamená, že již obdrženou dotaci za splněnou první etapu není třeba vracet kvůli nesplnění podmínek /9/. V tomto aspektu se program Inovace – Patent liší od ostatních programů OPPI.

Zároveň je také třeba sledovat nejzazší možné datum ukončení projektu. Délka projektu není omezena na tři roky, jako tomu je u ostatních programů OPPI, ale je s ohledem na délku patentového řízení delší. Konkrétní termín se liší podle konkrétní výzvy; ve výzvě současné je stanoven na 30. června 2015 /3/. Do tohoto data je tedy nutné projekt ukončit a splnit všechny závazné ukazatele.

### Změny rozpočtu během projektu

V plně žádosti musí žadatel odhadnout náklady na jednotlivé etapy i na typy výdajů /4/. Za určitých podmínek je možné výdaje mezi jednotlivými položkami i etapami přesouvat. Nelze však navyšovat požadovanou dotaci, a to ani pokud byly skutečně vynaložené náklady vyšší a žadatel původně maximální dotaci nepožadoval. Nao-

pak není nutné vyčerpat celou částku původně přislíbené dotace /3, 4, 9/. Doporučuje se tedy zaokrouhlovat náklady spíše směrem nahoru. Jak již bylo uvedeno výše, za uznatelné se přitom považují pouze výdaje na překlady, správní poplatky a patentové zástupce.

Pokud žadatel předpokládá, že by výdaje na jeden typ úkonů (v tomto případě na překlady či patentového zástupce) mohly v průběhu trvání projektu přesáhnout 500 tisíc Kč, je nutné vybrat dodavatele této služby na základě veřejné zakázky podle aktuálně platných Pravidel pro výběr dodavatelů /12/.

### **Poskytování informací o projektu**

Příjemce dotace je povinen po tři roky následující po ukončení projektu, tj. po obdržení práva duševního vlastnictví, poskytovat informace o stavu projektu (vždy jednou ročně) /5, 9/. Během tohoto období příjemce dotace samozřejmě může s daným právem duševního vlastnictví libovolně nakládat, například může poskytovat licence podle svého vlastního uvážení, či dokonce získané právo prodat. Povinností příjemce je pouze o této skutečnosti informovat.

Je také nutné informovat o plnění závazných ukazatelů /5, 9/, což jsou v případě programu Inovace – Patent data o počtu zveřejněných přihlášek duševního vlastnictví a údaje o počtu získaných práv duševního vlastnictví, jejichž počet se neodvíjí od počtu zemí, ve kterých je ochrana platná, ale od počtu předmětů řešení. Monitorovací ukazatele obvyklé u ostatních programů se v tomto programu vykazovat nemusí.

### **Publicita projektu**

Příjemce dotace se zavazuje poskytovat projektu a tomu, že na projekt získal dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace, přiměřenou publicitu /3, 4, 9/. Není předepsán žádný povinný a jednotný způsob zajištění publicity. V případě práv duševního vlastnictví však může být splnění této podmínky poměrně obtížné. Proto se doporučuje například použití předepsaných log a popisků při zveřejnění odborného článku o předmětu ochrany či informace na webových stránkách žadatele /5/. Další možností je vyvěšení patentové listiny v kanceláři s nalepenou samolepkou s logem OPPI a patřičným textem /4/. Všechny tyto komunikační prostředky samozřejmě musí splňovat kritéria předepsaná v Pravidlech pro publicitu /12/, takže není například přípustné použít jakoukoliv vlajku Evropské unie nebo libovolný text. Volnost použití prostředků spočívá spíše v tom, že není striktně předepsán jediný možný způsob zajištění publicity. Pokud to tedy příjemce považuje za vhodné, může použít i pamětní desku před vchodem do firmy.

Určitý čas a úsilí investované do pečlivé přípravy žádosti o dotaci na ochranu duševního vlastnictví se, zejména v případě mezinárodní ochrany, žadateli v každém případě vyplatí. V první výzvě programu využilo možnosti ochránit svá práva k duševnímu vlastnictví 271 subjektů, které předložily registrační žádost, a 158 subjektů, které podaly i plnou žádost. K 31. 12. 2009 byla z první výzvy vyplacena dotace celkem 19 subjektům, a to v celkové hodnotě 682 891 Kč, dalších 8 příjemců má podanou žádost o platbu. /13/

V druhé výzvě, která je otevřena od 1. června 2009, podalo k 6. 1 2010 registrační žádost 80 subjektů a 30 z nich již předložilo i plnou žádost. /13/ Plné žádosti do programu Inovace – Patent je možné podávat do 31. srpna 2010.

## 7. Specifická pravidla ochrany duševního vlastnictví

v 7. rámcovém programu Evropské unie na podporu výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací



Jana Vaňová

### Evropská výzkumná politika a 7. rámcový program Evropské unie na podporu výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací

Otázce evropského výzkumu v globálním pohledu začala být věnována pozornost až na konci 80. let dvacátého století. Do té doby byl evropský výzkum značně rozšířen a sektorově omezen.

V současné době jsme svědky obrovského pokroku v evropské výzkumné politice. Tento pokrok spočívá primárně v koordinaci národních výzkumných politik členských států, a tudíž i v eliminaci duplicitního výzkumu na národních úrovních. Navíc dochází k vymezování oblasti zájmů Evropské unie a k podpoře většinou rozsáhlých projektů výzkumu, vývoje a inovací formou různých iniciativ, respektive programů koordinovaných Evropskou komisí. Jedním z příkladů těchto programů jsou i rámcové programy (dále jen RP), jejichž historie sahá do roku 1984, kdy byl zahájen 1. RP. V současné době probíhá již 7. RP, který je, podobně jako předešlé rámcové programy, hlavním nástrojem evropské výzkumné politiky a hlavním zdrojem EU pro financování výzkumu v Evropě. /1/ Jedním z jeho cílů je podporovat vědecký a technologický základ evropského průmyslu doplňováním výzkumných a vývojových aktivit prováděných na národní úrovni v jednotlivých členských zemích. Toto doplňování výzkumných a vývojových aktivit tedy probíhá na evropské (nadnárodní) úrovni, je koordinováno a financováno z jednoho centra, představuje větší záruku zamezení duplicitního výzkumu v členských státech a umožňuje soustředit největší odborníky v daných oblastech v konkrétních projektech 7. RP. Dalším (neméně významným) cílem 7. RP je vyřešení globálních problémů, které jsou obtížně řešitelné (z důvodů finančních i kapacitních) na národních úrovních.

7. RP je z hlediska rozpočtu (více než 50 miliard eur) největším programem EU na podporu výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací. /2/ V rámci 7. RP jsou stanovovány priority a cíle evropské výzkumné politiky na léta 2007 až 2013 a je poskytován rozpočet pro financování projektů na období těchto let. Obecné cíle 7. RP (výzkum, vzdělání, inovace) vycházejí z lisabonské strategie. Konkrétní cíle a priority jsou obsaženy v jednotlivých takzvaných specifických programech (rozeznáváme primárně tyto specifické programy: Spolupráce, Kapacity, Lidé, Myšlenky) a k dosažení těchto cílů slouží takzvané přímé a nepřímé výzkumné akce. /3/ Pod pojmem přímé akce rozumíme výzkumné aktivity prováděné přímo Evropskou komisí prostřednictvím JRC (Joint Research Centre – společné výzkumné středisko) institutů, tj. institutů založených Evropskou komisí přímo k tomuto

účelu. Nepřímými akcemi rozumíme výzkumné aktivity, kterých se účastní vědecké a výzkumné instituce, univerzity, malé a střední podniky, velké společnosti a jiné subjekty za finanční spoluúčasti Evropské unie. Pro účely této kapitoly se dále budeme zabývat pouze nepřímými akcemi (a v rámci nich takzvanými kolaborativními projekty 7. RP, tj. projekty založenými na spolupráci) a problematikou duševního vlastnictví, které s těmito nepřímými akcemi souvisejí.

## SPECIFIKA OCHRANY PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ V 7. RP

### Úvod

Velká část pozornosti v rámci projektů 7. RP založených na spolupráci je věnována ochraně projektových výsledků, tj. toho, co vzejde z projektů 7. RP financovaných z prostředků Evropské unie. Tyto projektové výsledky se v terminologii 7. RP označují jako *nové znalosti (Foreground)* a patří sem výsledky vytvořené v projektu 7. RP bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví. Pro realizaci projektů a výzkumných činností vůbec je nezbytné použít již existujících znalostí, tj. znalostí, se kterými partneři do projektu vstupují. Ty se označují jako *stávající znalosti (Background)*. Do kategorie stávajících znalostí patří práva k duševnímu vlastnictví a jiné znalosti, které partneři projektu nabyli před zahájením projektu 7. RP (určité výjimky platí v případě přihlášek práv k průmyslovému vlastnictví) a které jsou potřebné k tomu, aby mohl být projekt 7. RP realizován nebo aby mohly být nové znalosti využívány.

Partneři projektů 7. RP mají relativně velkou volnost v tom, jak s těmito znalostmi naloží. S ohledem na terminologii obsaženou v anglické verzi pravidel 7. RP bude dále pojem znalosti používán jako pojem obecný pro chráněné i nechráněné nehmotné statky, tam kde to bude vhodné a možné. Způsob, jakým ochrání své nové znalosti a jak naloží se svými stávajícími znalostmi v průběhu realizace projektu 7. RP, záleží primárně na rozhodnutí partnerů projektů, kteří tyto znalosti vlastní (v podrobnostech viz níže).

Hlavní zájem Evropské komise a zároveň důvod pro některá rigidní pravidla 7. RP související s právy k duševnímu vlastnictví souvisí s tím, aby výsledky projektů 7. RP, financované z velké části z prostředků Evropské unie, byly využity například v průmyslu. Projektové výsledky tak mají přinést užitek nejen partnerům projektů 7. RP, ale především Evropské unii, a vést k posílení její konkurenceschopnosti. Tato specifická pravidla se aplikují již ve fázi přípravy návrhu projektů 7. RP, dále se prolínají celým obdobím realizace projektů 7. RP a některá přetrvávají i po skončení projektů 7. RP.

### Příprava projektu 7. RP založeného na spolupráci a práva k duševnímu vlastnictví

Projekty 7. RP založené na spolupráci jsou v této fázi (tj. ve fázi vyjednávání ohledně přípravy projektu, resp. projektového návrhu) založeny především na sdílení znalostí, se kterými partneři projektu do tohoto projektu vstupují (tj. stávajících znalostí). Sdílení a výměna stávajících znalostí, resp. umožnění přístupu k těmto znalostem, je nezbytným předpokladem k přípravě projektového návrhu a násled-



né realizaci projektu vůbec. Tyto znalosti mají zejména podobu chráněných nebo nechráněných předmětů průmyslového vlastnictví, resp. nehmotných statků chráněných nebo nechráněných právy k průmyslovému vlastnictví.

Umožnění přístupu ke stávajícím znalostem a jejich následné sdílení probíhá v projektech 7. RP založených na spolupráci prostřednictvím systému *přístupových práv* (*Access Rights*) která jsou definována jako práva nabytá licencováním nebo jiná uživatelská práva. Systém přístupových práv má zajistit to, že v této fázi budou stávající znalosti efektivně sdíleny za účelem přípravy kvalitního výzkumného projektu 7. RP.

Kromě výměny stávajících znalostí by se měli budoucí projektoví partneři zabývat vymezením těch svých stávajících znalostí, které pro projekt zpřístupní. Budoucí projektoví partneři nemusí pro projekt zpřístupnit všechny své znalosti, které vlastní před zahájením projektu, a proto by nepochybně měli využít této přípravné fáze a sjednat s dalšími partnery zpřístupnění jen těch stávajících znalostí, které budou pro projekt potřebné.

V této fázi je nepochybně důležité zajistit *utajení určitých stávajících znalostí* formou podepsání příslušných smluv (např. smlouvy o zachování mlčenlivosti). Utajení je na místě zejména tam, kde jsou stávající znalosti tvořeny například obchodním tajemstvím a daný projektový partner přirozeně nechce, aby po skončení projektu bylo toto obchodní tajemství vyzrazeno, případně zneužito.

Budoucí partneři mohou mít zájem i na *ochraně samotného projektového návrhu*. Zde přichází v úvahu například získání ochrany pro název projektového návrhu formou ochranné známky.

Přípravná fáze je rovněž ideální dobou, kdy si mohou budoucí projektoví partneři sjednat úplatu za výměnu svých stávajících znalostí (například formou licenčních poplatků) a vyjasnit, dokdy si poskytnou přístup ke svým stávajícím znalostem. Navíc je možné již v této fázi řešit to, kdo z budoucích partnerů projektu bude vlastnit nové znalosti, jaká práva budou mít zbývající budoucí partneři projektu k těmto novým znalostem, za jakých podmínek a jakým způsobem budou nabyté znalosti využity (v průmyslu, komerčně, v dalším výzkumu atd.), a způsob dělení výnosů plynoucích z možného využití nových znalostí.

## **Realizace projektu 7. RP založeného na spolupráci a práva k duševnímu vlastnictví**

### **Přístupová práva**

V okamžiku zahájení prací na projektu dochází na základě písemné žádosti jednoho partnera ke zpřístupnění (tj. výměně) stávajících nebo nových znalostí jiného partnera pro potřeby realizace jednotlivých projektových úkolů. O přístup, resp. umožnění nakládat se znalostmi jiného projektového partnera, lze ve většině případů žádat kdykoliv do okamžiku ukončení projektu.

Pravidla 7. RP stanoví podmínky pro výměnu znalostí mezi partnery. Jde zejména o finanční podmínky, které upřesňují, co může jeden partner získat za to, že umožní nakládat se svými znalostmi jinému partnerovi a za jakých okolností musí umožnit přístup ke svým znalostem bezúplatně. Pravidla 7. RP nejsou vždy rigidní a v mnoha případech umožňují partnerům se od nich odchýlit.



**Znalosti** musí být mezi partnery zpřístupněny v případě, že:

1. *jejich zpřístupnění je nezbytné pro plnění úkolů v projektu.* V případě stávajících znalostí musí být přístup umožněn bezúplatně, pokud si partneři projektu nesjednali jinak před přistoupením (podpisem) ke grantové dohodě. Grantová dohoda je smlouva uzavíraná mezi Evropskou unií reprezentovanou Evropskou komisí a konsorciem, které je tvořeno partnery, a na základě které je projekt zahájen. Grantová dohoda upravuje právní vztahy (práva a povinnosti) mezi Evropskou komisí a konsorciem. Ve výše uvedeném případě je vhodné sjednat si přesné podmínky a výši úplaty například v konsorciální smlouvě. Konsorciální smlouva se uzavírá uvnitř konsorcia a upravuje práva a povinnosti mezi partnery projektu. Text konsorciální smlouvy se Evropské komisi téměř nikdy nezasílá. Evropská komise ale stanovila základní zásadu, podle které konsorciální smlouva musí být v souladu s grantovou dohodou a je na partnerech projektu, aby tento soulad zajistili. Kromě konsorciální smlouvy lze výši úplaty a další podmínky související se zpřístupněním svých znalostí sjednat ve dvoustranných smlouvách mezi jednotlivými členy konsorcia, a to s ohledem na specifika různých druhů stávajících znalostí. V případě nových znalostí musí být umožněn přístup k těmto znalostem bezúplatně za podmínky, že jsou tyto znalosti nezbytné pro plnění úkolů v projektu, tj. pro realizaci projektu. Není proto možné sjednat úplatnou dohodu mezi partnery projektu ohledně přístupových práv k novým znalostem za účelem plnění úkolů v projektu.
2. *tyto znalosti jsou potřebné k následnému využití vlastních nových znalostí.* Tato přístupová práva mohou být poskytnuta bezúplatně, nebo za spravedlivých a rozumných podmínek. Evropská komise termín spravedlivé a rozumné podmínky nikde nedefinuje. Má ale jít o podmínky lepší než běžné podmínky na trhu.

Partneři si vyměňují své znalosti na základě písemných žádostí. Žádost o přístupová práva je možné podat do jednoho roku od skončení projektu nebo do jednoho roku od skončení účasti některého z členů konsorcia v projektu, pokud si partneři nesjednají jinak. O přístup ke znalostem jiného partnera pro účely realizace projektu je možné požádat kdykoliv do skončení projektu.

**Tabulka 5: Finanční a časové aspekty poskytnutí přístupových práv (PP) /5/**

	Přístupová práva ke stávajícím znalostem	Přístupová práva k novým znalostem	Dokdy požádat o PP
	Ano, pokud partner potřebuje pro plnění jeho vlastních úkolů v projektu		
<b>Pro realizaci projektu</b>	<p><i>Bezúplatně, pokud není jinak sjednáno před podpisem grantové dohody</i></p> <p><i>Bezúplatně</i></p>		Až do skončení projektu
	Ano, pokud partner potřebuje pro to, aby mohl využít své vlastní nové znalosti		
<b>Pro využití vlastních nových znalostí (včetně dalšího výzkumu)</b>	<p><i>Bezúplatně, nebo na základě rozumných a spravedlivých podmínek</i></p>		Do 1 roku (pokud není sjednáno jinak) od skončení projektu, nebo ukončení účasti konkrétního partnera

### Příklad – Finanční a časové aspekty udělení přístupových práv

Partner A v ICT projektu vstoupil do projektu se třemi druhy stávajících znalostí (know-how na rozeznávání jazykové skupiny hovorového slova, know-how na rozeznávání hovorového slova a softwaru) a vytvoří nové znalosti (unikátní algoritmus ve formě kompletního vývojového diagramu).

- I. Partner B žádá partnera A o umožnění přístupu k jeho know-how na rozeznávání hovorového slova (stávající znalosti) s tím, že tvrdí, že toto know-how partnera A potřebuje, aby mohl realizovat své práce na projektu.
- II. Partner C žádá partnera A o umožnění přístupu k diagramu (nové znalosti), aby mohl partner C realizovat své práce na projektu.
- III. Partner B navíc žádá přístup k softwaru partnera A (stávající znalosti) a k vývojovému diagramu partnera A (nové znalosti), aby mohl využívat své vlastní nové znalosti.

*Jaká situace může nastat?*

- I. Partner B může požádat o umožnění nakládání s předmětným know-how partnera A kdykoliv v průběhu projektu, až do skončení projektu. Partner A ale může žádat úplatu za to, že zpřístupní partnerovi B předmětné know-how jen v případě, kdy k vyjednávání o zpřístupnění tohoto know-how a následně ke sjednání úplaty dojde před podpisem grantové dohody. Pokud by žádal partner B o zpřístupnění předmětného know-how po podpisu grantové dohody, musí partner A umožnit přístup bezúplatně.
- II. Z časového hlediska může partner C požádat partnera A o zpřístupnění jeho diagramu kdykoliv v průběhu projektu (tj. jelikož půjde o nové znalosti, tak kdykoliv od okamžiku vytvoření diagramu v projektu až do skončení projektu). Pokud je žádost partnera C odůvodněna, musí mu partner A umožnit přístup bezúplatně. V tomto případě tedy nemůže partner A žádat žádnou úplatu.
- III. Z časového hlediska může partner B požádat partnera A o zpřístupnění jeho softwaru a diagramu až do 1 roku od skončení projektu (nebo, za určitých podmínek, do 1 roku od skončení účasti partnera A v projektu). Výše uvedené je obecné pravidlo, které lze smluvně (např. v konsorciální smlouvě) vyloučit a stanovit si lhůtu jinou, kratší nebo delší. Z finančního hlediska může partner A zpřístupnit partnerovi B software a diagram bezúplatně, nebo může požadovat spravedlivou a rozumnou kompenzaci. Bude tedy záležet jen na dohodě partnera A a B na tom, za jakých ekonomických podmínek bude umožněno partnerovi B nakládat s diagramem a softwarem partnera A. Žádost partnera B musí být samozřejmě odůvodněna, tj. partner B musí prokázat, že diagram a software partnera A potřebuje k využití svých vlastních nových znalostí.

### Vlastnictví a spoluvlastnictví nových znalostí

U projektů 7. RP založených na spolupráci je často řešeným problémem, se kterým by se měli partneři vypořádat nejlépe předem, otázka *vlastnictví a spoluvlastnictví nových znalostí*.

Nové znalosti (tj. znalosti, které jsou získané v průběhu projektu) jsou *vlastnictvím* toho, kdo je vytvořil. V případě, že byly tyto znalosti vytvořeny společně více partnery projektu a jednotlivé podíly na práci nelze určit, jsou nové znalosti *spoluvlastněny* těmi, kdo je vytvořili, pokud si tyto partneři nesjednají jinak. Spoluvlastnictví může být rovněž založeno dohodou projektových partnerů.

V případě, že si partneri nesjednají jinak, a stanou se tak spoluvlastníky nových znalostí za výše uvedených podmínek, měli by v optimálním případě uzavřít smlouvu o rozdělení a podmínkách výkonu spoluvlastnictví. Spoluvlastníci by si zde měli upravit například velikost podílů, otázky týkající se sdílení nákladů souvisejících s průmyslověprávní ochranou (udržovací poplatky, poplatky spojené s podáním přihlášky za účelem získání práva z průmyslového vlastnictví, poplatky související s provedením rešerší atd.) nebo využití společně vlastněných nových znalostí (například dělba výnosů).

Tam, kde výše uvedená smlouva o rozdělení a podmínkách výkonu spoluvlastnictví (zatím) nebyla uzavřena, uplatní se zvláštní režim, takzvaný *podpůrný režim*, pro spoluvlastnictví, aby bylo možné užívat nové znalosti bez větších překážek, které jinak často nastanou v případě spoluvlastníků, kteří se na výkonu svých spoluvlastnických práv nemohou nebo nechtějí dohodnout. V souladu s podpůrným režimem může každý ze spoluvlastníků poskytnout nevýhradní licenci (tj. další spoluvlastníci mají zachována přístupová práva) ke společně vlastněným novým znalostem třetím stranám (stranám neparticipujícím na projektu), aniž by musel požadovat souhlas dalších spoluvlastníků. Partner, který zamýšlí poskytnout nevýhradní licenci třetím stranám, musí ale tento svůj záměr oznámit dalším partnerům projektu ve lhůtě 45 dnů předem a těm pak bude poskytnuta spravedlivá a přiměřená finanční náhrada. Ostatní partneri projektu by přitom měli mít možnost ověřit si, zda je tato náhrada skutečně spravedlivá a přiměřená. Partner poskytující nevýhradní licenci třetí straně by proto měl seznámit další partnery projektu alespoň s výší úplaty poskytované jemu třetí stranou za udělení nevýhradní licence k novým znalostem, které jsou společně vlastněny všemi partnery projektu.

Tento podpůrný režim se ale týká pouze poskytování licencí ke společně vlastněným novým znalostem (tj. pouze situací, kdy tito partneri projektu nadále zůstávají spoluvlastníky nových znalostí), není zde ale věnována pozornost převodu vlastnických práv ke společně vlastněným novým znalostem (tj. převodu vlastnictví k novým znalostem vytvořeným společně všemi partnery projektu na jiné subjekty a následným vypořádáním mezi spoluvlastníky). Právě tyto nedostatky podpůrného režimu by měly být důvodem pro to, aby si projektoví partneri sjednali smlouvu, kde si upraví svá práva a povinnosti ke společně vlastněným novým znalostem, a tak vyloučí aplikaci podpůrného režimu.

### **Příklad – Spoluvlastnictví nových znalostí**

*V ICT projektu vystupují tři partneři. Partner A vytvoří v rámci ICT projektu unikátní algoritmus ve formě kompletního vývojového diagramu. Partner B vytvoří počítačový program tak, že jím vytvořený zdrojový kód bude ve shodě s diagramem vytvořeným partnerem A. Zhotovený počítačový program je propojen s databází, kterou sestaví partner C.*

*Každý z partnerů tudíž, podle obecného pravidla, vlastní ty nové znalosti, které jsou výsledkem jeho práce (zdrojový kód, diagramy, databáze). Partneři se ale domluví, že mají zájem na tom, aby tyto nové znalosti byly společně vlastněny s tím, že spolu budou vlastnit software, který je tvořen dílčími novými znalostmi vytvořenými každým z partnerů (zdrojový kód, diagramy, databáze). Otázky výkonu spoluvlastnických práv si ale neupraví.*

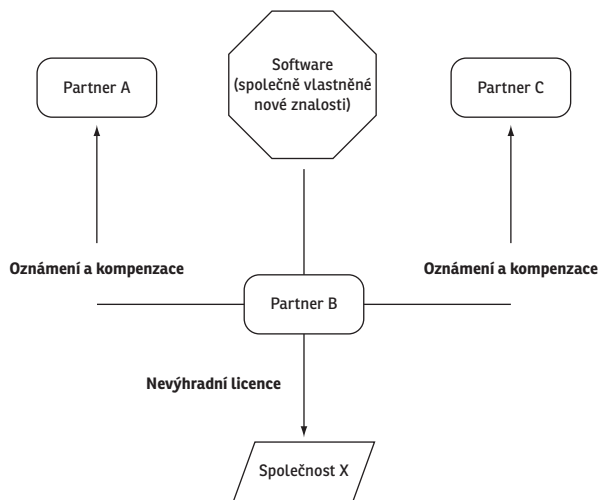
*Partner B se rozhodne využít společně vlastněné nové znalosti (software). Jelikož neexistuje žádné smluvní ujednání týkající se nakládání se softwarem, bude postupovat*

v souladu s podpůrným režimem a poskytne licenci k tomuto softwaru společnosti X (třetí strana stojící mimo ICT projekt), aniž by musel žádat o souhlas partnera A a partnera C. 45 dní před poskytnutím licence o tom uvědomí partnera A a partnera C, kteří ale podle subsidiárního režimu nemají možnost vznést žádné námitky.

Společnost X tak získá nevýhradní licenci k softwaru (tj. partner B stejně jako partner A a C mají možnost nadále software využívat) a navíc nemůže poskytnout sublicenci k tomuto softwaru jinému subjektu. Partneři A a C jsou oprávněni požadovat spravedlivou a přiměřenou kompenzaci na partnerovi B. Partner B by proto měl předložit spoluvlastníkům partnerovi A a partnerovi C licenční smlouvu, na základě které byl software licencován, případně jiné podpůrné dokumenty.

V projektech 7. RP založených na spolupráci je dalším častým problémem to, jak převést nové znalosti, které vlastní pouze jeden partner (nejedná se tudíž už

### Graf 7: Spoluvlastnictví nových znalostí



Zdroj: J. Vaňová

o spoluvlastnictví), na jiný subjekt. Pokud partner projektu zamýšlí převést svá vlastnická práva k novým znalostem, které sám nabyl v rámci provádění prací na projektu, nemůže tak učinit volně, byť je jediným vlastníkem. Jsou zde určitá omezení v zájmu zachování přístupových práv pro další partnery projektu. Tam, kde partner projektu spolu s převodem vlastnického práva k novým znalostem postoupil rovněž povinnost poskytnout přístupová práva, musí tento partner upozornit ostatní partnery na plánovaný převod alespoň 45 dní předem (partneři si mohou sjeďnat i jinou lhůtu) a zároveň jim poskytnout dostatečné informace o plánovaném novém vlastníkově nových znalostí, aby jim tak bylo umožněno nadále požívat přístupových práv k těmto znalostem. Ostatní partneři mohou vznést námitky proti plánovanému převodu nových znalostí jiného partnera s argumentem, že jejich přístupová práva by byla v případě tohoto převodu ohrožena (a nebyli by

tedy schopni minimálně vykonávat své práce na projektu), a to ve lhůtě 30 dní od oznámení nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě. Pokud namítající partner prokáže toto ohrožení svých přístupových práv, k zamýšlenému převodu vlastnického práva k novým znalostem nedojde, dokud mezi danými partnery nedojde k dohodě. Jako úspěšná námitka by se například neuplatnilo tvrzení partnera, že nové znalosti budou převedeny na jeho přímého konkurenta na trhu.

### Příklad – Převod vlastnictví k novým znalostem s předchozím oznámením

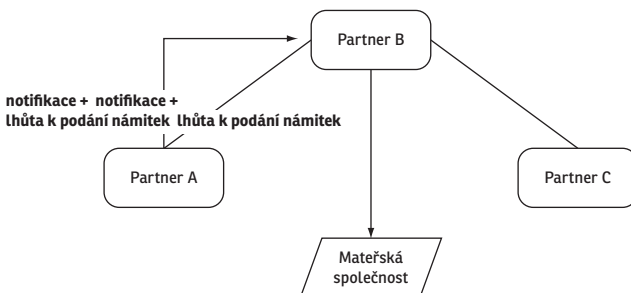
Partner C v ICT projektu se rozhodne převést své nové znalosti databáze na třetí stranu stojící mimo projekt (konkrétně na svoji mateřskou společnost). K převodu by mělo dojít 1. prosince, a proto partner C oznámí partnerům A a B svůj záměr 15. října (tj. nejméně 45 dní před zamýšleným převodem). Od tohoto okamžiku jim partner C poskytne lhůtu 30 dní k vyjádření možných námitek proti zamýšlenému převodu databáze (nových znalostí partnera C) na mateřskou společnost partnera C.

Partner A vznese 13. listopadu námitku ohrožení svých přístupových práv, tj. uvede, že se v případě převodu databáze na mateřskou společnost domnívá, že mu ze strany mateřské společnosti partnera C nebude umožněn přístup k databázi, a tudíž nebude moci provádět své vlastní práce na projektu následně. Partner C, aby ujistil a prokázal partnerovi A, že přístup mu bude zachován v potřebných mezích a dosáhl s ním tak dohody, bez které není možné zamýšlený převod realizovat, mu předloží (například 23. listopadu) smlouvu o převodu vlastnického práva k databázi. Ve smlouvě se mateřská společnost partnera C zaváže nadále umožnit přístup k tabulkám všem dalším partnerům v ICT projektu za účelem realizace projektu. Partner A následně (např. 2. prosince) vyjádří svůj souhlas, resp. má za to, že jeho námitka byla uspokojena.

Jelikož tímto okamžikem je dosažena dohoda mezi partnerem C a partnerem A ohledně možného ohrožení přístupových práv, může být nyní uzavřena smlouva o převodu nových znalostí partnera C na jeho mateřskou společnost. Zamýšlený převod 1. prosince tedy nebylo možné realizovat (v té době ještě nebyla dosažena shoda mezi partnerem A a partnerem C) a v důsledku procesu vyřizování námitek partnera A se tento převod posunul na pozdější datum (nejdříve 2. prosince).

Výše uvedená oznamovací povinnost se ale neuplatní v případě, kdy partner zamýšlí převést vlastnické právo ke svým novým znalostem na takzvanou předem

### Graf 8: Převod vlastnictví k novým znalostem s předchozím oznámením námitek



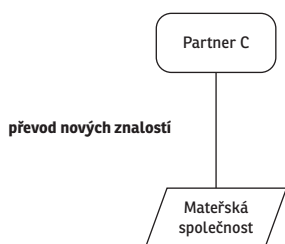
konkrétně určenou třetí stranu. Zde si partneři například v konsorciální smlouvě předem sjednají jednu nebo více třetích stran, na kterou budou vlastnická práva k novým znalostem konkrétního partnera převáděna tímto partnerem bez předchozí notifikace dalším partnerům. Toto ustanovení je v praxi užitečné například pro velké průmyslové skupiny, kde je od počátku realizace projektu zřejmé, že nové znalosti budou převáděny na jiný subjekt dané skupiny (např. na mateřskou společnost). Rozhodnutí všech partnerů projektu o určení konkrétní třetí strany, na kterou budou vlastnická práva k novým znalostem převáděna bez potřeby oznamování, by nicméně mělo podléhat pečlivému zvážení, aby tato strana skutečně umožnila ostatním partnerům přístup k novým znalostem, které byly vytvořeny partnerem, jenž vlastnictví převedl.

### **Příklad – Převod vlastnictví k novým znalostem bez předchozího oznámení**

Partner C v ICT projektu má za to, že neustálé notifikování dalších partnerů o zamýšleném převodu nových znalostí v situaci, kdy vždy byly jakékoliv výsledky partnera C (i mimo tento ICT projekt) převáděny na mateřskou společnost, by zbytečně zatěžovalo všechny partnery nejen z časového hlediska. Navíc je partner C přesvědčen o tom, že převádění nových znalostí na mateřskou společnost nijak nemůže ohrozit přístupová práva partnerů A a B v míře potřebné pro realizaci projektu.

Partner C proto navrhne partnerům A a B vložit do konsorciální smlouvy ustanovení o tom, že se tito vzdávají práva na předchozí oznamování o zamýšleném převodu jakýchkoliv nových znalostí vytvořených partnerem C v ICT projektu na mateřskou společnost partnera C, a tudíž se vzdávají práva namítat proti převodům nových znalostí. Partner C v konsorciální smlouvě prohlásí, že přístupová práva k převedeným novým znalostem budou pro partnera A a B zachována. Partner C připojí ke konsorciální smlouvě přílohu, kde identifikuje mateřskou společnost potřebnými údaji, čímž zabrání možným sporům v budoucnu ohledně toho, na koho mohl převádět nové znalosti bez předchozí notifikace (tj. pouze na tuto mateřskou společnost). V případě zamýšleného převodu na jakýkoli jiný subjekt musí partner C tento svůj záměr oznámit (způsobem popsáním výše), případně může iniciovat změnu konsorciální smlouvy, a se souhlasem partnera A a B tak rozšířit okruh subjektů, na něž budou nové znalosti převáděny bez předchozí notifikace.

### **Graf 9: Převod vlastnictví k novým znalostem bez předchozího oznámení**



### Zajištění ochrany nových znalostí, jejich využití a šíření

V procesu realizace projektů 7. RP mají partneři projektů některé další specifické povinnosti ve vztahu k novým znalostem. Těmito povinnostmi jsou povinnost zajistit adekvátní ochranu pro nové znalosti, povinnost využívat nové znalosti a povinnost nové znalosti šířit.

Zajištění ochrany pro nové znalosti

První z těchto povinností je povinnost chránit znalosti nabyté v této fázi. *Nové znalosti, které mohou být průmyslově nebo komerčně využity, mají být chráněny.* Vlastník nových znalostí zvolí vhodný způsob ochrany a přihledne při tom ke svým oprávněným zájmům a oprávněným zájmům, zejména obchodním, ostatních partnerů. Odkaz na pouhou možnost průmyslové/komerční využitelnosti nových znalostí znamená, že ochrana prostřednictvím získání například průmyslověprávní ochrany není povinná ve všech případech. Někdy tento způsob ochrany ani není možný (např. výsledky základního výzkumu nesplňující podmínky pro získání ochrany formou některého z práv k průmyslovému vlastnictví, nebo se partneři domluví na tom, že nové znalosti budou utajovat, a po tom, co dále tyto znalosti inovují, například i po skončení realizace projektu, se pokusí o získání například patentové ochrany). Partneři nemají povinnost mezi sebou navzájem konzultovat záměr chránit/nechránit nové znalosti, které sami vlastní, nicméně je to doporučováno. Povinnost zajistit možnou ochranu pro nové znalosti má nejvyšší váhu ve srovnání s dalšími povinnostmi (využívat a šířit nové znalosti).

Před samotným zajištěním ochrany by se měl vlastník nových znalostí zabývat otázkou zachování mlčenlivosti ohledně nových znalostí, následně posoudit jejich povahu a závěrem se rozhodnout pro nejvhodnější způsob ochrany, tj. jakým právem budou nové znalosti chráněny a jaký bude rozsah zvolené konkrétní formy ochrany. Jako obecné vodítko nepředstavující taxativní výčet všech možných způsobů ochrany projektových výsledků může sloužit tabulka 1 v kapitole 1 této knihy.

Využití nových znalostí

Další povinností partnerů projektů 7. RP je povinnost využívat nové znalosti.

Využíváním se rozumí *přímé nebo nepřímé užívání nových znalostí v dalších výzkumných aktivitách (tj. mimo konkrétní projekt, kde byly nové znalosti vytvořeny) nebo využití nových znalostí v komerčních aktivitách (např. v průmyslu).* Přímé využití znamená využívání vlastníkem konkrétních nových znalostí. Nepřímým využíváním je míněno využívání jinými subjekty – třetími stranami (například na základě licenčních smluv nebo smluv o převodu práv k novým znalostem, kde má nový vlastník rovněž povinnost tyto nové znalosti využívat).

Ve vztahu k *povinnosti chránit* nové znalosti musí partneři projektu nejdříve zvážit možnost získat (např. průmyslověprávní) ochranu pro nové znalosti a teprve potom mohou tyto nové znalosti využívat (jelikož využívání často předpokládá zveřejnění informací o nových znalostech).

Aby byla zachována *přístupová práva* k novým znalostem pro všechny partnery projektu, platí, že využívání nových znalostí nesmí kolidovat s možností jiných partnerů nakládat s těmito znalostmi. Například rozhodnutí partnera projektu (vlastníka nových znalostí) o tom, že bude nové znalosti využívat nepřímou (tj. udělí licenci třetí straně k tomu, aby tato strana tyto nové znalosti využívala), musí



respektovat obecnou zásadu, podle které jakákoli dohoda poskytující této třetí straně přístupová práva k novým znalostem (nebo i ke stávajícím znalostem) musí zajistit zachování potenciálních přístupových práv pro ostatní partnery projektu.

Šíření nových znalostí

Další významnou povinností je povinnost šířit nové znalosti.

Šíření znamená *zveřejnění a zpřístupnění výsledků projektu (nových znalostí) co nejrychlejším způsobem tak, aby z toho získala užitek celá Evropská unie a aby nedocházelo k duplicitnímu výzkumu a vývoji zejména na evropské úrovni*. Příkladem šíření je publikování, organizace odborné konference, zveřejnění výsledků projektu na webových stránkách aj.

Ve vztahu k *povinnosti chránit* nové znalosti platí, že k šíření nesmí dojít před samotným zvážením možnosti zajistit ochranu pro nové znalosti. Šíření by tak často bylo překážkou získání například ochrany formou patentu nebo by bylo překážkou tam, kde je zájem na tom, aby nové znalosti byly prozatím utajovány jako know-how (a například po skončení projektu dále inovovány v jiné výzkumné činnosti).

Na rozdíl od povinnosti využívat nové znalosti jsou zde projektoví partneři povinni vzájemně se informovat o záměru šířit nové znalosti. Tato oznamovací povinnost souvisí zejména s tím, že šíření nových znalostí nesmí ohrozit oprávněné zájmy ostatních partnerů. Tam, kde by šíření vedlo k tomu, že legitimní zájmy ostatních partnerů by byly výrazně narušeny, mohou partneři vznést námitky proti šíření. Příkladem legitimního zájmu je záměr komerčně využívat nové znalosti, kde by předešlé šíření často bylo překážkou plánovaného využívání nových znalostí. Dalším příkladem je šíření nových znalostí jednoho partnera vedoucí k odtajnění hodnotných stávajících znalostí jiného partnera chráněných jako obchodní tajemství. V případě tohoto druhu konfliktu (šíření versus využívání) musí být šíření oddáleno.

Tam, kde nastane rozpor mezi zájmy *využívat* a šířit nové znalosti, využívání bude mít přednost.

S ohledem na výše uvedené je šíření přípustné až po tom, co byla zvážena možnost *zajistit ochranu* pro nové znalosti a partneři se shodli na tom, že šíření neohrozí jejich oprávněné zájmy (kam řadíme i zájem *využívat* nové znalosti) a toto bude v souladu s jakýmkoli závazky k povinnosti mlčenlivosti konkrétního partnera projektu.

### **Ukončení projektu 7. RP založeného na spolupráci a práva k duševnímu vlastnictví**

I po skončení projektu 7. RP zůstává řada ustanovení týkajících se práv k duševnímu vlastnictví, resp. stávajících a nových znalostí, obecně v platnosti.

- Příkladem je trvání *povinnosti zachovávat mlčenlivost* po dobu pěti let od ukončení projektu. Tuto povinnost mají jak partneři projektu, tak i Evropská komise. Partneři projektu si mohou v konsorciální smlouvě sjednat lhůtu jinou. Evropská komise může souhlasit s prodloužením lhůty v případě, že partner projektu svou žádost o prodloužení lhůty řádně odůvodní.
- Po ukončení projektu trvají rovněž *povinnosti využívat a šířit nové znalosti*, kterými se mají partneři zabývat již v průběhu realizace projektu, jelikož k šíření a využívání nových znalostí může dojít již v této fázi. Přirozeně je v zájmu part-

nerů a Evropské komise v těchto aktivitách pokračovat a dále je rozvíjet i po skončení projektu.

- *Přístupová práva* udělovaná za účelem využití svých vlastních nových znalostí jsou rovněž zachována i po skončení projektu v souladu s konkrétní dohodou partnerů projektu. Tato dohoda mající často povahu smlouvy na dobu určitou (udělení přístupových práv je z povahy věci často časově limitováno) by měla být včas revidována, aby tak nedošlo k případným pozdějším problémům například v souvislosti s využíváním nových znalostí.

Otázky správy a řízení nových znalostí a duševního vlastnictví vůbec mají být pečlivě přehodnoceny partnery. Jedním z nástrojů k přijetí určité dohody a zajištění koordinovaného postupu partnerů ve vztahu k novým znalostem je takzvaný plán pro využívání a šíření nových znalostí, který je součástí závěrečné zprávy podávané Evropské komisi po skončení projektu 7. RP. Tento plán má obsahovat všechny dosavadní aktivity vedoucí k efektivnímu využívání a šíření nových znalostí a další předpokládané činnosti včetně popisu kroků vedoucích k zajištění adekvátní ochrany pro nové znalosti. Evropská komise může následně provést audit za účelem zjištění shody mezi plánovaným a skutečným stavem.

## ZÁVĚR

Práva k duševnímu vlastnictví, která se prolínají všemi fázemi projektů 7. RP, mají svou nezastupitelnou a nezpochybnitelnou roli.

Vynakládání veřejných prostředků Evropské unie na financování evropských výzkumných projektů má u všech projektů 7. RP založených na spolupráci stejný cíl. Tím je podpořit konkurenceschopnost Evropské unie ve světovém měřítku právě i prostřednictvím možného vlivu nových znalostí na posílení této konkurenceschopnosti. Tento potenciální vliv je realizován formou šíření a využívání výsledků projektů 7. RP jako kategoriemi, kterými se partneři projektu musí zabývat již v době přípravy projektu 7. RP. Řádná správa a řízení portfolia duševního vlastnictví a různé marketingové strategie týkající se nových znalostí po skončení projektu 7. RP jsou rovněž zaměřeny na podporu konkurenceschopnosti Evropské unie a ve svých důsledcích přinášejí výhody všem, nejen partnerům projektů 7. RP.

Dnešní globální ekonomika je založena na znalostech a technologiích. Evropská unie si výše uvedené skutečnosti uvědomuje, a proto je i v 7. RP evidentní zájem chránit tyto znalosti za použití právních nástrojů k ochraně nehmotných statků. Vzhledem k praktické orientaci projektů 7. RP, tj. orientaci na využití výsledků projektů 7. RP v praxi, je nezbytné zabývat se otázkou práv k duševnímu vlastnictví pečlivě, jelikož duševní vlastnictví představuje jak pro ekonomiku Evropské unie, tak i pro projektové partnery, nezpochybnitelnou přidanou hodnotu.



# 3



## **Hodnocení a komerční využití nehmotných statků**

## 8. Různé pohledy na hodnotu nehmotných statků v současném světě



Pavel Svačina

### OBECNÉ FAKTORY EKONOMICKÉ HODNOTY NEHMOTNÉHO STATKU

#### Důvody ekonomického hodnocení nehmotných statků

Ekonomické hodnocení nehmotných statků v sobě zahrnuje v zásadě tři druhy činností:

- **kvalitativní hodnocení** nehmotných statků za účelem jejich řízení (rozhodování o ochraně, formě komercializace, udržování ochrany apod.);
- **kvantitativní hodnocení (oceňování)** nehmotných statků pro účely transakce mezi nespřízněnými stranami (nákup/prodej, licence);
- **kvantitativní hodnocení (oceňování)** nehmotných statků pro účely, při nichž hodnotu musí stanovit nezávislý subjekt (odhadce majetku, znalec).

V případě kvalitativního hodnocení a v převážné většině případů i při transakcích mezi nespřízněnými stranami se jedná o manažerskou činnost vykonávanou kvůli odpovědnému hospodaření s podnikovým (nehmotným) majetkem. V posledním případě se jedná zpravidla o činnost profesionálního oceňovatele (odhadce majetku, znalce), vykonávanou s cílem zjistit hodnotu daného statku v podmínkách, kdy neexistuje dostatečně efektivní trh daných statků.

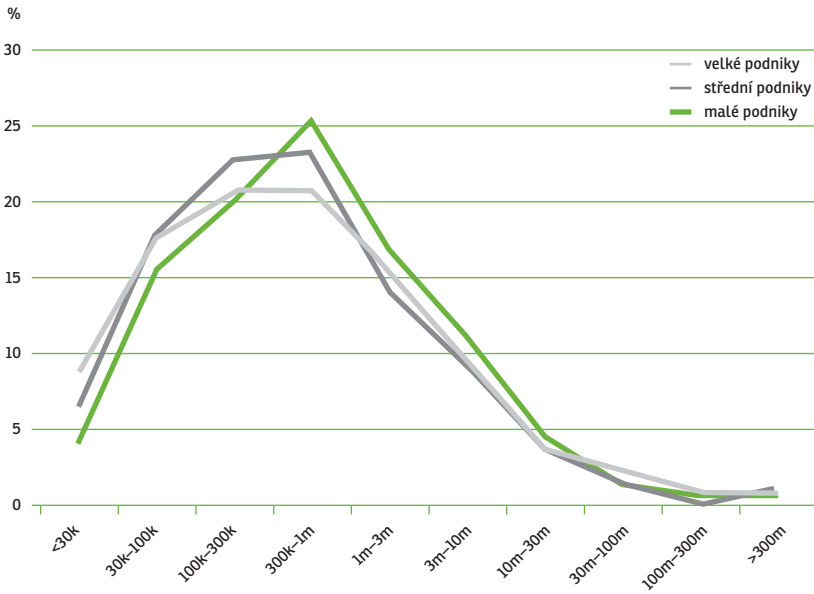
V této souvislosti jsou zajímavá data studie Evropské komise z roku 2005 o orientačních hodnotách evropských patentů rozlišených podle typu podniku vynálezce, respektive podle typu příslušného průmyslového oboru. Odhadované finanční hodnoty podle typu podniku vynálezce znázorňuje graf 10.

Graf 10 naznačuje, že zejména v hodnotových kategoriích 100 tisíc – 1 milion € jsou, z hlediska typu podniku, malé a střední podniky v porovnání s velkými podniky relativně úspěšnější, zatímco ve vyšších hodnotových kategoriích se malé a střední podniky minimálně vyrovnají ekonomickým významem vynálezů podnikům velkým.

Očekávaná finanční hodnota vynálezu ve třech důležitých oborech (1. organická chemie, 2. farmacie a kosmetika, 3. polovodiče), v nichž mají vynálezy nejvyšší průměrnou hodnotu, je znázorněna v grafu 11.

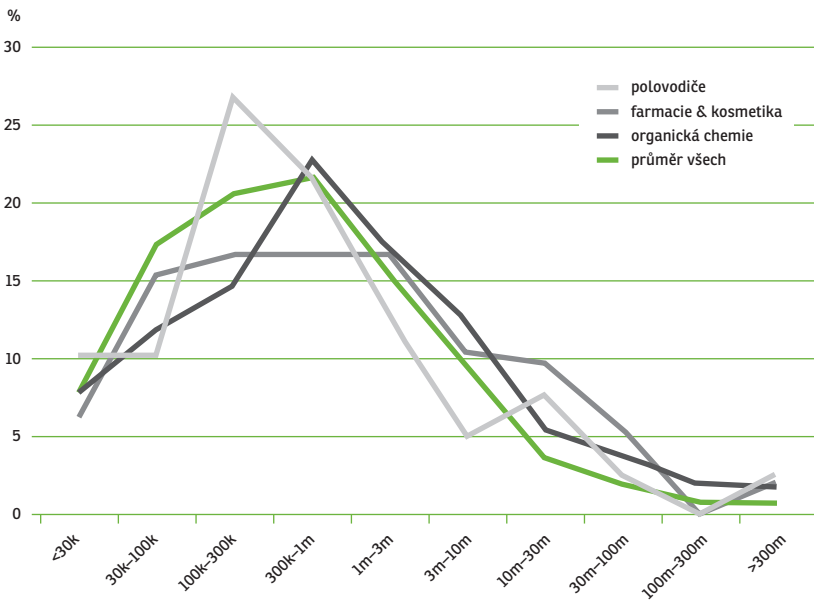
Zatímco hodnota vynálezů z oblasti polovodičů se ostře vymezuje v hodnotovém intervalu 100 tisíc – 1 milion €, hodnoty vynálezů v oblasti organické chemie a farmacie jsou rozloženy rovnoměrněji a naznačují, že existuje relativně mnoho vynálezů v hodnotových kategoriích 3 miliony – 100 milionů € a výše.

**Graf 10: Finanční hodnoty patentů podle velikosti podniku vynálezce**

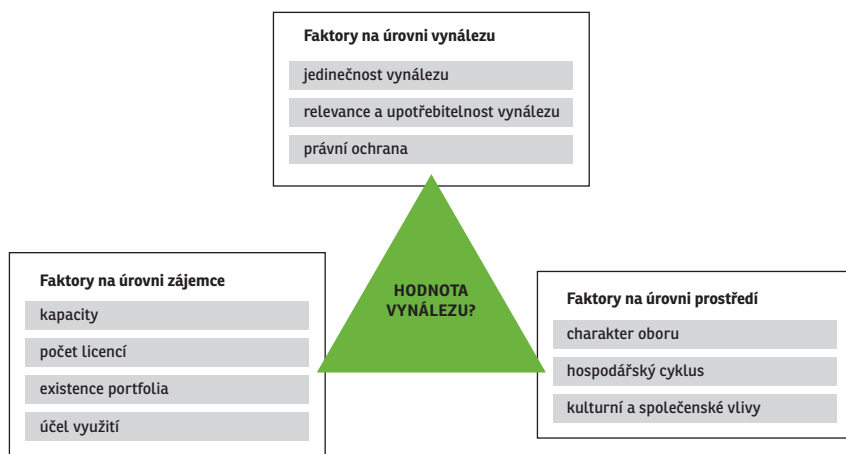


Zdroj: Podle dat Evropské komise z roku 2000 /1/

**Graf 11: Rozložení hodnot v průměru nejceněnějších vynálezů v některých důležitých průmyslových oborech**



Zdroj: Podle dat Evropské komise z roku 2000 /1/

**Graf 12: Obecné faktory ovlivňující hodnotu vynálezu**

Zdroj: Podle různých autorů upravil P. Svačina

### Faktory ekonomické hodnoty vynálezu

Za účelem jakéhokoliv ekonomického hodnocení vynálezu (ať už pro účely managementu či pro profesionální ocenění) je vhodné nejdříve určitým systematickým způsobem vymežit skutečnosti mající vliv na ekonomický význam vynálezu a tím i na jeho finanční hodnotu, čili *faktory hodnoty* vynálezu. Nejedná se v podstatě o nic jiného než o ucelenou úvahu o okolnostech majících vliv na komerční potenciál vynálezu. Pro naše účely lze vyjít ze tří skupin faktorů hodnoty vynálezu (viz graf 12):

- faktory na úrovni statku (vynálezu),
- faktory na úrovni podniku zájemce,
- faktory na úrovni ekonomického prostředí.

### Faktory na úrovni vynálezu

#### 1. Jedinečnost vynálezu

Jedinečnost (originalita) je zdrojem konkurenční výhody; konkurenční výhoda se „materializuje“ do vyšších zisků či růstu tržní hodnoty společnosti. Faktor jedinečnosti lze analyzovat a vyhodnocovat podle řešení následujících otázek:

- **Jaká je míra novosti (invence) ve vynálezu?** Odpovědí by měl být odhad „vzdálenosti“ mezi patentovaným řešením a předchozí úrovní stavu techniky.
- **Jak obtížné (snadné) je vynalézt obdobné řešení?** Odpovědí je úvaha o možnosti a nákladnosti sestavit obdobné řešení bez porušování práv z patentu k oceňovanému vynálezu.
- **Jsou dostupná alternativní řešení problému?** Tato otázka umožňuje analyzovat, jak silný je „monopol“ uděleného patentu. Čím více je substitučních (alternativních) řešení, byť také patentovaných, tím slabší je konkurenční výhoda oceňovaného řešení.



## 2. Relevance vynálezu a jeho upotřebitelnost

Tento faktor znamená hodnocení, do jaké míry je řešení užitečné pro zákazníky, jejichž potřeby a preference jsou základem odhadu ekonomické potřeby (komerčního potenciálu) statku. V rámci toho faktoru je vhodné soustředit se na tyto otázky:

- **V kolika aplikacích je vynález využitelný?** Čím více různých druhů produktů na bázi vynálezu adresovaných odlišným skupinám zákazníků je možné komercializovat, tím lépe.
- **V kolika průmyslových oborech je vynález využitelný?** Některé druhy vynálezů nacházejí využitelnost napříč průmyslovými obory (např. vynálezy z oblasti plastů, biotechnologií či nanotechnologií).
- **Jakou míru inovace přináší vynález do aplikace (produktu, systému)?** Představuje vynález mírné či značné „vylepšení“ produktu, systému z hlediska zákazníka? Bude zákazník vnímat uplatnění daného vynálezu jako „přidanou hodnotu“ produktu?
- **Jaká je úroveň vývoje vynálezu?** Nachází se vynález ve fázi rozpracovanosti (výzkum, vývoj), ve fázi testování prototypu, nebo je již připraven pro sériovou či hromadnou výrobu? Jaká je doba potřebná na komercializaci? Kolik času a prostředků je třeba investovat do přípravy komercializace vynálezu?
- **Jak dlouhá je ekonomická životnost vynálezu?** Jaká je obvyklá životnost produktů v daném průmyslovém oboru? Jak rychlý je inovační cyklus v daném oboru? Patent vynález ochrání 20 let, ale jak dlouho se daný produkt „udrží“ na trhu?

## 3. Právní ochrana vynálezu

Faktor *právní ochrany* spočívá v hodnocení „síly“ ochrany vynálezu proti napodobení konkurencí. Patříčná právní ochrana (ať již důsledným utajením nebo získáním patentu) je vůbec nutnou podmínkou zahájení jakýchkoliv činností směřujících k hodnocení či ocenění vynálezu! Maximální patentovanou ochranu lze v zásadě vymezit tak, že vlastník vynálezu je chráněn před imitací a v případě porušení patentových práv je velmi pravděpodobný jeho úspěch jako žalobce. Je zřejmé, že taková „absolutní“ ochrana je nemožná. V rámci tohoto faktoru si klade oceňovatel otázky:

- **Jak velké je území pokryté patentem?** Obecně, čím je vyšší počet zemí, ve kterých je patent udělen a udržován, tím je vyšší pravděpodobnost vyššího komerčního využití. Je patent udržován pouze na národním teritoriu, nebo v rámci nadnárodních dohod (Evropský patent, PCT)? Získal majitel patent v USA či Japonsku?
- **Jaká je úroveň vymáhání průmyslových práv na daném území?** Zatímco průmyslově rozvinuté státy kladou značný důraz na vymáhání práv, rozvíjející se země (kde jsou často paradoxně cennější investiční příležitosti) často úmyslně „zanedbávají“ ochranu průmyslových práv (Čína apod.). Na jakých teritoriích je z tohoto pohledu vynález využitelný?
- **Jak jsou vymezeny patentové nároky?** Zejména nás zajímá počet patentových nároků (nezávislých, závislých) a síla patentových nároků (daná jasným vymezením inovačního prvku technického řešení).

## Faktory na úrovni zájemce

Ekonomický význam a hodnotu jakéhokoliv řešení není možné zvažovat samy o sobě, ale vždy v souvislosti s nějakým podnikem či zájemcem o licenci k užití vy-

nálezu, který investiční příležitost danou vynálezem uchopí a uskuteční. Z tohoto důvodu je třeba při hodnocení a oceňování vynálezu hodnotit také faktory spojené s podnikem vlastníka či případného zájemce. Za nejdůležitější lze považovat následující otázky:

- **Jaký trh je schopen zájemce obsloužit?** Jinými slovy: „Jaké jsou kapacity komercializace ve vlastním podniku či u podniku zájemce?“ Pod kapacitami komercializace lze shrnout „nezbytné prostředky a činnosti“ nutné k uskutečnění plánovaných tržních možností vynálezu. Lze mezi ně řadit například výrobní prostředky nutné k výrobě daného výrobku, distribuční možnosti, finanční zdraví podniku včetně možností dodatečného financování, úroveň marketingu nebo i schopnosti poskytovat prodejný servis.
- **Kolik užití (licencí) je možné na jeden vynález poskytnout?** Tržní potenciál vynálezu je možné „pokrýt“ vlastní výrobou, poskytnutím jedné licence nebo více licencí několika zájemcům, kombinací obojího apod.
- **Je nabývaný vynález součástí širšího portfolia?** Obecně lze říci, že je-li vynález „začleněn“ do širšího patentového portfolia, je jeho komerční význam a síla vyšší v důsledku „vzájemné podpory“ vynálezů v portfoliu, jinými slovy „pokrytí širší oblasti“ stavu techniky daným zájemcem.
- **Jaké má zájemce záměry s nabytým vynálezem?** Za jakým účelem chce zájemce získat vynález? Je jeho motivem komerční využití vynálezu nebo například pouze získání exkluzivních práv (formou nákupu) za účelem „potlačení“ komercializace konkurenčního řešení?

### **Faktory na úrovni ekonomického prostředí**

Faktory na úrovni samotného vynálezu i na úrovni vlastního podniku či podniku zájemce (zájemců) je třeba rovněž vnímat v souvislosti se „zastřešujícími“ faktory na úrovni ekonomického prostředí, ve kterém se jak podnik zájemce, tak samotný vynález nachází a uplatňuje. Na této úrovni je vhodné klást si otázky typu:

- **Jaký je charakter daného průmyslového oboru?** Průmyslové obory jsou jeden od druhého odlišné například z hlediska:
  - **míry inovací:** čím vyšší míra inovací, tím více „ztrácí význam a hodnotu“ samotný vynález, naopak nabývá na ekonomickém významu schopnost „dodávat“ na trh navazující inovace;
  - **míry růstu:** čím více roste poptávka v daném oboru, tím více alternativních řešení shodného problému se na trhu uplatní;
  - **úrovni konkurence:** úroveň konkurence mezi podniky daného oboru určuje v nepřímé úměře míru ziskovosti, čili je rovněž v nepřímé úměře k hodnotě vynálezu.
- **Jaká je fáze hospodářského cyklu?** Souvisí podstatným způsobem dění v daném průmyslovém oboru s celkovým vývojem hospodářství (růst, stagnace, pokles), nebo se pohybuje nezávisle po své trajektorii? Je-li daný obor závislý na výkyvech celého hospodářství, lze očekávat i podobné výkyvy na úrovni hospodaření vlastního podniku či podniku zájemce, což se projevuje v tržbách příslušné produkce, respektive příjmech za licenci.
- **Je komerční potenciál vázán na kulturní, společenské či jiné aspekty?** Tento zdánlivě zanedbatelný faktor hraje velmi důležitou roli například na poli biotechnologických vynálezů, zejména v oblasti geneticky modifikovaných po-

travin. Jejich přijatelnost spotřebiteli se teritoriálně značně liší podle „kulturní výbavy“ a společenského klimatu. V současné době je například zajímavým „marketingovým tahem“ označování potravin zkratkou „GMO free“ (bez obsahu geneticky modifikovaných organismů).

## HODNOCENÍ VYNÁLEZŮ PRO ÚČELY MANAGEMENTU

S narůstajícím množstvím různých zajímavých technických či jiných řešení, chráněných průmyslověprávní ochranou či utajením, roste potřeba jejich řízení (rozhodování o ochraně, formě komercializace, udržování ochrany, ale i rozhodování o investicích do výzkumu a vývoje, sledování průmyslověprávních aktivit konkurence, zajišťování zdrojů financování komercializace apod.) za účelem dosažení co nejvýhodnějšího poměru „náklady/přínosy“ pro podnik.

Tento trend působí na strategii firem, zejména ve směru vyčleňování zvláštních útvarů majících ve své kompetenci řízení nehmotných aktiv, ať už v podniku vytvořených či nakoupených v licenci.

Za účelem řízení těchto nehmotných aktiv vypracovávají zejména větší firmy své vlastní, neveřejné manažerské metody a nástroje. Zřejmě nejpropracovanější veřejnou metodou řízení portfolia vynálezů a práv k nim je metodika IPscore 2.0, zpracovaná Dánským úřadem průmyslového vlastnictví. Metodika IPscore zahrnuje následující roviny hodnocení vynálezu /2/:

- úroveň vynálezu (*technology*),
- právní stránka (*legal status*),
- tržní podmínky (*market conditions*),
- finanční stránka (*finance*).

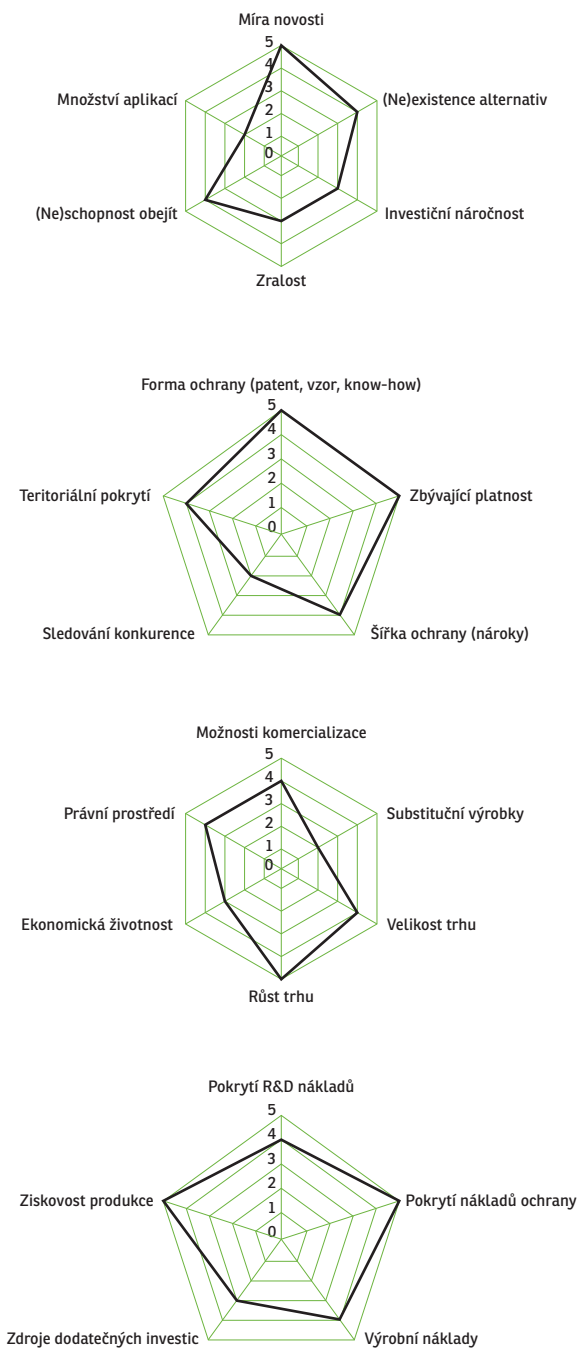
System hodnocení za účelem řízení spočívá ve vymezení hodnotících kritérií každé roviny a bodové stupnice, pomocí které je získáváno skóre jednak dílčích rovin, jednak celkové skóre vynálezu.

Aniž bychom zacházeli do složitých detailů, které si může čtenář prostudovat sám na uvedené IP adrese, následující zjednodušené grafy, sestavené na bázi rovin vymezených v IPscore a vybraných faktorů ekonomického významu, umožňují nahlédnout do logiky této metodiky, výběru kritérií, respektive do celkových přínosů, stejně jako do úskalí toho manažerského nástroje (viz graf 13).

## HODNOTA VYNÁLEZŮ Z HLEDISKA LICENČNÍCH TRANSAKČÍ

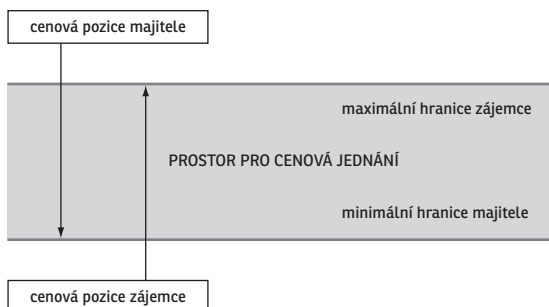
Finanční hodnotu nehmotného statku pro účely transakce (licence, nákup/prodej) je třeba vnímat jako „kompromis“ požadavků vlastníka statku (nabízejícího) a zájemce o statek (poptávajícího). Následující text popisuje model, jak je možné na základě racionálních úvah nalézt právě tento kompromis mezi oběma stranami transakce.

**Graf 13: Kvalitativní hodnocení vynálezu pro účely managementu**



Zdroj: Podle různých autorů upravil P. Svačina

### Graf 14: Tvorba ceny licence



Zdroj: Neill, D. J. 1997. /3/

Má-li dojít k nějakému cenovému kompromisu mezi majitelem a zájemcem, je třeba, aby každá z obou stran měla alespoň rámcově vymezenou svou *cenovou pozici*, čili:

- majitel si odhadl *minimální* částku, za kterou je ochoten do cenových jednání vstoupit,
- zájemce naopak odhadl *maximální* částku, na kterou je ochoten v jednáních přistoupit.

Je-li maximální vvažovaná částka zájemce vyšší než minimální vvažovaná částka majitele, je splněn základní předpoklad pro smysluplná cenová jednání (viz graf 14).

Hodnota nehmotného statku spočívá v odhadu částky, na které se obě strany dohodnou. Takový odhad však může mít charakter „věštění z křišťálové koule“, neboť cenová jednání jsou ovlivňována různými podněty a vlivy (včetně emocí účastníků transakce). Z tohoto důvodu je vhodnější mluvit v souvislosti s „oceněním“ nehmotného statku pro tyto účely spíše o „*odhadu hraničních hodnot*“ obou stran, respektive o hledání „argumentů“ konkrétní strany pro zvyšování (resp. snižování) dané cenové pozice. Takové pojetí je v těchto případech ocenění schůdnější a je schopno poskytnout i určitý racionální podklad pro úspěšnost celé transakce. Navíc schopnost rozumně rámcově odhadnout hranici druhé strany dává této straně jistou „vyjednávací výhodu“.

V souladu s těmito východisky jsou dále uvedeny přístupy k oceňování nehmotných statků. Z důvodu existence pestré škály nehmotných statků se zaměřujeme na *technická řešení (vynálezy) chráněná patenty* jako skupinu nehmotných statků s nejvýznamnějším komerčním potenciálem.

## PŘÍSTUPY K OCENĚNÍ VYNÁLEZU

K finančnímu ocenění vynálezu (pro účely jmenované v kapitole 5), obdobně jako k ocenění jakéhokoliv jiného, hmotného či nehmotného statku, lze přistoupit obecně třemi způsoby, z nichž každý nahlíží na hodnotu statku z jiného úhlu, a klade si tudíž poněkud odlišné otázky (viz tabulku 6):

**Tabulka 6: Přístupy k ocenění vynálezu**

Otázka	Přístup k ocenění
Kolik prostředků majitel vynaloží v souvislosti s vynálezem?	nákladový přístup
Za jakou cenu je možné na trhu koupit/prodat obdobný vynález?	srovnávací přístup
Kolik čistých příjmů přinese uživateli vynález?	výnosový přístup

Zdroj: P. Svačina

Tyto přístupy je v zásadě možné „zformulovat“ právě na základě výše kladených otázek na faktory hodnoty vynálezu, kde se vyskytují jak otázky týkající se nákladů, tak otázky týkající se srovnání a výnosů z vynálezu.

Každý z těchto základních tří přístupů má své přednosti a svá rizika užití v odlišných podnětech pro ocenění (transakce, porušování práv, vklad do společnosti apod.). V případě ocenění pro účely poskytnutí práv k užívání vynálezu na základě licence (která jsou hlavním tématem v této kapitole) nelze v zásadě „zavrhout“ ani jeden z těchto oceňovacích principů. Následující pasáže nastiňují použitelnost všech tří konceptů pro účely odhadu cenových pozic vlastníka vynálezu a zájemce o licenci.

## ODHAD CENOVÉ POZICE VLASTNÍKA

Při formulování minimální cenové pozice vlastníka lze vyjít v zásadě z těchto otázek založených na výše uvedených oceňovacích přístupech:

1. Kolik prostředků mě stálo vytvoření vynálezu? (*náklady vytvoření*)
2. Kolik prostředků by mě stálo udržování patentu k vynálezu po dobu jeho využitelnosti na trhu? (*očekávané náklady*)
3. Za jakou cenu je možné na trhu pořídit obdobné vynálezy? (*srovnatelné ceny*)

Vysvětlení jednotlivých oceňovacích přístupů doprovázíme ilustračním příkladem ocenění pro licenční účely. Za tímto účelem částečně vycházíme z vymezení „průměrného vynálezu“ přihlašovaného různými osobami z celého světa k evropské patentové ochraně. Tento průměrný vynález má následující základní parametry /4/:

- deset patentových nároků (na třech stranách),
- jedenáctistránkový popis vynálezu (stav techniky),
- podaný pro šest evropských zemí,
- platný devět let v rámci daných evropských zemí.

Dále pro jednoduchost výpočtů předpokládáme, že tvůrce vynálezu nabízí vynález k licenci těsně po podání přihlášky patentu. Tvůrce je tedy v situaci, kdy vynaložil určité prostředky na „vytvoření“ vynálezu, a očekává vynaložení určitých průběžných prostředků na budoucí „právní ochranu“ vynálezu.

## NÁKLADY VYTVOŘENÍ

Zcela prvotní úvaha, kterou by měl majitel vynálezu provést ohledně odhadu své minimální cenové hranice, se týká v minulosti vynaložených prostředků na „vytvo-

ření“ vynálezu. Majitel vynálezu by měl od transakce očekávat „minimálně“ uhrazení svých (v minulosti vynaložených) vložených prostředků. Tyto prostředky jsou obvykle tvořeny následujícími nákladovými položkami:

- *Mzdové náklady* (Kolik pracovníků – vědecko-výzkumných i jiných – se věnovalo činnosti „vynalezení“? Kolik procent časového fondu věnovali na danou činnost? Jak jsou v průměru placeni?)
- *Prostředky k práci* (Jaké pracovní pomůcky byly jednorázově užity k činnosti? Které kapacity byly pro činnost využity – stroje a zařízení, prostory? Byly tyto kapacity využity pouze pro dané účely nebo i pro jiné účely a činnosti?)
- *Externí služby* (Kolik prostředků bylo vynaloženo na externí služby – externí výzkum, právní poradenství, externí patentové rešerše na stav techniky apod.)
- *Patentové rešerše* (Jsou prováděny externě nebo interně? Pokud interně, kolik nás stálo vyhledávání v komerčních databázích? Před zahájením výzkumu a během něho?)
- *Náklady průmyslověprávní ochrany* (Je již platný patent či přihláška v řízení? Kolik nás dosud stálo celé přihlašovací řízení, případně udržování patentu v platnosti?)

Je zřejmé, že za účelem „odhadu“ není třeba pracovat se zcela přesnými hodnotami nákladových položek, je však vhodné mít alespoň takovou účetní či jinou podnikovou evidenci, která umožní odhad solidního intervalu výše vynaložených prostředků.

#### **Příklad: Náklady vytvoření**

Zde je potřeba pomoci si „umělým“ odhadem, neboť odhadovat určité „průměrné“ náklady na R&D je nemožné, záleží na druhu vynálezu a průmyslového oboru. Předpokládejme, že tvůrce dosud vynaložil v souvislosti s vynálezem na mzdy, zařízení, rešerše a další služby celkem **2 miliony Kč**.

## **OČEKÁVANÉ NÁKLADY**

K poněkud odlišnému „řešení“ minimální cenové pozice majitele můžeme dospět, pokud se při sledování nákladů přeorientujeme z pohledu „historie“ na pohled „budoucnosti“. Tento pohled lze vyjádřit otázkou „Kolik mě vynález bude v budoucnosti stát prostředků, pokud budu jako majitel udržovat patent v platnosti?“ Jedná se obecně o tyto sledované nákladové položky:

- *Náklady průmyslověprávní ochrany* (Jaká je předpokládaná „užitečná“ ekonomická životnost vynálezu pro případné nabyvatele? Jedná se o národní, nebo „nadnárodní“ cestu ochrany (EP, PCT)? Kolik stojí roční udržování platnosti konkrétní cesty ochrany?)
- *Externí služby* (právní poradenství v případě rizik porušení práv z patentu, sledování konkurenční výzkumně-vývojové činnosti pomocí patentových rešerší apod.)

Obecně lze říci, že čím ekonomicky významnější vynález, tím teritoriálně rozsáhlejší patentovou ochranu majitel požaduje a tím více prostředků vynakládá. Stejně tak je tomu u souvisejících právních a jiných služeb; čím významnější zdroj příjmů



může vynález poskytovat, tím více prostředků se vyplatí použít na sledování případných pokusů o porušování práv apod.

### **Příklad: Očekávané náklady**

Očekávané průměrné náklady evropské patentové ochrany podává tabulka 7. Náklady celkem jsou rozděleny na náklady spojené s přihláškou a udělením patentu a náklady spojené s udržováním platnosti patentu do 9. roku. Ekonomické využití vynálezu po 9. roce platnosti patentu se nepředpokládá.

**Tabulka 7: Náklady evropské patentové ochrany**

Nákladová položka	EUR	Kč
Příprava, právní služby, jazykové překlady, podání přihlášky a validace patentu	30 530	868 426
Udržovací poplatky do 9. roku	5 382	153 091
<b>Celkem (zaokrouhleno)</b>	<b>36 000</b>	<b>1 022 000</b>

Zdroj: Podle údajů Roland Berger Market Research /4/

## **SROVNATELNÉ CENY**

Na rozdíl od nákladů (historických či očekávaných) zde vlastník využívá informace o již uskutečněných transakcích (licencích) s „obdobnými“ předměty a v zásadě si klade otázku „Kolik bych „asi“ dostal, kdybych vynález nabídl jinému zájemci na trhu?“ Při tomto „nahlížení“ své cenové hranice můžeme vyjít v podstatě ze tří informačních zdrojů:

- interní transakce vlastníka,
- externí transakce,
- průměrná oborová data.

### **Interní transakce vlastníka**

Nejvhodnějším informačním zdrojem jsou přirozeně vlastníkem již realizované licenční a jim podobné smlouvy. Tyto smlouvy obsahují cenové podmínky dojednané při poskytování práv k obdobným vynálezům a mohou tak být velmi dobrým „odrazovým můstkem“ pro cenová jednání o jiné licenční smlouvě z pohledu vlastníka. Přijatelnost takových či obdobných cenových podmínek „smluvním protějškem“ je pravděpodobná zejména, pokud se jedná o totožného nabyvatele, jako tomu bylo v předchozích transakcích.

### **Externí transakce**

Dalším „výchozím bodem“ může být nalezení „cizí“ obdobné transakce (ať už mezi naším nabyvatelem a třetí osobou nebo mezi zcela jinými osobami), která se týká obdobného předmětu smlouvy. Tento informační zdroj může být velmi nákladný, neboť obsah licenčních smluv nebývá veřejně publikován, a tak se nabízí zejména využití placených komerčních databází (např. databáze RoyaltyStat, dostupné na adrese <<http://www.royaltystat.com>>).

Jak u interních transakcí, tak u externích transakcí je třeba přizpůsobit odhad cenových podmínek s ohledem na očekávané parametry transakce stávající (Bude smlouva výlučná, nevýlučná? Jedná se o licenci, nebo přímý prodej? Jsou odlišná teritoria?).

**Tab. 8: Četnost výše licenčních poplatků ve vybraných oborech**

Průmysl	Interval licenčních poplatků						
	0–2 %	2–5 %	5–10 %	10–15 %	15–20 %	20–25 %	>25 %
Letecký	50	50					
Automobilový	52,5	45	2,5				
Chemický	16,5	58,1	24,3	0,8	0,4		
Počítače	62,5	31,3	6,3				
Elektronika		50	25	25			
Potraviny / Spotřební		100					
Výrobní (obecně)	45	28,6	12,1	14,3			
Vláda/Univerzity	25	25	50				
Zdravotnictví	3,3	51,7	45				
Farmacie	23,6	32,1	29,3	12,5	1,1	0,7	0,7
Telekomunikace	40	37,3	23,6				

Zdroj: Podle D. M. McGavocka a kol. /5/

### Průměrná oborová data

Průměrná data o licenčních poplatcích, obvykle placených v rámci daných průmyslových (či jiných) oborů, jsou sice v porovnání s předchozími zdroji velmi „nepřesná“, určitou rámcovou indikaci však poskytnout mohou. Tato data jsou občas publikována v odborných časopisech věnovaných problematice obchodování s nehmotnými statky. Ukázkou průměrných licenčních plateb ve vybraných oborech podává tabulka 8.

Při užití průměrných oborových dat obzvláště platí důraz na „zpřesnění“ zvažované nabízené ceny vzhledem k unikátním parametrům daného vynálezu (byť je tento vynález ze stejného oboru). Spoléhání se na „průměrnost“ se nemusí v oblasti oceňování unikátních nehmotných statků vyplatit.

### Příklad: srovnatelné ceny

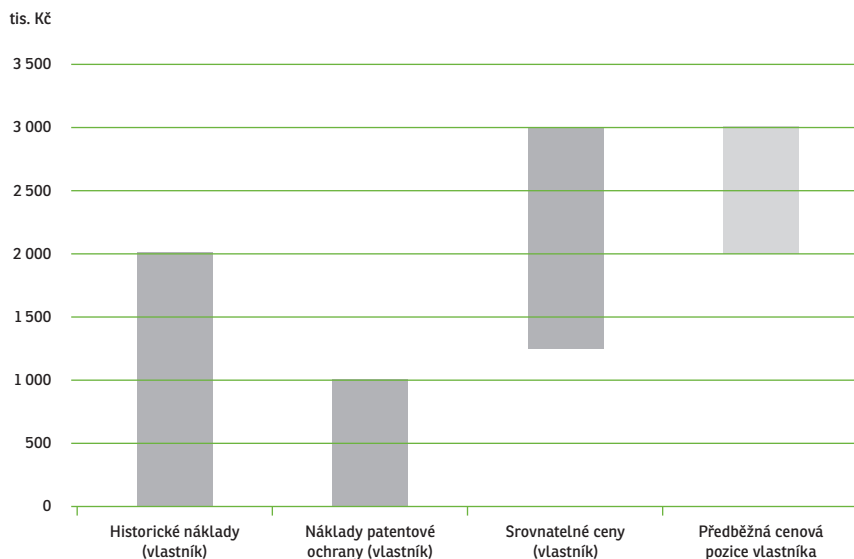
Z tabulky 8 je patrné, že nejfrekventovanějším rozpětím licenčních poplatků je interval 2–5 % z čistých tržeb nabyvatele. K odhadu rámcové cenové pozice je třeba odhadnout vývoj budoucích tržeb potenciálního nabyvatele vynálezu, generovaných z výroby na bázi vynálezu. Předpokládejme, že nabyvatel je schopen při svých kapacitách během 9 let předpokládané ekonomické životnosti „obsloužit“ trh o velikosti 60 mil. Kč. Na základě tohoto (spíše konzervativního) odhadu a předpokládaného rozpětí licenčních sazeb 2–5 % lze učinit určitý prvotní odhad celkové požadované částky za licenci (viz tabulku 9).

Z pohledu obvyklých „tržních“ sazeb licenčních poplatků by tedy vlastník mohl požadovat až 3 mil. Kč.

**Tabulka 9: Srovnatelná cena za licenci z pohledu majitele**

Srovnatelná cena za licenci z pohledu majitele	tis. Kč
Ekonomický potenciál zájemce (tržby)	60 000
Dolní odhad částky (2 %)	1 200
Horní odhad částky (5 %)	3 000

Zdroj: P. Svačina

**Graf 15:** Utváření předběžné cenové pozice vlastníka

Zdroj: P. Svačina

### Formulace cenové pozice vlastníka

Na základě tří výše provedených odhadů částky požadované za vynález můžeme utvořit určitou předběžnou cenovou hranici majitele vynálezu o daných parametrech (viz graf 15).

Předběžná minimální cenová pozice vlastníka se tedy pohybuje okolo cca 2 milionů Kč. Tato částka bez problémů pokryje očekávané náklady evropské patentové ochrany (pokud je vlastník bude sám hradit) a také historicky vynaložené náklady na vynález. Zároveň je z odhadů vidět, že vlastník by za obvyklých okolností neměl přistoupit na úhradu pomocí 2% licenčních poplatků, neboť v součtu by nepokryl ani historické náklady (1,2 mil. Kč < 2 mil. Kč). Pro další zpřesňování cenové pozice lze použít následující argumenty:

- Jedná se o prodej, výlučnou, či nevýlučnou licenci? Je možné na stejný vynález poskytnout ještě další licence?
- Je vynález srovnatelný s řešeními na trhu, nebo se jedná o „nadprůměrné“ či velmi významné řešení (vedoucí ke zvyšování požadované ceny)?
- Na koho padne „tíha“ placení poplatků za udržování patentu?
- Jsou součástí smlouvy i jiná práva (know-how) či technická pomoc, ochranná známka apod.?

Vlastník si také může učinit předběžnou představu o tom, jak tuto celkovou odhadovanou částku rozložit v čase. (Kolik požadovat při podpisu smlouvy? Kolik si nechat platit průběžně na licenčních poplatcích? – viz 9. kapitola)

### Odhad cenové pozice zájemce

Při formulování maximální cenové pozice zájemce lze vyjít v zásadě z těchto otázek, opět založených na základních třech oceňovacích principech:

1. Za jakou cenu je možné na trhu pořídit obdobný vynález? (srovnatelné ceny)
2. Je nabídka majitele ekonomicky únosná? (ekonomická únosnost nabídky)
3. Kolik prostředků by bylo třeba vynaložit na znovuvytvoření shodného či obdobného vynálezu? (náklady znovuvytvoření)

### Srovnatelné ceny

Stejně jako pro vlastníka, i pro zájemce o vynález jsou nejvýznamnějším zdrojem cenových informací v minulosti uzavřené licenční nebo jim podobné smlouvy, případně údaje o tom, kolik se v daném průmyslovém oboru obvykle platí za obdobná technická řešení.

### Příklad: Srovnatelné ceny

Předpokládejme, že výchozím bodem pro zájemce bude rovněž rozpětí licenční sazby 2–5 % z čistých tržeb. Dále předpokládejme, že odhad nabyvatele ohledně budoucích tržeb z licenční výroby se liší od odhadů majitele, a sice odhaduje částku optimističtější ve výši 100 milionů Kč. Na základě těchto údajů je možné učinit určitý rámcový odhad maximální cenové pozice zájemce (viz tabulku 10).

**Tabulka 10: Srovnatelná cena za licenci z pohledu zájemce**

Srovnatelná cena za licenci z pohledu zájemce	tis. Kč
Ekonomický potenciál (tržby)	100 000
Dolní odhad částky (2 %)	2 000
Horní odhad částky (5 %)	5 000

Zdroj: P. Svačina

Z pohledu „tržní situace“ v daném oboru se tedy jeví jako maximální přijatelná částka pro zájemce suma 5 mil. Kč.

Pro další indikace maximální přijatelné ceny je třeba dále analyzovat ekonomickou únosnost (ziskovost) licenční výroby a schopnosti zájemce vyřešit problém výroby svým výzkumem namísto koupě licence.

### Ekonomická únosnost nabídky

Ekonomickou únosnost nabízené ceny licence je možné uchopit různými způsoby. Zde nabízíme řešení následujících klíčových otázek pro zájemce:

- Je vzhledem k plánovaným ziskovým maržím cena licence přijatelná?
- Jsou potřebné dodatečné investice do přizpůsobení výrobních kapacit?
- Jaký by byl zisk z alternativní výroby na „jiné bázi“?

Prvním předpokladem pro jakékoliv ekonomické hodnocení přijatelnosti nabídky licence je sestavení finančního plánu licenční výroby. Z tohoto finančního plánu by měly vzejít zejména: 1. ziskovost licenční výroby, 2. požadavky na jednorázové investiční akce v důsledku zavádění licenční výroby.

**Příklad: Ziskovost licenční výroby**

Předpokládejme následující finanční plán zájemce:

- celkové tržby z licenční výroby na úrovni 100 milionů Kč;
- zisková marže (zisk/tržby) licenční výroby na úrovni 20 %;
- možnost alternativního řešení výroby (bez licence) se ziskovostí 12,5 %;
- nulové potřeby dodatečně investovat do úpravy výroby.

Na základě těchto plánovaných údajů je možné odhadnout „přírůstkový zisk“, který přinese licenční výroba (viz tabulku 11).

**Tabulka 11: Finanční plán zájemce**

Finanční plán zájemce	tis. Kč
Tržby z licenční výroby	100 000
Zisk z licenční výroby (20 %)	20 000
Zisk z alternativního řešení výroby (12,5 %)	12 500
Dodatečné investice do výroby	0
Přírůstkový zisk licenční výroby (zisk licence minus alternativní zisk)	7 500

Zdroj: P. Svačina

Plánovaný objem zisku ve výši 7,5 mil. Kč je zároveň limitní částkou, za kterou je z pohledu ziskovosti licence ochoten zájemce vynález pořídit (kdyby zaplatil 7,5 mil. Kč, vyrovnala by se ziskovost licence se ziskovostí alternativy).

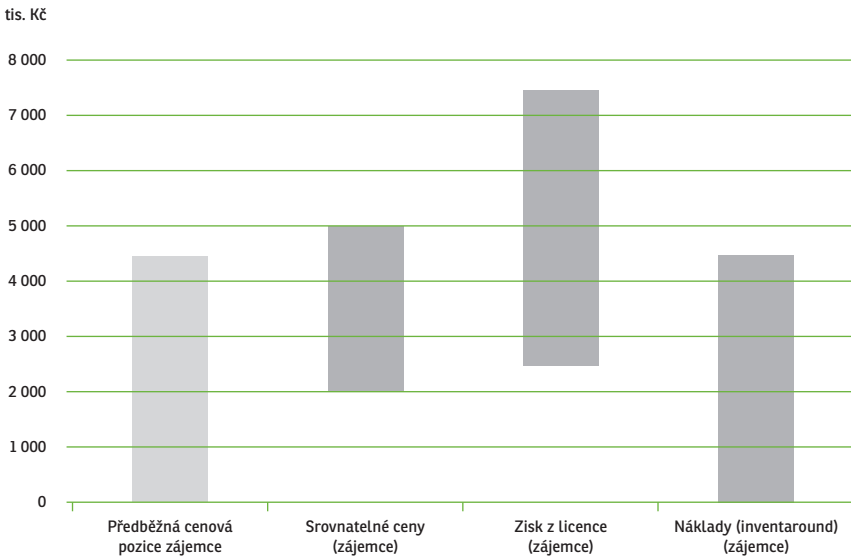
Pokud porovnáme částku 7,5 mil. Kč (ziskovost) s částkou 5 mil. Kč (tržní pohled), je z těchto dvou odhadů patrné, že zájemce by byl ochoten podle plánu zaplatit „o něco více“, než jsou průměrné tržní sazby. Přepočteno na licenční poplatek se dostáváme k hraniční ceně  $7\,500 / 100\,000 = 7,5\%$ , což je mimo tržní průměr (2–5 %).

**Náklady vlastního vytvoření**

Zatímco předchozí dva pohledy odpovídají na otázky „Jak to vidí trh?“, respektive „Jaký je čistý přínos z hlediska zájemce?“, pohled nákladů vlastního vytvoření odpovídá na komplexní otázky zájemce typu:

- Kolik času a prostředků bych musel vynaložit na vytvoření obdobného řešení (tzv. obejítí patentu; *invent-around costs*)?
- Je to vůbec schůdná alternativa vzhledem k situaci na trhu a časové náročnosti vlastního výzkumu a vývoje?
- Je možné vynalézt substituční řešení bez rizika porušování práv vyjednávaného vynálezu?
- Jakým způsobem by se majitel vynálezu postavil k této situaci? Je zde riziko soudní žaloby? Jak se stará o vlastní patentová práva?

Je tedy třeba, aby si zájemce ujasnil, zda je vůbec schopen vyřešit problém vlastním výzkumem, výzkumem na zakázku apod., respektive jak dlouho by takový výzkum trval. Z ekonomického hlediska je tedy třeba kalkulovat v rámci tohoto „nákladového pohledu“ nejen prostředky vynaložené přímo na vytvoření substitučního řešení, ale také související nepřímé náklady, které plynou ze „ztrát“ způsobených zpožděním komercializace vynálezu či z nákladů na případné soudní spory, ať už bude jejich výsledek jakýkoliv.

**Graf 16: Formulace cenové pozice zájemce**

Zdroj: P. Svačina

### Příklad: Náklady znovuvytvoření

Stejně jako při nákladech výzkumu a vývoje vlastníka je obtížný průměrný odhad. Předpokládejme, že odhad všech těchto nákladů činí pro zájemce 4,5 mil. Kč.

### Formulace cenové pozice zájemce

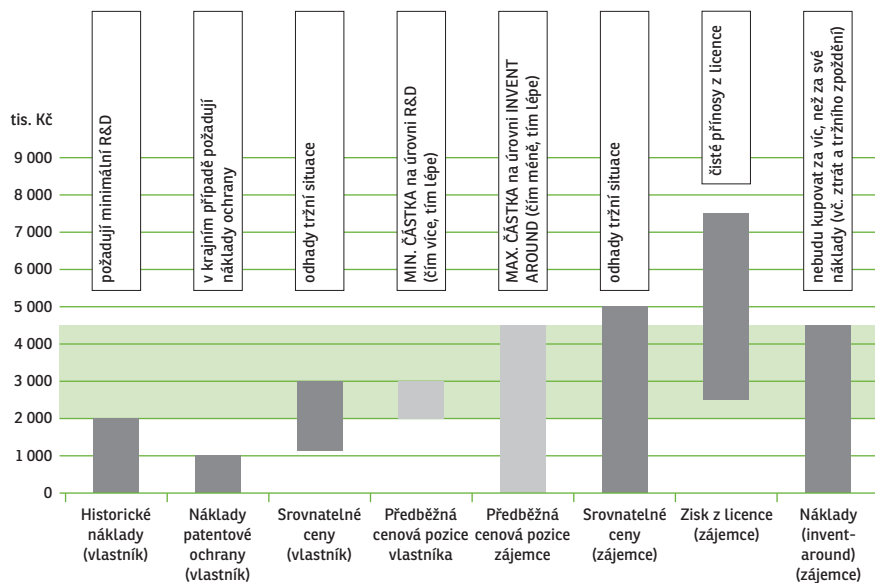
Na základě výše provedených tří odhadů maximální cenové pozice můžeme zformulovat předběžnou cenovou pozici zájemce o licenci. Při dané tržní situaci, plánované ziskovosti licenční výroby, alternativních možností řešení výroby a možnosti obejít patent se jeví jako horní hranice částky *suma prostředků potřebných na „obejít“ patentu* (viz graf 16).

Zájemce tedy očekává, že v daném případě by bylo nejlevnější schůdné řešení (se všemi riziky, která s tím souvisejí), pokusit se o vytvoření obdobného řešení vlastním výzkumem, proto je tato částka také jeho „hraniční“ hodnotou.

## INTEGRACE CENOVÝCH POZIC – PROSTOR PRO VYJEDNÁVÁNÍ

Po stručné analýze cenových pozic obou stran transakce je možné přistoupit k integraci těchto pozic a vyjádření názoru, zda existuje solidní „naděje“ na úspěšná jednání. Spojení obou cenových pozic ukazuje graf 17.

Byť jsme v ilustrativním příkladu neprecizovali všechny cenové pohledy konkrétní částkou, dané množství cenových pohledů nám přineslo určitou „krytaliza-

**Graf 17: Kvantifikace vyjednávacího prostoru pro cenu licence (v tisících Kč)**

Zdroj: P. Svačina

ci“ vyjednávacího prostoru a umožnilo nám racionálně předpokládat, že transakce mezi danými stranami má „ekonomický“ smysl, založený na racionálním uvažování obou stran na úrovni „cost-benefit“.

Modelový příklad vychází tak, že ve výsledku jsou obě cenové pozice formulovatelné v zásadě pomocí *vlastních nákladů na vytvoření*; vyjednávací prostor je dán intervalem 2–4,5 mil. Kč, což implikuje licenční poplatek v intervalu cca 2–4,5 % z částky 100 mil. Kč.

Tyto pozice také na obou stranách rámcově respektují „tržní pohled“ srovnatelných cen, stejně jako plánovanou ziskovost zájemce (šedá zóna prochází těmito intervaly). Obecně však tyto krajní pozice nemusí být dány tímto způsobem. Například zájemce nemusí mít možnost „obejít“ patent, pak by hrály důležitou úlohu buď ziskovost licence, nebo srovnatelná transakce. Na straně vlastníka mohou být například vynaloženy značné náklady na výzkum a vývoj, ovšem značná část velmi neefektivně, a nelze proto očekávat jejich plné uhrazení, případně jsou tyto náklady velmi nízké a není rozumné požadovat za solidní vynález pouze uhrazení těchto nákladů.

Reálné situace navíc přinášejí další komplikace, například nutnost značných investic na straně zájemce, dohody o úhradě nákladů patentové ochrany zájemcem, více alternativních řešení výroby na straně zájemce apod. Tyto „reálné modifikace“ však je možné do modelu zabudovat a tak „ušít (s určitou mírou pravděpodobnosti) cenovou pozici na míru“ dané situaci.

Na závěr je třeba zvláště zdůraznit, že část údajů tvoří prognózy budoucnosti (tržby, náklady invent-around, ziskovost), proto je třeba vnímat tyto cenové pozice



jako „pravděpodobné scénáře“, nikoliv jako skutečnosti, které nastanou s jistotou. Očekávání jsou však „úhelným kamenem“ jakékoliv transakce a cílem naší analýzy bylo mj. i ukázat, že riziko a nejistota nemusí být při oceňování neřešitelným problémem, pokud je vyjednávání o ceně uchopeno systematicky.

## HODNOTA NEHMOTNÝCH STATKŮ Z POHLEDU ZNALCE

### Důvody ocenění nehmotných statků

Na rozdíl od případu transakce mezi nezávislými stranami, ve kterých je výsledná cena „spolehlivě“ určena zájmem obou stran vyjednat pro sebe co nejvýhodnější podmínky, existuje celá řada situací, kdy je třeba, aby hodnotu nehmotného statku určil profesionál (odhadce majetku nebo znalec). Řada těchto motivů existuje již dlouhou dobu, některé z nich jsou však fenoménem posledních několika let. Mezi motivy znaleckého ocenění patří:

- **Transfery mezi spřízněnými osobami podle § 196a obchodního zákoníku** – na rozdíl od transakcí mezi nezávislými stranami, u kterých je logicky oboustranný zájem na maximální výhodnosti transakce, mezi majetkově či personálně propojenými osobami tento zájem být nemusí, a proto je podle ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku třeba pro tyto transakce stanovit hodnotu mj. nehmotného majetku (nákupu/prodeje/licence) na základě posudku znalce, pokud hrozí, že předpokládaná hodnota tohoto majetku bude vyšší než 10 % základního kapitálu společnosti. Toto ustanovení se vztahuje pouze na transakce akciových společností a společností s ručením omezeným, zřízených podle českého práva vůči de facto jakýmkoliv spřízněným fyzickým či právníckým osobám. V případě nevyhovění tomuto zákonnému požadavku hrozí riziko neplatnosti takového majetkového transferu.
- **Transfery mezi spřízněnými osobami podle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmu** – toto ustanovení se rovněž týká kapitálově i jinak spřízněných osob a transferů mezi nimi, je však platné obecně pro všechny subjekty podléhající dani z příjmů v ČR. Toto ustanovení má přímou vazbu na nadnárodní pravidla OECD v oblasti převodů mezi spřízněnými subjekty, takzvaná pravidla transfer-pricingu. V případě jinak než tržně nastavených plateb mezi spřízněnými subjekty hrozí riziko daňových doplatků doměřených ze strany daňových úřadů.
- **Ocenění pro účely nadnárodních účetních standardů IFRS** – velmi důležité je v posledních několika letech ocenění nehmotného majetku při akvizicích reportovaných podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS (International Financial Reporting Standards). Ve standardech IFRS mohou navenek reportovat své účetní výkazy české společnosti buď dobrovolně, nebo musí povinně, pokud jsou emitenty cenných papírů (akcií či dluhopisů) registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie (v ČR na Burze cenných papírů Praha či RM Systému). Principem je zde přecenit na tržní hodnoty všechen hmotný i nehmotný majetek kupované společnosti. Vzhledem ke stále častěji motivovaným nákupům celých společností za účelem získání nehmotného majetku je tento motiv stále důležitější.
- **Porušování práv z průmyslového vlastnictví podle zákona č. 221/2006 Sb.** – zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je implementací směrnice EU

č. 2004/48/ES do českého práva. Tento zákon mj. určuje typy požadavků vlastníků průmyslových práv (patentů, topografií, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení) na odškodnění v případě porušování práv k těmto průmyslověprávním institutům. Odškodnění může mít formu škody, bezdůvodného obohacení (za majetkovou újmu), případně přiměřeného zadostiučinění (za nemajetkovou újmu), to vše vyjádřitelné v penězích. Tato odškodnění lze stanovit buď detailní analýzou, nebo paušální částkou ve výši licenčního poplatku, který by porušovatel v předmětném období musel platit majiteli práv (v případě úmyslného porušení práv je možnost stanovit odškodnění nejméně dvojnásobkem tohoto licenčního poplatku). Místně příslušným soudem pro odškodnění ve věci průmyslových práv je Městský soud v Praze.

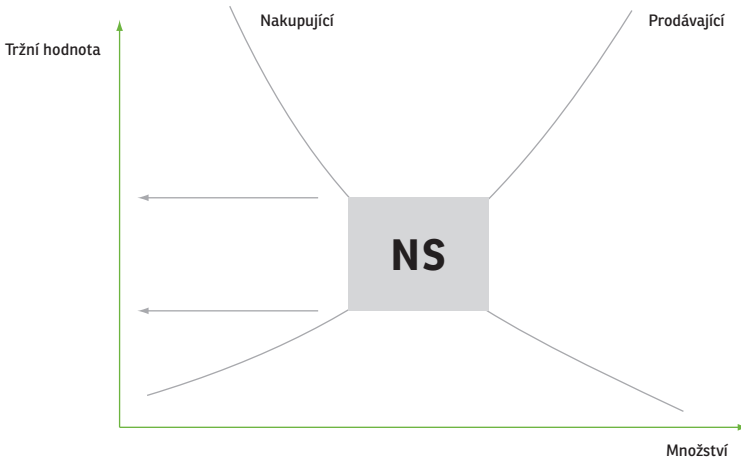
- **Nepeněžitý vklad do obchodní společnosti podle § 59 obchodního zákoníku** – nehmotné statky mohou být, stejně jako nemovitosti či stroje, předmětem nepeněžitýho vkladu do obchodní společnosti, neboť nepeněžitým vkladem může být majetek, jehož hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Aby nedocházelo k libovolnému ocenění nehmotného majetku, a tím ke zkreslení výše základního kapitálu, je třeba doložit ocenění znalcem.
- **Konkursy, likvidace podniků** – existují situace, kdy se společnost rozhoduje o pokračování své činnosti či prodeji dílčích složek majetku a využití získaných zdrojů v jiném typu podnikání, případně dochází k prodeji majetku v rámci konkursu. V některých podnicích může být relativně nejcenějším majetkem například velmi známá ochranná známka, jejíž ocenění je vyžadováno od znalce.
- **Zástavní právo** – průmyslová práva, která jsou samostatně převoditelná, mohou být předmětem zástavního práva, nejčastěji jako záruka za úvěrové financování ze strany bank. Zde platí, že věřitel je ochoten vzít do zástavy pouze dobře zpeněžitelný majetek. Z důvodu značné jedinečnosti nejsou případy zástavy průmyslových práv příliš časté a zastavovány jsou spíše dobře zpeněžitelné nemovitosti s alternativním užitím, zejména u významných ochranných známek se ale tento požadavek vyskytuje.

Dalšími případy ocenění jsou ocenění pro účely českého účetnictví, kdy zejména při fúzích obchodních společností existuje možnost vykázat tržní hodnoty evidovaného nehmotného majetku, ocenění ochranných známek pro reklamní účely a další.

### **Hodnota nehmotného statku z pohledu znalce**

Úlohu znalce při oceňování nehmotných statků je třeba vnímat jako úlohu odborného zprostředkovatele, který simuluje tržní chování subjektů u statků, jejichž trhy nejsou příliš funkční a likvidní, ale přesto je třeba hodnotu těchto statků vyčíslvat.

Zejména nehmotné statky nejsou obchodovány na organizovaných veřejných trzích, jako je tomu u některých statků hmotných (běžné věci, ale částečně i nemovitosti apod.) či finančních instrumentů (akcie, dluhopisy), není tedy možné prostě „zjistit cenu“ stejného či velmi podobného předmětu na trhu a jednoduše tuto částku například zapsat do základního kapitálu společnosti. I přes určitý rozvoj efektivnější směny nehmotných statků (viz rozvoj licensingu, akvizic a IP burz) nebude tento trh nikdy tak likvidní a standardizovaný a data o něm tak přístupná, aby bylo možné číst ceny těchto statků z různých „ceníků“.

**Graf 18: Schéma tržní hodnoty nehmotného statku**

Zdroj: P. Svačina

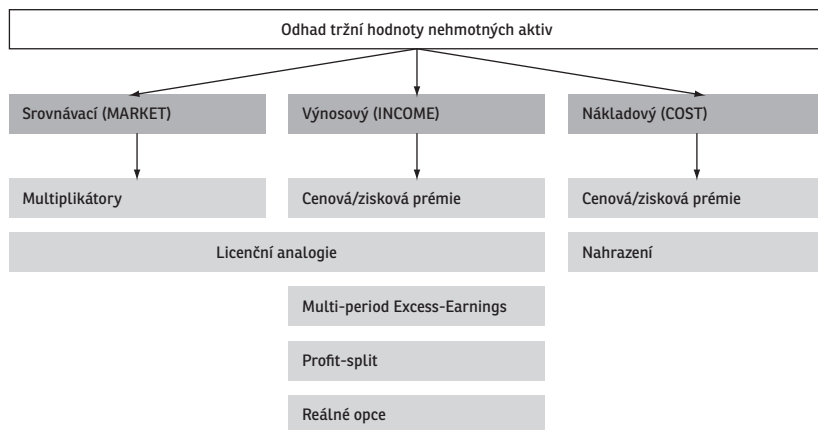
Hodnota jakéhokoliv statku je záležitostí ve své podstatě ryze subjektivní, neboť každému vlastníkovi přináší shodný statek odlišné ekonomické přínosy, které jsou dány individuálními schopnostmi konkrétního vlastníka. Detailně je tento subjektivní postup popsán v 9. kapitole o hodnotě z hlediska licenční transakce. Aby bylo vůbec možné činit „nezávislá profesionální ocenění“, tolik potřebná pro jedinečná, příliš neobchodovaná aktiva, bylo třeba vytyčit a vymezit určitý „hodnotový cíl“, ke kterému by měl každý profesionální oceňovatel při ocenění směřovat. Tímto společným (mezinárodně dohodnutým) cílem je „tržní hodnota“ (*market value*). Tržní hodnota je pojem prosazovaný mezinárodními oceňovacími standardy a její vymezení zní: /6/

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by si daný statek k datu ocenění směnili koupěchtivý zájemce a prodejchtivý vlastník v nezávislé transakci, přičemž tyto strany jednají po náležitém marketingu, uvážlivě, opatrně a bez nátlaku.“

Klíčovým principem, vyplývajícím z této definice, je princip „kompromisu nezávislých stran“, čili není hlavní to, jak hodnotu vnímá ta či ona strana, ale částka, na které se pravděpodobně obě strany (a nejlépe více stran) dohodnou. K této definici bývá ještě připojován princip „nejlepšího možného využití aktiva“ (*highest and best use*), což má praktický význam zejména u nových technických řešení či softwaru, která jsou stále častěji komerčně využitelná v různých oborech a třeba i několika různými uživateli.

## PŘÍSTUPY A METODY OCENĚNÍ NEHMOTNÝCH STATKŮ

Úkolem oceňovatele je tedy odhadnout tržní hodnotu nehmotného statku, přičemž tato tržní hodnota by měla být částkou, na které by se tržní subjekty nejpravděpodobněji dohodly. Schematicky můžeme tuto situaci znázornit v grafu 18.

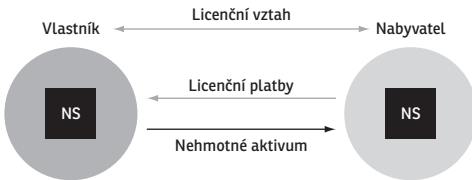
**Graf 19: Přístupy a metody oceňování nehmotných statků**

Zdroj: Podle dat různých autorů sestavil P. Svačina

Aby bylo možné dospět k tržní hodnotě nehmotného statku, aniž se s tímto nehmotným statkem zatím samostatně obchodovalo (čili zatím nebyli žádní kupující ani nabízející v daném schématu), je třeba použít určitých tržních modelů, které se co nejvíce přiblíží částce, za kterou by bylo možné tento nehmotný statek zobchodovat (tržní hodnotě). Pro tento účely se používá právě zmiňovaných tří základních oceňovacích principů, které již byly stručně charakterizovány v první části této kapitoly. Zde objasníme tyto principy podrobněji:

- **Srovnávací přístup** – tento přístup je postaven na *principu konkurence a rovnováhy* a spočívá v tom, že faktory nabídky a poptávky na volném trhu podobných statků utvářejí rovnovážnou tržní cenu statku. Z výše uvedeného textu je zřejmé, že tento přístup nelze vždy použít v případě unikátních nehmotných statků, ovšem lze využít některé prvky tohoto přístupu například i v užívaném přístupu výnosovém.
- **Nákladový přístup** – tento přístup je postaven na *principu ekonomické substituce* a znamená, že kupující je ochoten zaplatit za statek nanejvýš výdaje spojené s vytvořením statku s podobnou užitečností. Tento přístup je využitelný pouze v situacích, kdy vynaložené náklady jsou tou pravděpodobnou částkou, za kterou by si strany tento nehmotný statek směnily. Příkladem může být běžný software, malé chráněné technické komponenty, nově registrovaná označení apod. U nehmotných statků s vazbou na konkurenční výhodu podniku není tento přístup vhodný.
- **Výnosový přístup** – tento přístup je založený na *principu ekonomického očekávání*, což spočívá v tom, že kupující je ochoten zaplatit za statek nanejvýš současnou hodnotu očekávaných budoucích příjmů z aktiva. Tento přístup je v oblasti nehmotných statků nejrozšířenější a větví se do více metod ocenění.

Přehled hlavních metod ocenění, které jsou v současné době ve větší či menší míře používány, je znázorněn v grafu 19.

**Graf 20: Logika metody licenční analogie**

Zdroj: P. Svačina

**Výnosové ocenění nehmotného statku**

Relativně nejrozšířenější metodou pro oceňování nehmotných statků chráněných průmyslovými právy, je metoda licenční analogie. Tuto metodu je možné považovat za samostatnou metodu ocenění mezi dalšími výnosovými metodami uvedenými v grafu 19, ale je možné tuto metodu chápat také jako nástroj, ve kterém je možné integrovat vícero výnosových metod za účelem přesnějšího odhadu hodnoty nehmotného statku.

Základní myšlenkové principy metody licenční analogie ukazuje graf 20.

- **hodnota = úspora** – tento myšlenkový princip staví na hypotéze, že vlastník nehmotného statku ušetří na licenčních poplatcích, neboť nemusí platit třetí osobě za využívání tohoto nehmotného statku. Hodnota nehmotného statku je pak dána současnou hodnotou těchto úspor. Tento princip je vhodný v situaci, kdy vlastník užívá nehmotný statek pouze v rámci vlastního podniku.
- **hodnota = příjem** – tento myšlenkový princip staví na hypotéze, že vlastník nehmotného statku může poskytnout licenci třetí osobě (či osobám) a inkasovat tak licenční příjmy z těchto licencí. Hodnota nehmotného statku je pak dána současnou hodnotou všech těchto příjmů. Tento princip je vhodný v situaci, kdy vlastník neuvžívá nehmotný statek v rámci vlastního podniku, ale pouze poskytuje práva užívat třetím osobám.
- **hodnota = příjem i úspora** – tento princip staví na obou předchozích principech. Hodnota nehmotného statku je pak dána součtem současné hodnoty jak úspor, tak externích licenčních příjmů. Tento princip je využitelný pouze u nehmotného majetku, neboť ten je možné užívat jak ve vlastním podniku, tak poskytovat práva k jeho užívání třetím stranám. Tento princip je vhodný v situacích, kdy vlastník nehmotný statek sám užívá ve výrobcích a současně poskytuje práva třetím stranám. Příkladem uvedené praxe může být současný způsob užívání ochranné známky TESLA ve vlastní výrobě i poskytování licencí.

## PROVEDENÍ VÝNOSOVÉHO OCENĚNÍ

Základní model pro výpočet tržní hodnoty metodou licenční analogie je velmi jednoduchý a má následující tvar:

$$TH = \sum_{t=1}^n \frac{LP_t}{(1+r)^t}$$

Vzorec kopíruje výše popsané hypotézy, čili jedná se o výnosový přístup, kde výnosem je příjem v čitateli (ten může mít formu buď úspory, licenčního příjmu nebo obojí) a vyjadřuje současnou hodnotu těchto příjmů formou diskontování vyjádřeného ve jmenovateli. Příjmy v čitateli nelze v čase jednoduše sčítat, neboť každý plyne v jiném časovém okamžiku, a čím dále je od data ocenění, tím menší má tento příjem hodnotu, neboť kdybych tento příjem v současnosti měl, mohl bych jej investovat do jiné příležitosti, než je právě poskytnutí licence.

Pokud se výše uvedený základní vzorec dále rozpracuje, lze vidět základní dílčí parametry, které je třeba při ocenění analyzovat:

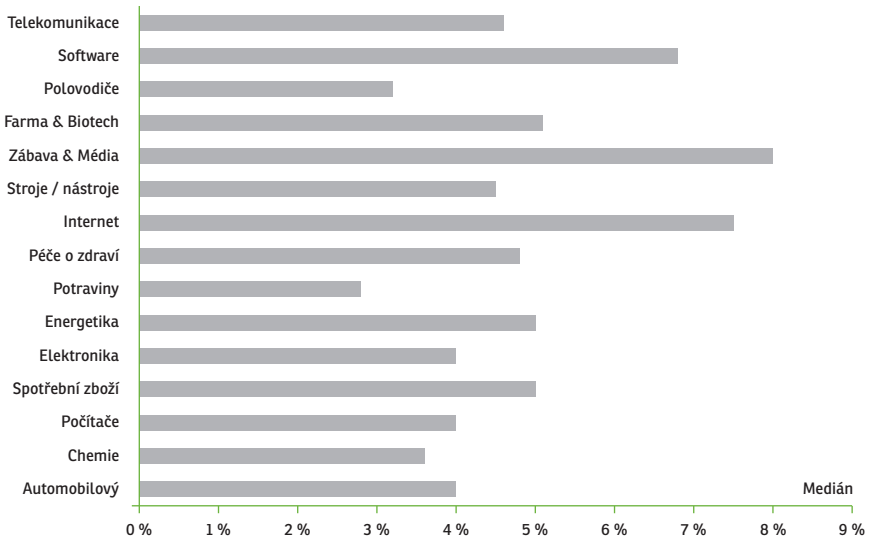
$$TH = \sum_{t=1}^n \frac{T \times LP \times (1-d)}{(1+r)^t},$$

- kde:  $T$  – netto tržby realizované pouze s daným nehmotným statkem,  
 $LP$  – sazba licenční platby,  
 $d$  – sazba daně z příjmů právnických osob,  
 $r$  – požadovaná výnosnost,  
 $n$  – ekonomická životnost aktiva.

Proměnná  $n$  – ekonomická životnost aktiva, vyjadřuje skutečnost, že pro nehmotné statky technického charakteru je třeba odhadovat také míru zastarávání technologie v čase, neboť licenční poplatky se běžně platí za průběžně inovovanou technologii.

Pokud se týká odhadu dílčích parametrů ocenění, základní přístup k nim je následující:

- **Netto tržby (T)** – jsou výsledkem sestaveného finančního plánu výroby, která se vztahuje na předmětný nehmotný statek. Tento finanční plán vychází z analýzy tržní situace v daném odvětví a tržních možnostech společnosti využívající daný nehmotný statek. Existují případy, kdy podnik sám sestavuje finanční plán, a případy, kdy finanční plán neexistuje. V případě podnikového finančního plánu je standardním postupem testovat tento finanční plán na jeho reálnost vzhledem k tržní situaci, v případě neexistence podnikového plánu je třeba, aby oceňovatel sestavil sám odůvodněný finanční plán, ze kterého použije parametr čistých tržeb.
- **Sazba licenčního poplatku (LP)** – zde je možné vyjít z interních transakcí vlastníka, externích komerčních databází, průměrných hodnot odvětví. Tyto hodnoty by však neměly být aplikovány v této formě přímo na daný nehmotný statek, ale měly by být testovány vzhledem k dané konkrétní situaci. Znalec by si proto

**Graf 21: Mediány licenčních poplatků**

Zdroj: Podle údajů z databáze RoyaltySource /7/

měl klást otázky, zda samotný podnik by byl schopen zvolený licenční poplatek platit, zda by nejbližší konkurence bylo ochotna takový licenční poplatek platit apod. Příklad mediánů licenčních poplatků ukazuje graf 21.

- **Požadovaná výnosnost ( $r$ )** – jelikož výnosový přístup pracuje na bázi současné hodnoty budoucích příjmů a krátí současné příjmy o úslou příležitosti spojenou s časovým odkladem příjmů, je třeba odhadnout procentuální výši výnosnosti této ušlé příležitosti. Tento výnos ušlé příležitosti by měl korespondovat s „tržními“ výnosnostmi, neboť znalec odhaduje „tržní“ hodnotu. Z důvodu neexistence přímých tržních výnosností na úrovni dílčích nehmotných statků je možné zjišťovat tržní výnosnosti na úrovni investice do kapitálu společnosti, která nehmotný statek užívá. Standardním užívaným modelem je v této oblasti takzvaný model oceňování kapitálových aktiv (CAPM, *Capital Assets Pricing Model*), který umožňuje stanovit postupným „nabalováním“ rizikových přírážek celkovou tržní výnosnost pro daný typ podnikání. Základní model je následující:

$$r_{NS} = r_f + \beta \times (r_M - r_f)$$

- kde:  $r_{NS}$  – požadovaná výnosnost na nehmotný statek (na úrovni rizika podniku nabyvatele),  
 $r_f$  – bezriziková výnosnost,  
 $\beta$  – odhad systematického rizika pro vlastní kapitál nabyvatele (např. beta technologických firem),  
 $r_M$  – výnosnost akciového trhu,  
 $r_M - r_f$  – tržní riziková prémie.



## PŘÍPADOVÁ STUDIE

Následující text stručně ukazuje postup znaleckého ocenění:

### Zadání

Česká společnost působící v odvětví vydavatelství v ČR potřebuje ocenit soubor ochranných známek platných v ČR pro účely jejich převodu mezi spřízněnými osobami podle § 196a odst. 3 obchodního zákoníku. Jedná se o zavedené ochranné známky s velmi dobrým tržním postavením.

### Řešení

**Přístup a metoda ocenění** – jedná se o klíčové aktivum společnosti spojené s konkurenční výhodou, navíc velmi známé ochranné známky, proto je možné předpokládat, že nezávislé strany by si mezi sebou dohodly platby na principu licenční dohody, a lze tedy použít metodu licenční analogie s hypotézou licenčních úspor.

**Netto tržby** – byla provedena analýza trhu vydavatelství v ČR a na základě předpokládaného tempa růstu trhu a tempa vývoje tržního podílu dané společnosti bylo odhadnuto udržitelné tempo růstu tržeb. Zároveň byly eliminovány tržby, které nejsou spojeny s užíváním daných ochranných známek. Tempo růstu bylo odhadnuto na 2 % ročně.

**Sazba licenčního poplatku** – byly analyzovány údaje z komerční databáze, výzkumů průměrných licenčních poplatků v daném oboru, stejně jako ekonomické možnosti zaplatit tento licenční poplatek samotným vlastníkem i nejbližší konkurencí. Licenční poplatek byl odhadnut na 4 %.

**Životnost ochranných známek** – jedná se o zavedené periodikum, jejichž životnost je podle zahraničního srovnání relativně dlouhá a u kterého nelze předpokládat zásadní změnu označení. Ekonomická životnost byla odhadnuta na 20 let.

**Požadovaná výnosnost** – byla odhadnuta modelem CAPM s využitím  $\beta$  na úrovni trhu vydavatelství – ve výši 14 %.

**Sazba daně z příjmů** – byl převzat odhad Ministerstva financí ČR ohledně plánovaného vývoje výše daně z příjmu právnických osob.

Výsledný odhad hodnoty souboru ochranných známek je obsažen v tabulce 12. Hodnota souboru ochranných známek pro účely spřízněného převodu je tedy 28 milionů Kč.

**Tabulka 12: Odhad hodnoty souboru ochranných známek**

Tisíce Kč	2008	2009	2010	...	2027
Tržby pod ochrannými známkami	120 000	122 400	124 848	...	174 817
Licenční platba (4 %)	4 800	4 896	4 994	...	6 993
Sazba daně z příjmů	21,00 %	20,00 %	19,00 %	...	19,00 %
Licenční platba po zdanění	3 792	3 917	4 045	...	5 664
Diskont	0,877	0,769	0,675	...	0,073
Současná hodnota plateb	3 326	3 014	2 730	...	412
<b>Hodnota k 1. 1. 2008</b>	<b>28 000</b>				

## 9. Průmyslová práva jako obchodní komodita



Jaromír Kubíček, Pavel Svačina

Mezi hlavní způsoby obchodního využití průmyslových práv, aplikovatelné v prostředí malých a středních podniků a výzkumných organizací, lze zařadit tři základní způsoby obchodu:

- **tradiční obchodování** – obchod s dílčími nehmotnými statky (*licensing*);
- **nové formy obchodování** – obchod s celými podniky (M&A), IP burzy;
- **nepřímé komerční využití** (zakázkový výzkum a spolupráce na výzkumných projektech).

### LICENSING

V roce 1975 firma Sony uvedla na trh nový systém domácího videa známý jako Beta-max (Beta). Protože se jednalo o převratnou technologii, která neměla v té době na trhu srovnatelný ekvivalent, firma se rozhodla ochránit si svou pozici tak, že si Beta-max patentovala a současně odmítala ostatním zájemcům poskytnout na něj licence. O rok později byl na trh uveden technicky odlišný systém videa VHS, který vyvinula konkurenční společnost JVC, a mezi oběma produkty vzplála skoro dvě desetiletí trvající obchodní bitva. Videoformát VHS od JVC, ačkoliv byl v mnoha ohledech technicky méně dokonalý než Betamax, se ale nakonec postupně prosadil jako dominantní produkt na severoamerickém trhu a v roce 1988 triumfoval i celosvětově, když firma Sony v podstatě přiznala svou porážku tím, že začala sama vyrábět VHS rekordéry.

Tento zdánlivě paradoxní výsledek konkurenčního klání dvou výrobců byl ve skutečnosti, přinejmenším částečně, způsoben účinnější licenční strategií firmy JVC. Tato společnost se totiž naopak takticky rozhodla, že prostřednictvím licenčních smluv umožní řadě svých konkurentů, aby sami VHS technologii vyráběli. Tak se stalo, že když si posléze celková situace na trhu vynutila přechod k jedinému, všeobecně přijímanému typu videa, systém VHS triumfoval, zatímco systém Beta-max byl fakticky odsouzen k zániku. Případ Betamax výborně dokládá, jak zásadní důležitost měla pro strategické firemní plánování dobrá a promyšlená licenční politika. Ještě větší roli však získávají firemní strategie na ochranu duševních a průmyslových práv dnes, v období rozmachu globalizované ekonomiky.

#### Co je to licenční smlouva a proč se uzavírá ?

Pojem „licence“ pochází z latinského slova „licentia“, jež znamená dovolení, povolení nebo svolení něco vykonávat, provozovat, zajišťovat apod., a obecně se jím

rozumí, zejména v zahraničním obchodě, zvláštní povolení vydávaná příslušnými úřady státu, potřebná k oprávněnému provozování některých činností, například exportu či importu určitých specifických druhů zboží, tradičně k prodeji alkoholických nápojů a výrobků z tabáku, jedovatých látek apod. V oblasti průmyslových práv je pojem a termín „licence“ zcela běžný při nakládání s chráněnými průmyslovými právy a výrobně-technickými poznatky, znalostmi a zkušenostmi (know-how). Termín licence zde znamená povolení udělené vlastníkem ochranného práva k využívání chráněného nebo utajovaného technického nebo technologického řešení (know-how) za podmínky a úhradu sjednanou v příslušné licenční smlouvě. Ve většině zemí, mezi nimi i v ČR, je licenční smlouva jako specifická smluvní forma tradičně označována za takzvanou smlouvu sui generis (svého druhu), a to z toho důvodu, že v ní sice převládají znaky a prvky smlouvy nájemní, avšak jsou v ní patrné i významné znaky smlouvy kupní aj. Právní teorie proto někdy licenční smlouvy řadí mezi takzvané smlouvy inominátní, neboli nepojmenované, například u nás takto důsledně označované až do vydání obchodního zákoníku v roce 1991 (zákon č. 513/1991 Sb.) a základní právní úpravy licenční smlouvy v něm dané v §§ 508–515. Tento zákon rovněž stanoví, že licenční smlouva musí mít povinně písemnou formu (i když jinak obchodní zákoník umožňuje i jiné, méně formální způsoby uzavírání obchodních kontraktů, např. ústním příslibem, podáním ruky apod.).

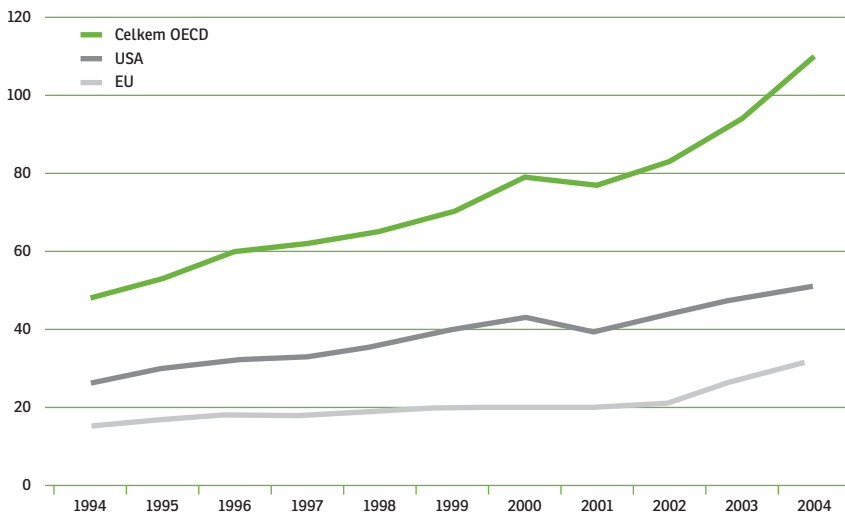
Licenční smlouvy se svým obsahem, způsobem projednávání a sjednávání, dobou platnosti a v neposlední řadě také i zvláštním způsobem stanovení ceny licence a její splatnosti (zvláště formou licenčních poplatků) značně odlišují od ostatních obchodních operací, zejména od kontraktů na dodávky zboží nebo služeb. Jinak pro ně však platí stejné obecné zásady jako pro jiné smlouvy. To znamená, že musí být uzavírány smluvními stranami k uzavírání smluv právně způsobilými nebo oprávněnými, musí mít existující právní důvod, určitou předepsanou formu, musí být oboustranně splnitelné a mají vyjadřovat jasně formulovaný řádný projev vůle obou stran. /1/

Licensing je již tradiční a poměrně dlouhodobě využívanou formou obchodování s nehmotnými statky jak v naší zemi /2, 3/, tak i ve světě. /4/ O aktuálním významu licensingu v moderním hospodářství výmluvně hovoří statistická data o ziscích z prodeje licencí z velkých světových ekonomik (viz graf 22).

Celková salda platební bilance jednotlivých zemí v oblasti licenčních poplatků mohou být dokonce měřítkem technologické vyspělosti a míry orientace na „tvorbu znalostí“. Zatímco některé země (např. USA, Velká Británie) patří mezi vývozce „znalostí“, řada jiných zemí, včetně zemí EU, vykazuje v obchodu s licencemi bilanční zápornou, a patří tedy spíše k dovozcům „znalostí“ (viz tabulku 13).

**Tabulka 13: Platební bilance vybraných zemí v oblasti licenčních poplatků (v miliardách USD)**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>ČR</b>	-37	-56	-74	-124	-135	-446	-493
<b>Finsko</b>	320	53	-45	-115	40	83	-227
<b>Japonsko</b>	-778	-659	-583	1 287	2 063	2 985	4 608
<b>Velká Británie</b>	1 528	1 697	1 771	2 222	3 116	4 332	3 633
<b>USA</b>	26 765	24 158	25 155	27 955	31 216	34 777	35 946
<b>EU15</b>				-17 216	-16 447	-13 825	-16 922

**Graf 22: Příjmy z prodeje licencí v zemích OECD, EU a v USA (v miliardách USD)**

Zdroj: Podle údajů OECD z roku 2006 /5/.

Důvody, které vedou firmy k uzavírání licenčních smluv, mohou být obecně velmi různé. /6/ Z pohledu nabyvatele („kupce“) patří mezi nejčastější motivace k nákupu licence zejména:

- urychlení vývoje a inovačního cyklu;
- levnější získání inovace;
- využití soutěžní pozice poskytovatele;
- rozšíření nabídky na trhu;
- urovnání hrozícího průmyslověprávního sporu;
- snížení rizika inovačního podnikání.

Z pohledu poskytovatele („prodejce“) se mezi nejčastější důvody prodeje licence řadí:

- nedostatek předpokladů pro dostatečné vlastní využití;
- nedostatek poptávky;
- výměna výsledků výzkumu a vývoje;
- získání prostředků ke zvýšení vlastního obratu;
- rozšíření goodwillu;
- vstup na nový trh;
- nemožnost využití na určitém území.

### Typy licenčních smluv a jejich využití

V naší republice se od poloviny minulého století začalo užívat základní dělení licencí a licenčních smluv na **aktivní** a **pasivní**, které se zcela vžilo a používá se prakticky dodnes. Jedná se přitom o naši českou terminologickou zvláštnost, jež se v žádné další zemi neujala. Termíny „aktivní“ a „pasivní“ licence nebo licenční

smlouva byly nicméně u nás zavedeny do praxe dokonce legislativně, vyhláškou Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (FMTIR) a Federálního ministerstva zahraničního obchodu (FMZO) č. 64/1980 Sb. o postupu při nakládání s průmyslovými právy a výrobně-technickými poznatky ve vztahu k zahraničí.

- **Aktivní licence** (*export licence/license*, někdy také *licence sale agreement*) je uzavírána českým poskytovatelem licence s nabyvatelem licence sídlícím v zahraničí. Aktivní licence bývají také nazývány licencemi nebo licenčními smlouvami exportními.
- **Pasivní licence** (*import licence/license*, někdy také *licence purchase agreement*) jsou naproti tomu uzavírány mezi českým nebo tuzemským nabyvatelem licence a poskytovatelem licence se sídlem v zahraničí, a jsou proto také někdy nazývány licencemi nebo licenčními smlouvami importními. /7/

Podle předmětu licence dělíme licence na:

- **licence a licenční smlouvy patentové** (*patent license*), jejichž předmětem je poskytnutí práva využívat platný patent (nebo i zatím jen přihlášku vynálezu) buď v zemi nabyvatele nebo v zemích, kam nabyvatel licence hodlá své licenční výrobky vyvážet;
- **licence a licenční smlouvy známkové** (*trade-mark license*), jejichž předmětem je využití ochranných známek poskytovatele, přičemž platí, že čistá známková licence je velmi vzácná, neboť mnohem běžnější je její kombinace s licencí na know-how a ještě častěji s licencí patentovou;
- **licence a licenční smlouvy vzorové**, jejichž předmětem je využití průmyslového vzoru (*industrial design license agreement*) nebo vzoru užitého (*utility design license agreement*); licence a licenční smlouvy na know-how (*know-how license agreement*), jejichž předmětem je poskytnutí nechráněných výrobně-technických poznatků, znalostí či zkušeností. Předání příslušných výrobně-technických poznatků je předpokladem a zárukou dokonalého osvojení prakticky každé licenční výroby, a proto velká většina licenčních smluv všech druhů či typů dnes uzavíraných obsahuje v nějaké míře příslušné know-how. Tato licence je také někdy nazývána nepravou licencí.

Rozlišují se rovněž licence sdružené a licence smíšené:

- **Sdružená licence** (*package license*) je smlouva, kterou se uděluje povolení k využívání několika nehmotných statků nebo průmyslových práv najednou, tj. v rámci jedné licenční smlouvy.
- **Licence smíšené** (*combined license*) jsou kombinací výše uvedených druhů licencí umožňující využívat chráněná práva (typicky patent) společně s nechráněnými skutečnostmi, zejména know-how.

**Tyto licenční smlouvy jsou v dnešní době zdaleka nejčastější a nejobvyklejší formou licencí a licenčních smluv.** Ve většině případů jsou tyto licenční smlouvy spojeny také s dovozem strojů a zařízení, komponentů a surovin potřebných pro smlouvou kontrahovanou licenční výrobu, přičemž tyto dovozy bývají zpravidla upraveny samostatnou smlouvou (např. dodávkovou nebo kupní) uzavřenou ve vazbě na smlouvu licenční.

Dále licence dělíme na:

- **Křížové licence** (*cross-licensing agreement*) neboli takzvané vzájemně bezplatné licence, jsou taková ujednání, na jejichž základě si smluvní strany vzájemně vyměňují práva k využití svých vynálezů chráněných patenty nebo svých hodnotných know-how, a to zpravidla bezúplatně.
- **Technologické licence** (*know-how license*) jsou licence, jejichž předmětem je poskytnutí know-how chráněného pouze jeho důsledným utajováním. Sem patří i poskytnutí nejrůznějších velkých technologických licencí na know-how, umožňujících zavedení a provozování velkých výrobních procesů (například zejména v chemické a hutní výrobě, ale i v potravinářském průmyslu, např. na výrobu určitého druhu piva apod.).
- **Výrobová licence** (*product license*) je licencí a licenční smlouvou, jejichž předmětem je výrobek určený k prodeji samostatně nebo jako kompletační díl jiného finálního výrobku.
- **Výrobní licence** (podle předmětu využití *patent license to produce* nebo *know-how license to produce*, někdy také *production license*) je zvláštním druhem licence, kdy na základě licenční smlouvy a podle předané technické dokumentace a know-how poskytovatele vyrábí nabyvatel licenční výrobek, který ale dodává výhradně poskytovateli licence, který jej používá ve vlastní výrobě k dokončení strojů nebo celého strojního zařízení. Významným znakem výrobních licencí je tedy skutečnost, že při nich nepřichází v úvahu odbyt licenčních výrobků jiným odběratelům než poskytovateli licence. Výjimkou mohou být dohodnuté dodávky licenčních výrobků odběratelem do filiálek poskytovatele v zemi výroby nebo vývozu licenčních výrobků do jiných zemí, ale vždy na základě výslovného rozhodnutí a určení poskytovatele.
- **Mlčky poskytnutá licence** (*implied license*) je zvláštním případem umožněným podle angloamerického práva na základě implicitního (přímo nevyjádřeného) souhlasu poskytovatele, resp. jeho konkludentního (souhlasného) jednání. Tímto jednáním se rozumí projev vůle učiněný jiným způsobem než výslovným souhlasem a poskytnutím licence. Nutno ovšem upozornit, že podle českého práva se však i k platnosti takového smluvněprávního úkonu (učiněného mlčky) vždy vyžaduje projev vůle příslušné smluvní strany (poskytovatele) a ze zákona je k platnosti licenční smlouvy předepsána její písemná forma. Takový akt „smluvních stran“ by tak byl podle našeho práva od počátku neplatný a nemohl by být například v oficiálním jednání před úřady nebo ve sporu uznán za platně existující.

Podle rozsahu práv, která jsou předmětem licence a/nebo licenční smlouvy, dělí se licence na:

- **Výlučná licence** (*exclusive license*) nebo také exkluzivní licence, přičemž výlučnost se vztahuje k rozsahu oprávnění nabyvatele využívat smluvní práva jako osoba nebo firma sám a jediný, takže výlučnou licenci pro každé území je možno udělit pouze jedinému nabyvateli, anebo smluvních území zvláště výrobních, kde je licenční výrobek vyráběn a užíván, a dále vývozních, kam je licenční výrobek v rámci smlouvy vyvážen. Tyto licence a licenční smlouvy tak v určité míře a v určitém rozsahu omezují původně výlučná (exkluzivní) práva poskytovatele, který je po smlouvou sjednanou dobu a za odměnu dobrovolně nechá omezit za podmínek stanovených smlouvou.

- **Nevýlučná licence** (*non-exclusive license*) nebo také neexkluzivní licence, díky nižšímu stupni výlučnosti méně omezuje původně výlučná práva poskytovatele licence. V těchto případech poskytovatel uzavírá s nabyvatelem nevýlučnou licenční smlouvu, že si ponechává oprávnění uzavírat obdobné nevýlučné licenční dohody i s dalšími zájemci či výrobci, zpravidla ve třetích zemích, avšak může tak učinit i v téže zemi, pro kterou již nevýlučnou licenci poskytl původnímu (prvnímu) nabyvateli. Platí totiž, že vedle sebe může působit, na základě uzavřených nevýlučných licenčních smluv v tomtéž teritoriu, i několik různých nabyvatelů – výrobců či uživatelů stejného smluvního výrobku. Sám poskytovatel se také zpravidla nezříká, na rozdíl od licence výlučné, výroby předmětu licence vedle nabyvatele. Nevýlučnému nabyvateli licence také licenční smlouva obvykle zakazuje poskytování sublicencí. Nevýlučnou licenci nazýváme také licenci jednoduchou;
- **Nucená licence** (*compulsory license*) představuje zvláštní případ, poněvadž na rozdíl ode všech výše uvedených druhů licencí a licenčních smluv, uzavíraných vždy z vůle všech smluvních stran a s jejich konsenzem, může být nucená licence poskytnuta rozhodnutím příslušného státního úřadu – Úřadu průmyslového vlastnictví, někdy i proti vůli vlastníka platného vlastnicka, a to: 1. v případě, že majitel patentu nevyužívá svůj vynález buď vůbec, nebo jej využívá nedostatečně anebo odmítá-li řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy; nebo 2. ve veřejném zájmu z důvodů obrany a bezpečnosti státu, zdravotních nebo ekologických. Je ovšem třeba uvést, že institut nucené (nebo také zákonné) licence má význam spíše právní než praktický, neboť pouze plní závazek uložený pařížskou unijní úmluvou jejím členským státům podle článku 5 oddílu A odst. 4. O jeho praktickém významu svědčí snad nejlépe skutečnost, že v dlouholeté československé průmyslověprávní praxi nebylo tohoto ustanovení o nucené licenci dosud ještě nikdy použito.
- **Takzvaná zákonná licence** je poněkud odlišným případem, kdy právo na užití určitého nehmotného statku bez svolení vlastníka je dáno uživateli již přímo ze zákona, zatímco v případě nucené licence k udělení práva na užití dochází teprve rozhodnutím soudu nebo v ČR Úřadu průmyslového vlastnictví.

Závěrem této části pojednání o licenčních smlouvách je nutno upozornit na obligatorně platnou novinku obsaženou v § 509 odst. (1) obchodního zákoníku v rámci nově zavedené úpravy licenční smlouvy v §§ 508–515, která byla dřívější právní úpravou před nabytím platnosti obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) jako smlouva *sui generis* (svého druhu) tradičně odkazována mezi takzvané smlouvy *inominátní*, tedy nepojmenované. Výše citované ustanovení § 509 odst. (1) nově ukládá smluvním stranám povinnost zápisu uzavřené licenční smlouvy do příslušného rejstříku těchto práv vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví jako podmínku výkonu práva poskytnutého nebo získaného na základě této licenční smlouvy.

### Hlavní charakteristiky licenčních smluv

Licenční smlouvy jsou větší částí právní nauky označovány za **smlouvy rizikové**. Toto označení má naznačit, že tyto smlouvy i přes veškeré úsilí a poctivou snahu stran o dosažení jejich co nejúplnějšího, nejdokonalejšího a nejbezpečnějšího textu a snahu dosáhnout co nejvýhodnějších smluvních podmínek zůstávají vždy



do určité míry smlouvami rizikovými. Hlavním důvodem pro existenci této teze je skutečnost, že navzdory co nejpečlivějšímu formulování a sjednání všech ustanovení smlouvy nelze se stoprocentní jistotou předvídat průběh jejího plnění při osvojování si předmětu licence nabyvatelem, při vlastním průběhu licenční výroby, užívání a nakládání s licenčními výrobky, zejména při jejich vývozu do smluvních vývozních teritorií a nakládání s nimi po celou dobu trvání, zpravidla delší než u ostatních druhů smluv. Dalším rizikovým faktorem licenčních smluv mohou být nebezpečí spojená s nevědomým či vědomým porušováním práv třetích osob chráněných nebo i jen vydržených (např. práva předchozích domácích výrobců nebo uživatelů stejného výrobku nebo i postupu). Velmi nebezpečná jsou i rizika soudních (arbitrážních) sporů, jejichž výsledek bývá téměř vždy nejasný a vedení těchto sporů velmi nákladné i bez ohledu na jejich výsledek a další skutečnosti. Za této situace je proto jedinou nebo nejspolehlivější ochranou před možnými riziky co nejpečlivější a co nejprofesionálnější zformulovaná a sjednaná licenční smlouva, která jediná může potenciální budoucí rizika omezit nebo i vyloučit. A proto je třeba na celkovou kvalitu a odbornost každé licenční smlouvy klást při její přípravě odpovídající velký důraz vycházející ze znalosti licenční problematiky, jejích specifik a do jisté míry také rizik. Zapojení erudovaného právníka nebo ekonoma do přípravy licenční smlouvy by proto mělo být pravidlem. Jedna ze skrytých potíží a záležitostí spjatých s licenčními smlouvami spočívá v tom, že i licenční smlouva takzvaná malá za nevelkou nebo poměrně nízkou cenu může způsobit právní spor a vznik přímé či nepřímé škody mnohonásobně větší či vyšší, než je hodnota (cena) samotné licence a licenční smlouvy. Uvedené skutečnosti by měly mít strany budoucí licenční smlouvy na paměti při jejím sjednávání a projednávání zejména v době před jejím podpisem a vstupem v platnost.

Za **hlavní a nejvýznamnější znaky licenční smlouvy** jsou tradičně označovány tyto /8, 9/:

- předmět licenční smlouvy musí být vždy co nejpečlivěji, nejpřesněji a nejpůlněji definován, aby byla co nejlépe vyjádřena jeho specifika, jež mají zpravidla pro licenci a licenční výrobu značný význam, a to zejména při správné interpretaci obsahu smlouvy a úmyslu smluvních stran prováděné například soudem nebo rozhodčím (arbitrážním) soudem v případě vzniklého sporu;
- mimořádný význam má i jasné a přesné stanovení smluvních území jak výrobních, tak i vývozních pro licenční výrobu (její sídlo) a pro export licenčních výrobků;
- rovněž mimořádný význam má i jasné stanovení rozsahu práv poskytovaných smlouvou, tedy zda jde o práva výlučná (exkluzivní), nevýlučná (neexkluzivní) nebo o jejich směsici, například předmětem smlouvy bývá výlučné právo nabyvatele **vyrábět, užívat a prodávat** (*to make, use and sell*) licenční výrobek v jeho vlastní zemi, ale může být sjednáno i právo nevýlučné, kdy potom může licenční výrobek poskytovatel prodávat v zemi nabyvatele vedle něj anebo poskytnout další licenci jinému nabyvateli (nebo i několika), kteří pak musí existovat na stejném území vedle sebe v nanejvýš konkurenčních podmínkách;
- významným je vedle výlučného práva výroby, užití a prodeje také poskytnutí práva udělovat výlučnému nabyvateli **sublicence**, tedy další „licenci“ subjektu, který si ale vyhledá a kontrahuje sám nabyvatel, zpravidla již bez souhlasu poskytovatele;

- z komerčního hlediska má podstatný význam i přesné a úplné dohodnutí a stanovení smluvního území či smluvních území. Těmito územími jsou zpravidla území státu sídla nabyvatele, pro něž nabyvatelé požadují vždy výlučnost, ale ne vždy ji získají. Dále jde o významná vývozní území pro export licenčních výrobků nabyvatelem a většinou je věcí jednání a obchodně-politických záměrů obou stran a toho, jak jednání dopadne. Proto existují území jak výlučná, tak nevýlučná a dohady o tom, které straně případnou, jsou často zdoluhavé a obtížné vzhledem k tomu, že se většinou jedná o komerční zájmy obou stran (zvláště pro vývoz a užívání licenčních výrobků), kdy výlučnost jedné strany vylučuje z dovozu licenčních výrobků do tohoto území druhého partnera. Častým výsledkem proto bývá kombinace licenčních území výlučných a nevýlučných podle vůle a ochoty poskytovatele k ústupkům a podle stupně zájmu nabyvatele.

Jedním z dalších významných znaků licenční smlouvy je obvyklý tradiční způsob a forma **stanovení ceny licence a platebních podmínek jejího splacení**. Celková cena licence není téměř nikdy splácena naráz, jednorázově, nýbrž je typicky rozložena na několik plateb, kterými jsou většinou:

- a) **předplatba** (vstupní poplatek, *downpayment*), která je používána nejčastěji v kombinaci s běžnými licenčními poplatky (viz dále). Je součástí celkové očekávané úhrady za poskytnutí/získání licence za dobu jejího trvání a plní dvě základní funkce: 1. je vyjádřením nákladů na pořízení/vyhotovení a předání smluvní technické dokumentace a jejich přednostní úhradu, což je zvláště významné v případech právně nechráněného know-how a jeho možného zneužití; 2. je i určitou zárukou pro poskytovatele, že nabyvatel vynaloží patřičné úsilí, aby zaplacenou předplatbu co nejdříve amortizoval výrobou a prodejem licenčních výrobků;
- b) v případě předávání utajovaného know-how probíhá placení obvykle ve **třech druzích splátek**, jimiž jsou:
  - **takzvaná akontace** ve výši přibližně 5–25 %, sloužící ke krytí nákladů poskytovatele spojených s vyhotovením smluvní dokumentace;
  - **splátka proti předání smluvní dokumentace** (největší část ceny) ve výši 20–75 % ceny;
  - **tzv. zádržné** ve výši asi 10–20 % je placeno později po splnění záruk nebo po uplynutí určité doby. Všechny splátky je vždy nejlépe platit neodvolatelným akreditivem podle podmínek sjednaných v licenční smlouvě;
- c) běžné **licenční poplatky** (*royalties*) jsou nejužívanější formou vyplacení podílu poskytovatele na zisku nabyvatele z licenční výroby a jsou pravděpodobně nejznámějším znakem licenčních smluv. Jsou nejčastěji stanoveny procentní sazbou z takzvané čisté prodejní ceny vyrobeného a prodaného licenčního výrobku, to znamená z ceny účtované nabyvatelem, snížené o položky přesně definované ve smlouvě, jako je například cena obalu, dopravné, pojistné, daně a dávky a různé slevy poskytované kupujícímu. Licenční poplatky jsou většinou hlavním zdrojem příjmu poskytovatele, a správný odhad jejich optimální výše je tudíž mimořádně důležitý. Při stanovení výše běžných licenčních poplatků je proto nutno vzít v úvahu zejména:
  - charakter poskytované licence (výlučná nebo nevýlučná);
  - stupeň znalosti licenčního výrobku nebo technologie (pokud je teprve ve

stadiu výzkumu nebo vývoje, pak riziko na straně nabyvatele snižuje jejich výši);

- délku platnosti licenční smlouvy;
- kvalitu a rozsah patentové a známkové ochrany;
- míru zisku daného odvětví;
- výši předplatby (vstupního poplatku);
- velikost trhu a postavení nabyvatele na něm a světovost předmětu licence.

- d) minimální licenční poplatky:** ustanovení o minimálních licenčních poplatcích ukládá nabyvateli povinnost úhrady předem stanovené částky i v případě, že objem licenční výroby v daném období nedosáhne odpovídající výše. Nabyvatel je tímto opatřením nucen řádně a aktivně využívat možností daných mu licenční smlouvou a poskytovatel má určitou záruku, že obdrží alespoň část očekávaného licenčního výnosu. Jakmile objem licenční výroby překročí hranici odpovídající dohodnutému minimu, platí nabyvatel pouze běžné licenční poplatky. Odhad výše minimálních licenčních poplatků je složitý. Bývají nejčastěji uplatněny ve smlouvách, v nichž je nabyvateli poskytnuto výlučné právo využívání předmětu licence. Neplní-li nabyvatel řádně povinnost úhrady minimálních poplatků, mívá poskytovatel ze smlouvy právo podle vlastního rozhodnutí buď změnit výlučnost licence na nevýlučnost, nebo od licenční smlouvy odstoupit;
- e) opční poplatek:** na výrobky nebo technologie, které ještě nebyly ověřeny ve větším nebo dostatečném měřítku, nebo u nichž nelze dobře předvídat reakci trhu, uzavírají jejich vlastníci s vážnými zájemci o získání licence jako předstupeň takzvané **opční smlouvy**, které rovněž patří mezi významné právní instrumenty v oblasti licenčních smluv a obchodu s licencemi. Zájemci je jimi umožněno získat dostatečné informace a čas, aby se mohl v takzvané **opční lhůtě** odpovědněji rozhodnout, zda určitou licenční smlouvu uzavře či nikoliv, spolu s jistotou, že získá potřebná licenční práva (výlučná nebo nevýlučná), pokud se pro to ve stanovené opční lhůtě rozhodne a tím opci takzvaně vykoná. Vlastník nového výrobku či technologie obdrží za postoupené právo opce takzvaný **opční poplatek**, jehož výše je závislá na rozsahu uvažovaného licenčního území a obecně na rozhodujících podmínkách budoucí licenční smlouvy. Opční poplatek je placen většinou předem, a je-li opční lhůta delší (zpravidla je-li delší než 6 měsíců), mohou se strany dohodnout na jeho úhradě v několika splátkách, obvykle dvou nebo tří. Opční poplatek se někdy započítává (většinou jen částečně) do licenčních poplatků splatných až na základě budoucí licenční smlouvy. Často tvoří přílohu této opční smlouvy stranami projednaná a odsouhlasená budoucí licenční smlouva, která začne poté automaticky platit **vykonáním opce** nabyvatelem, tj. písemným oznámením nabyvatele poskytovateli, že se na základě této opce rozhodl pro uzavření předmětné licenční smlouvy. Tímto písemným sdělením vstupuje mezi stranami automaticky v platnost vlastní smlouva licenční se všemi právními důsledky stanovenými v ní pro tento případ, zejména plným nahrazením smlouvy opční;
- f) smlouva (ustanovení) o technické pomoci:** je tradičně ve většině licenčních smluv sjednávána v samostatné smlouvě o technické pomoci, která je přílohou licenční smlouvy, nebo v samostatném ustanovení nebo části licenční smlouvy. **Technickou pomocí** se zde rozumí forma vzájemné spolupráce a pomoci mezi poskytovatelem a nabyvatelem v procesu osvojování si získané licence formou

takzvaného **zaškolení** (*training* nebo *technical training*) pracovního personálu nabyvatele. V praxi jde o dvě formy této technické pomoci: **aktivní**, kdy se poskytovatel zavazuje k vyslání svých zvláště technických specialistů k nabyvateli, aby mu pomohli svou osobní asistencí a pomocí v lepším, snazším a rychlejším osvojení si příslušné výroby nabyvatelem, přičemž je zpravidla stanovena cena za takzvaný člověko/den (*man/day*) za každého vyslaného odborníka či pracovníka poskytovatele (**overhead**), plus povinnost nabyvatele uhradit náklady jejich pobytu (noclehu v hotelech), stravy, dopravného na místě a zpátečních letenek pro nástup a ukončení jejich mise a hrazení jejich denního kapesného, o jehož výši se tradičně vedou někdy nepříjemné dohady (*daily allowances*). Nabyvatel rovněž zajišťuje na své náklady v případě nutnosti lékařskou pomoc a eventuální nemocniční ošetření (např. typicky při úrazu), avšak vždy pouze krátkodobě. Vyžaduje-li stav experta delší léčení a zdravotní péči, bývá vrácen a převezen zpět poskytovateli a v co nejkratší době nahrazen jiným expertem na stejné úrovni. Druhou formou je technická pomoc **pasivní**, v jejímž rámci se poskytovatel zavazuje přijmout ve svých závodech nebo zařízeních určitý počet vybraných pracovníků nabyvatele na požadované odborné úrovni a tyto pracovníky proškolit. Celé zaškolení u sebe zajišťuje v dohodnutém rozsahu poskytovatel, ovšem na náklady nabyvatele, které jsou jen o málo nižší než v případě vyslání expertů poskytovatele k nabyvateli a jsou mu poskytovatelem dohodnutým způsobem a v dohodnutých termínech přeúčtovány. Někdy se v případě technické pomoci a zaškolení personálu nabyvatele doma nebo u poskytovatele hovoří mimo jiné jako o osobním předávání smluvního know-how nabyvateli, jehož nositeli a předávajícími jsou vybraní a pověřeni odborní pracovníci poskytovatele.

Konečně mezi nejvýznamnějšími znaky licenčních smluv bývají – anebo by měla být – ustanovení upravující jasně a nedvojsmyslně takzvaný **stav po skončení smlouvy**. Jejich význam je dán délkou **platnosti licenční smlouvy, a tedy jejího trvání**, poněvadž často delší nebo dlouhá doba jejich trvání není vzácností či výjimkou, například v případě licencí patentových, v nichž je obvyklé vázat dobu platnosti smlouvy na dobu platnosti příslušného patentu či patentů. A v praxi tak může jít o dvě desítky let a více, neboť v celé řadě zemí je možno patent nebo jiný ochranný dokument na základě žádosti obnovovat a jeho doba platnosti a trvání se tak může odpovídajícím způsobem značně prodloužit. V praxi vedou tyto licenční smlouvy s takzvaným dlouhým životem (*long life of the agreement*) v závěrečné fázi někdy k situaci, že původní pracovníci, kteří licenci zpracovávali před dlouhou řadou let, již nejsou pracovníky nabyvatele a náhle nejsou k dispozici žádní informovaní pracovníci-pamětníci. Podobná situace nastává někdy ze stejného důvodu i u poskytovatele. Jedná se téměř vždy o dohady o době platnosti zejména omezujících práv (zvláště výroby a/nebo i vývozu licenčního výrobku do jednotlivých exportních teritorií), a tedy o otázku povinnosti nabyvatele platit stále (a dokdy ?) poskytovateli odměnu za licenci, není-li tato věc ošetřena dohodou ve smlouvě nebo v dodatku k ní. Stejný problém vzniká při pochybnostech, zda ještě trvá platnost **utajovací povinnosti** nabyvatele (tzv. *secrecy* nebo *secrecy agreement*) po skončení smlouvy a jak dlouho má tato povinnost vlastně trvat. Někdy je až s podivem, jaké neshody, dohady a problémy mezi mnoho let přátelsky spolupracujícími partnery licenční smlouvy vzniknou jen kvůli tomu, že ve smlouvě nejsou tyto zdánlivé drobnosti

několika větami upraveny. Je proto vhodné alespoň ve stručnosti dát v této věci následující instrukci:

- normální dobu platnosti (trvání) licenční smlouvy končí uplynutím (vypršením) doby platnosti (*expiration*) je třeba vždy vázat k určitému pevnému bodu v budoucnosti, například ke konkrétnímu datu, ke dni vypršení platnosti patentu apod.;
- je třeba pamatovat na alespoň stručnou úpravu stavu po skončení smlouvy, například ujednáním typu „Po skončení platnosti této smlouvy může nabyvatel dále volně a bezplatně vyrábět, užívat, prodávat i pronajímat licenční výrobky podle této smlouvy“, anebo analogicky. Negativní případ bývá řešen formulací, že po řádném skončení platnosti této smlouvy je nabyvatel povinen vrátit poskytovateli veškerou smluvní technickou dokumentaci, a/nebo ji zničit a dále neužívat s tím, že nadále zůstane v platnosti jeho závazek k utajení (*secrecy*).

Ani takzvaná **klauzule o závazku nabyvatele k utajení (*secrecy*) a jeho trvání ještě po skončení doby platnosti (trvání) smlouvy** by neměla chybět v žádné licenční smlouvě a mělo by v ní být přinejmenším stanoveno: „Platnost závazku nabyvatele k utajení předmětu licence podle článku ... této smlouvy neskončí uplynutím doby její platnosti, nýbrž potrvá dál po jejím skončení ještě po dobu dalších ... let (např. dvou, pěti nebo i více let)“. Jistým vodítkem by mělo být i takzvané **morální zastarávání vynálezu**, a tedy i licenčního výrobku (někdy i know-how, i když méně často), kdy po jistém čase již vlastně nezbývá co utajovat. Nejhorším „řešením“ této otázky je však její „neřešení“, tj. nezmnění se o tomto problému ve smlouvě vůbec a nesjednání jeho úpravy v textu licenční smlouvy. Potom se totiž v praxi někdy škodolibě nebo i zlomyslně dovozuje, že tím strany mínily, aby tato utajovací povinnost trvala neomezeně dlouho a nabyvateli že tak vlastně vzniká takzvaný věčný závazek. Česká právní nauka přitom má veskrze negativní postoj k těmto věčným závazkům a odmítá je. Z uvedeného plyne, s notnou nadsázkou, že je právně čistší (přesnější) dohodnout ve smlouvě dobu trvání povinnosti k utajení pro nabyvatele po skončení smlouvy raději například na téměř nesmyslných 50 nebo 100 let než schválit jeho platnost nesmyslně „navěky“. Těmto situacím a problémům je proto, jak vidno, lépe předcházet již dříve, nejlépe ve stadiu přípravy a projednávání obsahu a textu licenční smlouvy.

### **Nejčastější praktické problémy spojené s uzavíráním a využíváním licenčních smluv**

Podniková praxe ukazuje, že jádrem mnoha komplikací, včetně soudních sporů, bývá v případě licenčních smluv zejména:

- nepřesná nebo neúplná definice předmětu licenční smlouvy, který je nejdůležitějším ustanovením každé, a tedy i licenční smlouvy. Význam přesné definice předmětu smlouvy vystoupí do popředí v případě vzniku sporů mezi stranami při plnění smlouvy, nebo ještě více při vzniku soudního nebo arbitrážního sporu, kdy jeho znění a obsah má umožnit soudu zjistit skutečný úmysl smluvních stran nebo alespoň takzvaný úmysl hypotetický, účel smlouvy apod.;
- nejednotný výklad smluvních ustanovení zaviněný jejich nepřesnou formulací nebo nesprávnou interpretací textu stranami, případně rozpory mezi jednotlivými ustanoveními smlouvy;

- neúplná specifikace technické dokumentace vedoucí následně k rozporům při jejím následném předávání. Z praxe je známo, že spory vzniklé z neúplné či chybně označené nebo poškozené dokumentace jsou často značně nepříjemné, protože představují narušování hladkého průběhu předání a zavedení smluvní licence u nabyvatele;
- počet dnů na zaškolení nabyvatele v rámci smlouvou dohodnuté technické pomoci je stanoven v nedostatečném počtu a jeho rozsah musí být teprve dodatečně rozšiřován, což může opět vést k průtahům a potížím;
- není-li přesně dohodnut a jasně formulován stav po skončení smlouvy, dochází často k následným nepříjemným nejasnostem a dohadům, zda nabyvatel může nebo nemůže pokračovat ve využívání smlouvou nabytých práv, v jakém rozsahu a zda úplatně či bezplatně. Vznikají při tom problémy zaviněné někdy i neochotou poskytovatele, jejichž řešení je s odstupem času (například v závěru doby platnosti a trvání smlouvy) zpravidla obtížnější a složitější, než by bylo jejich zapracování do připravovaného textu smlouvy před jejím podpisem;
- problémy vznikají vždy při jakémkoliv nedodržení základní povinnosti nabyvatele, kterou je splácení a zaplacení ceny licence způsobem a formou předepsanými smlouvou;
- velmi obtížné problémy s často těžko napravitelnými následky, dohady a spory vznikají mezi stranami i v případech nedodržení smlouvou uložené povinnosti k utajení;
- pro zpoždění smlouvou předvídaných stavebních prací nedojde občas z nedostatku času k provedení garančních zkoušek. Vznikne tak situace, jejíž řešení je zpravidla závislé již pouze na dobré vůli poskytovatele a na dobré víře nabyvatele licence svým smluvním závazkům plně dostát;
- poskytovatel licence se sloučí s jinou firmou, která předčasně vypoví běžící licenční smlouvu, a právní a finanční vyrovnání je třeba projednat a provést s novým majitelem, jehož úmysly se ale zdaleka nemusí krýt s úmysly a záměry původního poskytovatele licence při uzavírání licenční smlouvy;
- zvláštní problém vznikne, vyhlásí-li poskytovatel úpadek, což je zřejmě nejhorší možný případ, protože odškodnění nabyvatele pak závisí výlučně na rozhodnutí soudu a na finanční situaci poskytovatele v době úpadku.

Při uzavírání licenčních smluv platí obecné pravidlo, že na úpravu řešení vzájemných sporů mají strany pamatovat již ve smlouvě takzvanou **rozhodčí doložkou**, v níž se strany zaváží při vzniku sporu se vždy pokusit vyřešit spornou otázku nejprve jednáním a dohodou, a teprve když k jejímu vyřešení nedojde, zaváží se předat spornou záležitost ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu existujícímu v zemích obou stran. Spor může být případně předán i Rozhodčímu soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži (RS MOK), který se těší největší mezinárodní vážnosti a pověsti, ovšem řízení před ním je také mnohem nákladnější a formálnější. Stanovy a jednací řády všech rozhodčích soudů v jednotlivých zemích jsou přitom převzaty a v podstatě kopírují jednací řád a stanovky RS MOK v Paříži. V rozhodčí doložce je také vhodné dohodnout rozhodné právo smlouvy, na jehož základě bude případné rozhodčí řízení probíhat, když procesním právem je většinou procesní právo určené zvláštním statutem každého rozhodčího soudu a také místo eventuálního rozhodčího řízení, kde by se mělo řízení konat. Vždy se doporučuje nechat o věci rozhodnout sbor tří rozhod-



ců, z nichž po jednom si vyberou a zvolí každá ze stran, a tito dva zvolení rozhodci poté zvolí předsedu senátu. Pokud se nedohodnou, je předseda senátu určen předsedou rozhodčího soudu. Teoreticky existuje i možnost rozhodnout se pro řešení sporu takzvaným samosoudcem (jediným rozhodcem), což však v českém právu a praxi není doporučováno, zvláště pro snazší možnost jeho ovlivňování některou ze stran, kterou zpravidla bývá strana finančně silnější anebo více usilující o dosažení vítězství ve sporu za každou cenu. Platí zásada, že rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné (bez možnosti odvolání) a že jeho verdikt (nález) musí být stranami po jeho vynesení dobrovolně a bez prodlení vykonán. Popsanou pružností a ekonomii procesu a řízení se toto řízení liší od běžného soudního řízení před obecnými soudy, které je zpravidla zdoluhavější a často i nákladnější. Ve většině zemí proto převládá snaha vyloučit tyto obecné soudy (u nás zpravidla okresní a obvodní) z rozhodování komerčních sporů typicky vzniklých z licenčních smluv jejich nahrazením soudy rozhodčími (nebo také arbitrážními), jejichž rozhodování má být ovládáno větší ekonomikou času a pružností, s menší dávkou formalismu. V praxi je v mezinárodních licenčních smlouvách téměř vždy dávana přednost rozhodčím soudům před soudy obecnými.

Důležitost včasné úpravy řešení smluvních sporů již ve smlouvě samé je prokázána rovněž zkušenostmi z praxe. Ukazuje se, že není-li otázka řešení sporů upravena již ve výchozí smlouvě, smluvní strany ve sporu nejsou již většinou schopny se na jeho dodatečném přijetí dohodnout, takže věc musí být nakonec rozhodnuta výlučně samotným soudem zvoleným podle jiných, například takzvaných kolizních právních ustanovení, již bez ohledu na vůli jednotlivých stran. Pečlivě projednaná a dohodnutá licenční smlouva může valnou část výše popsanych úskalí eliminovat nebo je omezit na minimum. Čas a námaha věnovaná promyšlené, pečlivé a odborné přípravě licenčních smlouvy se pak stranám v průběhu její realizace vždy vyplatí.

### **Nové cesty obchodování s nehmotnými statky – akvizice, fúze a IP burzy**

Vedle tradičního licencingu, který je v současnosti patrně nejrozšířenější formou obchodování s nehmotnými statky, se objevují v posledních letech rovněž některé nové, zatím méně tradiční způsoby, jak komerčně zužitkovat zajímavou technologii. Mezi tyto nové způsoby obchodování patří hlavně fúze a akvizice firem (M & A; *Mergers and Acquisitions*). Zejména nákup (resp. prodej) celé společnosti se za určitých podmínek může jevit jako výhodnější cesta než nákup licence. V nových průmyslových oborech, jako jsou biotechnologie nebo informační technologie (IT), vznikají často malé společnosti založené pouze za účelem vyvinutí a následného prodeje unikátní technologie. Nákupem malé společnosti tohoto typu získává kupující společnost nejen vlastnická práva k nové technologii, ale spolu s ní také cenné portfolio zákazníků odebírajících daný produkt i kvalifikovaný vývojový tým, který usnadní implementaci produktu v kupující společnosti.

Příkladem tohoto postupu může být například česká softwarová společnost AVG Technologies (původně Grisoft). Tato firma inovuje svůj antivirový software AVG z větší části cestou akvizic malých softwarových firem z celého světa vlastních unikátní novou technologii a poté integruje tyto technologie do vlastního produktu. Popsanou akviziční strategii lze ilustrovat následujícími dvěma tiskovými zprávami z poslední doby převzatými z [www.grisoft.cz](http://www.grisoft.cz):

- 5. prosince 2007 – GRISOFT, dodavatel bezpečnostního software AVR, oznámil akvizici americké společnosti Exploit Prevention Labs. Tato firma vyvinula



**Tabulka 14: Příklad transakcí na burze Ocean Tomo**

Technologie	Svazek patentů	Datum	Částka	Forma transakce
Interactive wireless devices to on-line system	US7062484 US09/548772 US60/129734	10/30/2008	\$220,000	Převod
Method and apparatus for just-in-time provisioning application-related information at a communication device	US6891860 US7086051 US7240104 AU20030259905 AU20030259907 AU20030268118 PCTUS200325874 PCTUS200325875 PCTUS200325877 US11/125132 US11/461139	4/2/2008	\$660,000	Převod
Method and apparatus for using multicarrier interferometry to enhance optical fiber communications	US5955992 US6686879 US6888887 US7010048 US7076168	4/19/2007	\$275,000	Převod

Zdroj: Internetové stránky společnosti OCEAN TOMO /10/

jako první na světě technologii chránící uživatele před nebezpečnými webovými stránkami a skrytými útoky typu „drive-by download“.

- 13. ledna 2009 – AVG Technologies dnes oznámila akvizici společnosti Sana Security, jejíž technologie chrání uživatele před krádežemi on-line identity.

Novým a stále častějším jevem jsou také takzvané IP burzy, které vznikají za účelem přímého zprostředkování nabídky a poptávky určitých technologií. Zřejmě dosud nejpropracovanější systém tohoto typu nabízí v současnosti společnost Ocean Tomo, která v současné době nabízí přímé aukce v USA a Evropě /10/. Nabízejícími a poptávajícími na těchto burzách jsou individuální vynálezci, výzkumné organizace, velké společnosti či fondy rizikového kapitálu. Společnost nabízí také stručný přehled výsledků dílčích transakcí viz (tabulku 14).

### Nepřímé komerční využití nehmotných statků

Způsoby nepřímé komercializace duševního vlastnictví se vztahují většinou k unikátním poznatkům výzkumu a vývoje a využívají jich tedy nejčastěji výzkumné organizace nebo výzkumně orientované firmy. /11, 12/

### Zakázkový výzkum s využitím unikátního know-how

Výzkum na zakázku – zpravidla vyřešení určitého specifického odborného problému předem přesně definovaným způsobem a v přesně vymezeném čase – většinou uplatňují **výzkumné organizace** nebo **firmy s výzkumným potenciálem**. Do ceny výzkumného výsledku si může zhotovitel promítnout, vedle přímých a nepřímých nákladů spojených s řešením daného problému, i cenu poskytovaného know-how. Mezi hlavní výhody pro výzkumnou organizaci patří, mimo bezprostředního finančního přínosu, i možnost jednorázového nebo opakovaného zhodnocení vlastních unikátních poznatků (chráněného i nechráněného know-how), bez složitého licencování. Zhotovitel také většinou neztrácí možnost publikovat výsledky výzkumu, samozřejmě kromě těch, které se stávají výhradním majetkem zákazníka.

Nevýhodou uvedeného způsobu komercializace je naopak většinou relativně větší pracnost spojená s řešením zadaného výzkumného úkolu a související saturování výzkumné kapacity zhotovitele po dobu realizace zakázkového výzkumu, což může komplikovat splnění dalších firemních plánů. Účtovaná cena za podobný „na míru šitý“ výzkum tedy vždy musí zahrnout celkovou firemní strategii a priority, možnost souběhu s dalšími firemními aktivitami a rovněž rizika související s případným výzkumným nezdarem.

Zajímavou variantu, která umožňuje nepřímé či přímé zhodnocení aplikovaného zakázkového výzkumu, nabízejí dnes také některé specifické programy Evropské unie na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Například v projektech „Výzkum pro malé a střední podniky“ v 7. rámcovém programu EU je podporován přesně vymezený, pro MSP „na míru šitý“ výzkum a vývoj, s cílem zvýšit inovační potenciál a konkurenceschopnost malých a středních podniků. /12/ Zadání výzkumného úkolu, který zpravidla představuje konkrétní výrobní nebo vývojový problém aktuální pro daný malý a střední podnik (nebo pro asociace malých a středních podniků z jednoho společného oboru), formulují samy MSP. Jimi definovaný výzkumný úkol je v rámci daného projektu potom zadán k řešení výzkumným organizacím (nejčastěji univerzitám), případně výzkumně orientovaným firmám.

Jasnou výhodou pro zhotovitele výzkumu je v popsaném schématu kompletní, 100% finanční úhrada smluvně definovaných výzkumných nákladů Evropskou komisí. Výzkumná organizace také může nepřímo získat užitek i z prestiže a kontaktů navázaných během jejího angažmá v evropském výzkumném programu. Malé a střední podniky, které jsou příjemci výsledků zakázkového výzkumu, se stávají výhradním vlastníkem získaných výsledků i práv na jejich další komerční využití i po skončení projektu. V praxi to znamená, že MSP (nebo jejich asociace) mohou nově získané know-how využívat při své výrobě nebo ho případně smluvní formou delegovat (výhradně nebo nevýhradně, částečně nebo zcela, bezplatně nebo za úhradu) na další řešitele. MSP rovněž mohou z titulu svého vlastnictví nových poznatků udělit licenci k využívání těchto nových znalostí dalším subjektům na trhu. /13/

Výzkumné firmy a organizace nabízející své výzkumné kapacity, unikátní technologické či jiné know-how využitelné v zakázkovém výzkumu mohou při hledání potenciálních zájemců o své výzkumné služby s výhodou využít rovněž podpory některých specializovaných národních kanceláří, například sítě **Enterprise Europe Network Česká republika** /14/. Mezi služby uvedené sítě patří mimo jiné i vyhledávání partnerů pro mezinárodní technologickou spolupráci nebo prodej tuzemské technologie nebo koupě zahraniční technologie. Pracovníci sítě disponují denně aktualizovanou databází více než 4800 technologických nabídek a poptávek domácích i zahraničních firem a výzkumných organizací, ať již technologická řešení nabízejících, nebo naopak poptávajících. Tyto technologické profily mohou mít formu například nabídky výzkumných výsledků nebo volných výzkumných kapacit, know-how, poptávky specifických technologických řešení nebo poptávky technologických či výzkumných partnerů pro účast ve společných projektech mezinárodního výzkumu a vývoje. Případní zájemci o popsané služby naleznou více informací na internetové adrese <<http://www.enterprise-europe-network.cz/transfer/nabidky-poptavky-technologie/>>.



# 4



## **Průmyslová práva a podnikové strategie firem a výzkumných organizací**

## 10. Ochrana průmyslových práv v inovačních firmách – motivace a překážky

Václav Suchý, Pavel Svačina

Moderní inovační firmy mohou k ochraně svých duševních práv zvolit některý z institutů takzvané **formální ochrany**, například formou patentu, průmyslového vzoru, ochranné známky apod. Uvedené způsoby ochrany byly již dostatečně podrobně popsány ve třetí kapitole této knihy. Kromě toho však lze využít i možnosti, které skýtá **ochrana neformální**. Do této kategorie spadá především obchodní tajemství (podrobněji pojednává o využití obchodního tajemství i následující kapitola). Mezi další nástroje neformální ochrany řadí někteří autoři i technologický nebo myšlenkový náskok firmy před konkurencí (*lead time*) /1/, rychlost a flexibilitu firemních řešení /2/, nebo, což je koncept do jisté míry podobný, takzvané průběžné inovace (*continuous innovation*) /3/, či dokonce „zběsilé“ inovace (*break neck innovation*) /4/. Dalšími poměrně často užívanými způsoby neformální ochrany jsou například exkluzivní kontakty firmy s jejími dodavateli či se zákazníky, záměrná složitost výrobků, jež komplikuje jejich imitaci nebo využití mimořádných doplňkových forem prodeje či jiných služeb, které firma svým zákazníkům poskytuje spolu s hlavním výrobkem. /5/ Protože mobilitu pracovníků mezi konkurujícími si firmami lze rovněž chápat jako jednu z forem potenciálního imitování, řadí někteří autoři k neformálním nástrojům ochrany také specifickou pracovní legislativu, pracovní kontrakty zaměstnanců a racionální řízení lidských zdrojů. /6/ Tyto mechanismy ochrany nehmotných práv jsou ovšem částečně součástí již uváděného institutu obchodního tajemství.

Důvody, proč se firmy vlastně uchylují k ochraně svých inovací a dalších nehmotných statků, lze obecně charakterizovat jedním nebo více následujícími motivacemi:

- **ochrana a udržení důležité soutěžní výhody** – ochrana před napodobováním vlastních výrobků a postupů konkurencí, rovněž s kalkulem žalovat narušitele průmyslových práv a dosáhnout finanční náhrady za případnou škodu;
- **zajištění návratnosti investovaných prostředků** – na rozdíl od investic do hmotných statků (nákup pozemku, výstavba budovy apod.) hrozí, že výstupy z nehmotných investic (do výzkumu a vývoje) budou při neopatrném nakládání s nimi odcizeny, případně konkurence přijde s podobným vlastním řešením a tím způsobí delší (pokud vůbec nějakou) návratnost investic;
- **usnadnění zhodnocení práv formou licence** – jasně vymezená vlastnická práva usnadňují obchodní směnu jakéhokoliv statku. V případě velmi rizikových licenčních obchodů nehmotnými statky je důraz na ochranu ještě silnější;
- **zajištění celého obchodního modelu** – firmy specializované na dodávky tech-

nologických komponent bez existence navazujících výrobních kapacit nemají jinou možnost ochrany a komercializace než přihlášením svých nehmotných statků k průmyslověprávní ochraně (utajení má smysl v podstatě pouze tehdy, pokud vlastník dokáže sám vyrobit finální výrobek);

- **pravděpodobnější úspěch při právním sporu** – stále častěji dochází k právním sporům mezi dvěma konkurenty ohledně užívání určitého nehmotného statku. Obecně platí, že vymáhání práv z nehmotných statků řádně přihlášených k průmyslověprávní ochraně (patent, užitný vzor apod.) je úspěšnější, než je tomu v případě sporů o utajované nehmotné statky (know-how);
- **snadnější získání externího kapitálu** – je-li klíčovým aktivem (zejména malých podniků) určitý nehmotný statek, kolem něhož je třeba vybudovat nákladnou navazující výrobní infrastrukturu, obecně platí, že získat dodatečný externí kapitál na tyto investice (rizikový kapitál, společný podnik, úvěr apod.) je možné, pouze pokud má investor určitou solidní právní záruku zajištění své investice v podobě řádné průmyslověprávní ochrany;
- **firemní kooperace** – v některých technologických oborech je velmi významná firemní kooperace (např. ve výrobě polovodičů). Průmyslověprávní ochrana zde představuje pro oba partnery solidní záruku, že vstupují do „vyváženého“ obchodního vztahu, a usnadňuje tak křížové poskytnutí licencí (*cross-licensing*).

Důvody, proč si daná firma nebo organizace chrání svá technická řešení (i další nehmotné statky), mohou být tedy velmi různorodé a závisejí na řadě konkrétních okolností, mezi něž patří například velikost firmy, inovační strategie, objem výroby, používané výrobní technologie, úroveň firemního managementu a stav legislativy využitelné na ochranu duševních práv v daném oboru.

Preferovaný způsob ochrany duševních statků je rovněž podstatně ovlivněn charakterem a tradicí daného průmyslového odvětví. Je například známo, že firmy působící v elektrotechnickém sektoru často přihlašují k registraci velké množství patentů, z nichž většina se týká pouze menších technologických inovací určitých komponent. Převážná většina elektrotechnických výrobků totiž představuje komplexní výrobky tvořené stovkami různých součástí a technologických celků a v tomto kontextu je jenom zřídka možné vyčlenit jediný patent, který by měl pro daný výrobek převažující důležitost. Elektrotechnické firmy se také často angažují v aplikaci křížových licencí. Naopak v chemickém a zvláště ve farmaceutickém sektoru je celkem obvyklé, že společnosti s cílem ochrany svých výrobků vytvářejí rozsáhlá patentová portfolia – na ochranu svých produktů předkládají k registraci hned celé skupiny patentů, takzvané patentové rodiny. /7/ Také v biotechnologických oborech představují patentové přihlášky v podstatě jedinou možnost, jak komercializovat vlastní výsledky výzkumu a vývoje a vůbec se udržet na trhu. Méně jednoznačná je naopak situace u firem zabývajících se IT technologií a vývojem softwaru, kde výrobce musí před podáním patentové přihlášky obvykle zvažovat více faktorů, například:

- zda je vůbec průmyslověprávní ochrana možná;
- zda jsou výhody získané průmyslověprávní ochranou významně vyšší než její náklady (podle ekonomického významu statku);
- zda není vhodnější ochrana získaná důsledným utajením (know-how; zejména při schopnostech využití nehmotného statku ve vlastní výrobě);
- zda v daném oboru nezajišťují konkurenční výhodu jiné faktory, například schop-

nost kontinuálně vytvářet inovace a dodávat je na trh jako „první hráč“. V takovém prostředí pak nemá valný význam ani ochrana patentem, ani ochrana utajením.

Jaké formy ochrany nehmotných statků jsou využívány v jednotlivých oborech a jaké důvody k tomu firmy konkrétně vedou, se pokoušelo několik zahraničních studií zjistit podrobněji. W. Cohen et al. /8/ například v roce 1994 analyzovali údaje o 1478 severoamerických firmách různé velikosti. Z jejich výsledků vyplynulo, že ve firmách zabývajících se nízkotechnologickou (*low-tech*) výrobou – např. v potravinářství, papírenském, textilním a polygrafickém průmyslu a také v tradičním těžkém průmyslu (výroba oceli) – nejsou patenty obecně považovány za příliš efektivní formu ochrany. Firmy v těchto odvětvích preferovaly spíše využívání ochranných známek (*trademarks*). Celkově sledované firmy využívaly patentování jen v poměrně omezeném rozsahu, ovšem s výjimkou firem farmaceutických a chemických, které naopak patentovaly o překot. Překvapivým závěrem však bylo, že relativně negativní hodnocení patentů přišlo i od některých pokročilých technologických (*hi-tech*) firem působících v oblasti elektrotechnického průmyslu, ve výrobě polovodičů, komunikačních systémů a technologií a přesných měřicích přístrojů. Tyto firmy uváděly jako nejlepší strategii na ochranu svých průmyslových práv utajování a udržování náskoku před konkurencí ve vývoji nebo výrobě.

Další nástroje neformální ochrany – doplňkové formy prodeje a využití specifických výrobních kapacit – se nejvíce aplikovaly u firem zaměřených na výrobu skla, betonu a cementu, některých elektrotechnických součástek a v polygrafickém a tiskařském průmyslu.

Obecně platilo, že náskok (*lead time*) a různé doplňkové služby jako formu ochrany před konkurencí využívaly spíše firmy v případě inovačních výrobků. Firmy zaměřené naopak na vývoj či inovace výrobních postupů (*process innovations*) častěji používaly jako hlavní ochranu utajování. Obě skupiny firem však shodně uváděly nízkou intenzitu využívání patentů. Inovační výrobky si přitom chránily pomocí patentů relativně častěji než nové výrobní postupy.

W. Cohen et al. /8/ rovněž zjišťovali, proč se mnohé firmy zdráhají patentovat ve větším rozsahu. V získaných odpovědích převažovaly dva typy zdůvodnění:

1. nebezpečí vyzrazení (*disclosure*) chráněného vynálezu spojené s publikací patentu;
2. vysoké náklady spjaté s žádostí a s udržováním patentu (tento argument převládá hlavně mezi malými firmami).

Firmy, které naopak patenty ve větší míře užívaly, uváděly jako hlavní důvody pro tento typ ochrany tato pozitiva:

1. zisk z přímého využití patentovaných vynálezů;
2. prevence proti pirátskému kopírování;
3. blokování konkurence patentem (*patent blocking*);
4. prevence proti případným soudním sporům;
5. vylepšení firemní pověsti (*reputation enhancing*);
6. zisky z licencování patentů.

Srovnatelné pozdější studie prováděné mezi inovačními firmami v Evropě v podstatě ukázaly, že i zde převládají podobné motivace a obavy jako u firem amerických.



kých. U evropských firem také patentové aktivity jasně převažovaly v chemickém a farmaceutickém sektoru, zatímco velká většina firem z ostatních oborů všeobecně preferovala spíše využití neformálních ochranných nástrojů, často užívaných v různých vzájemných kombinacích. Například H. Sattler /9/ podrobně studoval chování německých firem, které zavedly nebo se chystaly zavést nové výrobky na trh. Tyto firmy uváděly jako nejefektivnější tyto formy ochrany (v pořadí klesající důležitosti):

- dlouhodobé pracovní smlouvy zaměstnanců;
- technologický náskok (*lead time*);
- složitý design výrobků (*design complexity*);
- utajování;
- patentování;
- průmyslové vzory.

A. Arundel /10/ analyzoval data o firmách v sedmi průmyslově vyspělých evropských zemích a zjistil, že téměř všechny tyto firmy, bez rozdílu velikosti, upřednostňují utajování před patenty. Velké firmy s velkými náklady na výzkum a vývoj si však cenily patentové ochrany celkově relativně více než firmy menší nebo méně investující do výzkumu.

Podobně J. Byma a A. Leiponen /2/ konstatují, že finské malé a střední hi-tech firmy dávají přednost utajování před patentováním. Navíc se v řadě případů firmy spoléhají na „rychlost“ (*speed*), což je zřejmě koncept podobný již zmiňovanému technologickému náskoku (*lead time*). Zejména pokud se firmy zapojují do projektů mezinárodní spolupráce, nepřipadá utajování jako forma ochrany duševního vlastnictví většinou v úvahu a zbývá jim tedy jediné využití své „rychlosti“.

Ucelenější obraz o využívání patentů a dalších forem ochrany ve firmách současné Evropské unie lze získat z dat, které publikovala Evropská komise (viz tabulku 15) /11/. Z těchto údajů vyplývá, že velká většina evropských podniků jednoznačně upřednostňuje přímé využití nehmotných statků v rámci vlastní výroby. Jinak řečeno, většina podniků v EU se snaží, aby si konkurenční výhodu danou vynálezem ochránila pouze pro sebe a „ponechala si ji uvnitř“ vlastní firmy.

Pokud jde o využívání licencí, je z těchto údajů vidět nápadný nepřímý vztah mezi četností licencingu a velikostí podniku – malé firmy se v praxi uchylují k licencování výrazně více než velké společnosti. Důvodem orientace menších firem na licencing (cca 15 % ze všech forem užití) jsou zejména nedostatečné kapacity pro zajištění vlastní výroby, marketingu a distribuce ekonomicky významných technických řešení. Těmito kapacitami disponují především velké firmy, které poskytují v licenci většinou zajímavé, ale pro jejich hlavní předmět činnosti nepotřebné technologie.

**Tabulka 15: Motivace k patentování (v relativní bodové škále 0 – 5) v různých typech podniků**

Typ firmy \ motivace	Obchodní užití	Licensing	Křížové licence	Ochrana před imitací	Blokace konkurence	Reputace
Velké podniky	3,76	1,96	1,96	3,85	3,08	2,26
Střední podniky	3,91	1,76	1,35	3,87	3,09	2,14
Malé podniky	4,03	2,26	1,32	3,66	2,87	2,14

Kromě silné motivace k obchodnímu využití a motivů ochrany před imitací, které spolu úzce souvisejí, stojí za povšimnutí zejména relativně silná motivace k užívání patentů pro strategické účely, zejména pro blokaci konkurence (viz tabulku 16) /11/. Podobná, tj. „strategická motivace“ k patentování byla nedávno potvrzena také u menšího vzorku německých inovačních firem. /12/

**Tabulka 16: Využívání patentů v podnicích různé velikosti (v procentech)**

Typ firmy\užití	Vlastní výroba	Licensing	Cross-licensing	Licens. & výroba	Blokace konkurence	„Spící“ patenty
Velké podniky	49,93 %	3,03 %	3,03 %	3,22 %	21,72 %	19,06 %
Střední podniky	65,62 %	5,38 %	1,20 %	3,59 %	13,90 %	10,31 %
Malé podniky	55,78 %	14,97 %	3,89 %	6,90 %	9,62 %	8,84 %

Zdroj: Data Evropské komise z roku 2005 /11/.

Jak se proměňují motivace a zavedené praxe evropských firem v ochraně průmyslových práv v důsledku současné finanční krize, se pokusila zcela nedávno zmapovat pozoruhodná studie firmy Field Fischer Waterhouse /13/. Získaná data pokrývala situaci celkem 150 předních inovačních firem z různých odvětví z Německa, Francie a Velké Británie. Většina dotázaných firem souhlasila s názorem, že duševní vlastnictví je podstatné pro firemní prosperitu a další růst a že zvyšuje celkovou hodnotu firmy. 79 % oslovených podniků dokonce konstatovalo, že nehmotné statky pro ně v současné krizi představují ještě podstatnější hodnotu než v době normální ekonomické prosperity. Současně ovšem, což je velmi překvapující, 78 % firem přiznalo, že jejich ochrana a management duševních statků není dostatečně efektivní. Jako hlavní příčiny tohoto neuspokojivého stavu firmy identifikovaly tyto překážky:

- absenci vnitřního firemního auditu, který by identifikoval nejhodnotnější nehmotné statky hodné další ochrany a rozvoje (52 % odpovědí);
- absence odpovídajících zkušeností, kvalifikovaných IPR pracovníků a informační vakuum mezi firemním IPR oddělením a ostatními pracovníky firmy (61 % odpovědí);
- převaha defenzivního přístupu k právům z duševního vlastnictví; firemní politika upřednostňující více ochranu stávajících obvyklých firemních zisků než hledání nových řešení;
- při expanzi na zahraniční trhy management firmy stále spoléhá na tradiční postupy (např. vytváření zahraničních poboček, zakládání joint ventures apod.), ale pouze malá část (35 %) firem přitom uvažuje o využití nehmotných statků, například formou licencingu;
- obavy ze složitých právních systémů v zahraničí, kde firma uvažuje o expanzi (~ 70 % odpovědí);
- obavy z vysokých nákladů spojených s registrací a případným vymáháním práv z duševního vlastnictví (68 % odpovědí).

Nejnovější studie shrnující výsledky statistického šetření 3000 aktivně patentujících malých a středních firem z Německa tato zjištění v zásadě potvrdila /14/. Velká většina z dotázaných firem uvedla, že nehmotné statky pro ně v současné době představují podstatnější hodnotu nežli „klasické“ hmotné statky. To samozřejmě

neznamená, že by firmy již nepotřebovaly továrny, výrobní střediska nebo kanceláře, ale signalizuje to spíše, že v relativních hodnotách obou typů statků dochází k posunu. Nejvíce za posledních pět let ve firmách totiž právě narostla důležitost práv k duševnímu vlastnictví, „lidského kapitálu“ a navázaných vztahů se zákazníky či výrobci /14/.

Celkově naznačují uvedené výzkumy několik podstatných jevů. Jednak zřejmě platí všeobecná zákonitost, že intenzivně patentují hlavně velké firmy. Jedná se přitom často o firmy exportně orientované a/nebo masivně investující do vlastního výzkumu a vývoje. Malé a střední podniky patentují všeobecně méně a dávají větší prioritu utajování a dalším způsobům neformální ochrany.

Většina firem obecně uznává, že ochrana duševního vlastnictví je pro ně důležitá. Širšímu využití nehmotných statků ve firmách nicméně brání řada nepříznivých okolností, především relativně vysoké náklady a komplikované procedury spojené s registrací ochranných prostředků, neefektivní a/nebo příliš konzervativní firemní management či absence kvalifikovaného IP personálu.

Popsaná zjištění současně otevírají zajímavou otázku, známou jako takzvaný *patentový paradox* – totiž, proč větší firmy v současnosti stále intenzivně patentují, jestliže samy uvádějí, že účinnost patentů při ochraně nehmotných statků je relativně nízká? B. H. Hall a R. H. Ziedonis /15/ tuto otázku položili skupině různých velkých severoamerických firem z oblasti polovodičového průmyslu a zaznamenali tři hlavní vysvětlení:

1. Velké firmy se zapojují do „patentových dostihů“ proto, aby snížily riziko, že budou v budoucnu vystaveny na milost a nemilost konkurenci, která možná přijde s analogickým patentem.
2. Velké firmy se rovněž často domnívají, že patentování jim umožní získat výhodnější pozici při vyjednávání s konkurencí, například o přístupu k externím technologiím.
3. Začínající výrobci mají tendenci patentovat jednak proto, aby si vylepšili svoji image a zajistili si lepší pozici například při jednání o vstupu rizikového kapitálu do firmy. Patentují ale také proto, aby si zabezpečili svá vlastnická práva na trhu, kde se teprve zamýšlejí etablovat.

Jaké jsou specifické motivace českých malých a středních podniků k ochraně průmyslových práv, se pokusili v roce 2003 zjistit pracovníci Úřadu průmyslového vlastnictví /16/. Zjistili, že u českých firem mezi nejčastěji udávanými důvody pro ochranu průmyslových práv převládají tyto: vyřazení konkurence, vyloučení nekalé konkurence, marketing, udělení licence, zlepšení postavení firmy v očích odběratelů a/nebo finančních partnerů, zlepšení firemní prestiže a ochrana výsledků vlastního výzkumu a vývoje.

Jako slabiny stávajícího systému ochrany průmyslového vlastnictví domácí firmy uváděly nejčastěji nedostatečnou právní ochranu, dlouho trvající a finančně nákladné soudní spory a vymáhání, komplikace související s dokazováním, že jejich průmyslová práva byla poškozena, slabou právní ochranu užitných vzorů a nákladnost ochrany mimo Českou republiku. Uvedená data byla zjištěna formou dotazníkového šetření na poměrně omezeném vzorku 14 firem podnikajících navíc v mnoha obtížně srovnatelných oborech – od polygrafie, telekomunikací, vývoje softwaru přes potravinářství, textilní výrobu a keramiky až po publicistiku a petrochemii.

Uvedené výsledky, jakkoliv se celkově podobají výsledkům analogických průzkumů v zahraničí, je tedy třeba hodnotit s jistou opatrností, přinejmenším do doby, než budou o chování domácích firem k dispozici statisticky lépe podložené údaje.

# 11. Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové inovační strategie



Kateřina Hartvichová, Václav Suchý

## MODELOVÉ SCÉNÁŘE VYUŽITÍ PRŮMYSLVÝCH PRÁV VE FIRMÁCH

Rozsah a forma využití jednotlivých způsobů ochrany průmyslových práv ve firmách silně závisí na řadě interních i externích faktorů, které byly detailně vyloženy již v předcházející kapitole. Některé firmy, zejména větší a/nebo technologicky orientované, často aplikují celou škálu nástrojů na ochranu svých průmyslových práv, včetně patentů, licencí, ochranných známek, obchodního tajemství apod., včetně jejich vzájemných kombinací. Současně ale existuje na trhu i řada jiných, často menších firem, které se k ochraně svých průmyslových práv uchylují pouze sporadicky nebo vůbec ne. Většina podniků však nepředstavuje statické veličiny, ale prodělává určitý technologický vývoj. To znamená, že související rozsah a způsob ochrany průmyslových práv se v rámci jediného podniku vyvíjí i v čase /1/.

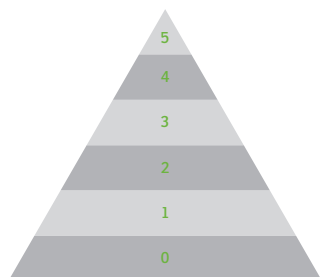
Ve vztahu k přístupu a rozsahu ochrany průmyslových práv či nehmotných statků obecně lze přiřadit prakticky kterýkoliv podnik do některé z pěti stupňů pomyslné škály, kterou popisuje E. Heilakka /2/ jako „pět stupňů práv k duševnímu vlastnictví“ („*the five steps of intellectual property rights*“).

Na nejnižší příčce této škály se nacházejí firmy, které se (zatím) stavějí k ochraně svých průmyslových práv negativně. V podobných podnicích se lze setkat s častou argumentací typu „vždyť my vlastně nevyrobíme nic zvláštního, co by stálo za to nějak chránit“, nebo „máme to u nás ve firmě zařízeno tak chytře, že žádná konkurence nemůže nikdy zjistit, na čem pracujeme...“, nebo naopak, že „výrobek, který jsme u nás vyvinuli, je tak skvělý, že žádnou ochranu nepotřebuje...“ apod. Na tomto místě není zřejmě ani třeba poznamenávat, že tyto a podobné představy jsou ve většině případů neopodstatněné a svědčí spíše o nedostatečné znalosti podnikového managementu.

Na následujícím, druhém stupni vývoje se nacházejí podniky, kde už začínají alespoň uvažovat o potenciálních finančních výhodách spojených s ochranou či využíváním průmyslových práv. Podniky tohoto typu „mapují“, většinou neformálně, své postupy i výrobky a snaží se identifikovat ty z nich, jež mohou být cenné a zasluhují si nějakou formu ochrany.

Jakmile podnik nebo firma identifikuje své nejlepší výrobky nebo služby, může za určitých okolností požádat o jejich průmyslovou ochranu, například formou patentu, průmyslového vzoru nebo ochranné známky. Tímto krokem se podnik

**Graf 23: Hodnotová hierarchie ochrany průmyslových práv v různých podnikových strategiích (upraveno podle M. Driessena 2009) /3/**



Legenda: 0. *Nestrategická strategie* (přihlašování k IP ochraně jen příležitostně, bez širšího plánování); 1. *obranná strategie* (chrání vlastní produkci před konkurencí a/nebo konkurenci blokuje); 2. *úsporná strategie* (IP je využívána jako obrana před konkurencí; IP portfolio je udržováno s minimálními možnými náklady); 3. *strategie orientovaná na zisk* (převládá obchodní využití nehmotných statků); 4. *integrovaná strategie* (IP je součástí běžných firemních operací); 5. *vizionářská strategie* (přihlíží k budoucím trendům v průmyslu a ve spotřebitelských preferencích).

Zdroj: Podle M. Driessena /3/.

dostává na další, již třetí stupeň pomyslné pětistupňové škály v ochraně a rozvoji svých nehmotných statků.

Na čtvrtou příčku se potom firma dostává v okamžiku, kdy je její předchozí žádost o ochranu formou patentu, ochranné známky apod. definitivně schválena. V tento moment totiž firma získává exkluzivitu k dané technologii nebo službě. Po přesně definovanou a omezenou dobu, během níž zvolená forma ochrany poskytuje exkluzivitu, se tedy podnik může těšit virtuálnímu monopolnímu postavení na trhu, kdy danou technologii nemohou využívat jeho konkurenti. Pokud tak konkurence přesto učiní, vystavuje se riziku zákonného i finančního postihu.

Na nejvyšším, pátém stupni žebříčku využití práv k duševnímu vlastnictví se potom vyhřívají ty firmy, jež široce využívají nástrojů průmyslové ochrany v každodenní praxi. Tyto firmy nejen systematicky sledují patentová a jiná portfolia svých konkurentů na trhu, ale současně systematicky ochraňují vlastní tvůrčí myšlenky a nové výrobky, například formou ochranných známek nebo utajováním klíčového know-how apod. V řadě případů rovněž nabízejí ty vynálezy nebo technologie, které momentálně nepotřebují nebo nechtějí dále rozvíjet, k dalšímu využití na trhu, například formou licencí. Podobné komplexní sofistikované aktivity na poli ochrany duševních a průmyslových práv jsou však nejčastěji charakteristickým průvodním znakem velkých nadnárodních společností s mnoha zaměstnanci a členitou vnitropodnikovou strukturou.

Různé modely začlenění ochrany průmyslových práv ve firemních strategiích popsal nedávno M. Driessen /3/ (viz graf 23).

Na nejnižší, „nestrategické“ úrovni tohoto schématu se nacházejí firmy, které přihlašují své nehmotné statky k ochraně pouze sporadicky, případ od případu. Ve

vyšších hladinách uplatnění duševních práv potom tento autor rozlišuje složitější **firemní IP strategie**, a to:

- defenzivní (tj. takovou, kdy ochrana nehmotných statků má čistě obrannou funkci proti konkurenci);
- úspornou (*Cost Centre*), v níž hraje mimo obranného motivu roli i otázka minimálních nákladů na ochranu);
- orientovanou na zisk (*Profit Centre*);
- integrovanou (kdy různé ochranné mechanismy jsou součástí celkové firemní politiky);
- vizionářskou (kdy k ochraně nehmotných statků firma přistupuje na základě dlouhodobých odhadů vývoje technologických trendů nebo spotřebitelských preferencí apod.).

V případě technologicky orientovaných malých a středních firem (MSP), které jsou častými nositeli inovačních nápadů, je situace s ochranou průmyslových práv poněkud odlišná. Většina těchto firem, jejichž existence je silně závislá na originálních nápadech a konceptech, si je totiž již na počátku svého vývoje dobře vědoma toho, že jistá forma ochrany duševních práv je pro ně praktickou nutností. Konkrétní strategie ochrany duševních práv MSP se obvykle liší v závislosti na velikosti a technologickém charakteru firmy. Základní typické modely úspěšných strategií ochrany průmyslových práv pro různé typy MSP lze v obecné podobě shrnout takto /4, 5/:

**Firma I** – typický start-up /začínající/ podnik, 5–10 zaměstnanců, produkuje celkem obvyklé výrobky určené hlavně pro domácí trh, na ochranu nehmotných statků může vyčlenit pouze velmi omezený rozpočet (< 10 000 €).

Tento typ MSP vyžaduje zpravidla pouze běžnou formální ochranu nehmotných statků. Název firmy by měl být zvolen tak, aby vylučoval možnost záměny s jinými, již zavedenými a/nebo registrovanými obchodními značkami konkurence. Vlastní název firmy a/nebo její logo lze chránit cestou registrace obchodní známky na národní úrovni. V případě, že to konkrétní situace vyžaduje, může si firma chránit rovněž svoje technická řešení nebo design výrobků cestou přihlášení užitných nebo průmyslových vzorů. Firma by rovněž měla mít registrovanou vlastní internetovou doménu.

**Firma II** – start-up /začínající/ podnik, 5–10 zaměstnanců, technologicky orientovaná malá nebo střední firma zaměřená na zahraniční trhy, na ochranu nehmotných statků disponuje jen omezeným rozpočtem (~ 25 000 €).

Strategie malých firem tohoto typu je odlišná od předchozího případu. V popsané fázi rozvoje firma zatím nevytváří vlastní zisky z prodeje svých výrobků; její jediná a v podstatě hlavní hodnota spočívá v jejím know-how a pověsti. Na ochranu těchto svých klíčových nehmotných statků by si firma měla vyčlenit odpovídající lidské kapacity a finanční hotovost a věnovat pozornost zejména následujícím aspektům:

- pečlivému a pravidelnému monitoringu a vyhodnocování patentů, užitných vzorů a dalších forem formální ochrany zaregistrovaných v daném oboru konkurenci;
- opatrné publikační politice (předtím než bude výsledek veřejně publikován, je třeba zažádat o jeho formální ochranu!);



- zabezpečit si včas své průmyslové vlastnictví, nejlépe cestou formální ochrany na národní úrovni, s možností rozšíření ochrany na pozdější ochranu zahraniční;
- počítat s tím, že počáteční náklady na ochranu nehmotných statků na národní úrovni mohou v budoucnu podstatně narůstat (2–4krát), pokud bude zažádáno o mezinárodní ochranu.

**Firma III** – podnik střední velikosti zaměstnávající cca 100 pracovníků, firma je již zavedená na trhu, orientovaná na výrobu a realizuje svou produkci na mezinárodním trhu. Firma má vlastní výzkumné/vývojové oddělení; aplikuje licenční politiku.

Tyto firmy již zpravidla mají zaregistrovanou a na trhu zavedenou ochrannou známku(y), někdy i v několika zemích. Firma také provozuje vlastní internetovou doménu. Hlavní doporučené aktivity na ochranu nehmotných statků v této fázi zahrnují:

- administrace agendy spojené s ochranou duševního vlastnictví by měla být v rámci firmy svěřena jediné specializované osobě;
- firma pravidelně spolupracuje s profesionálním patentovým zástupcem;
- v případě potřeby firma upravuje právní cestou duševní práva svých tvůrčích zaměstnanců samostatnými smlouvami (zaměstnanecká díla);
- firma pravidelně přihlašuje své výrobky ke vhodným formám formální právní ochrany;
- firma provádí pravidelný průzkum IPR aktivity konkurence a zjištěné skutečnosti jsou včas sdělovány vývojovému týmu firmy.

**Firma IV** – velká firma s více než 500 zaměstnanci, která vyrábí zboží určené hlavně pro zahraniční trhy; firma současně provozuje pobočky v zahraničí, má své vlastní výzkumné a vývojové oddělení.

Podniky tohoto typu již mají propracovanou vnitřní organizační strukturu. Efektivní ochrana nehmotných statků vyžaduje, aby firma aplikovala kroky podobného charakteru jako u předchozího příkladu, ovšem ve větším rozsahu.

- pokud se jedná o velmi inovační podnik (více než 15 podnikových vynálezů ročně), může být pro firmu efektivní zaměstnávat profesionálního patentového zástupce, případně zřídit v rámci firmy menší IPR oddělení;
- firma organizuje pravidelné informační schůzky svých vývojových pracovníků s patentovým zástupcem a firemním managementem, s cílem formulovat a/nebo modifikovat aktuální firemní strategii na ochranu svých nehmotných statků.

### **Praktické aspekty aplikace průmyslových práv ve firmách**

Podniky a výzkumné organizace, které pocítují potřebu ochraňovat svá technická řešení i další nehmotné statky, mohou v konkrétních případech postupovat buď tak, že využijí některého z institutů takzvané **formální ochrany**, tedy prostřednictvím ochrany udělované rozhodnutím příslušného patentového úřadu, nebo využijí možností takzvané **neformální ochrany** cestou obchodního tajemství. Oba tyto způsoby ochrany nehmotných statků i jejich konkrétní formy byly již dostatečně podrobně popsány v předcházejících kapitolách této knihy i v některých monografiích z poslední doby /6, 7/. Na tomto místě proto uvedeme pouze některé praktické

ké aspekty využití těchto ochranných forem, zejména těch z nich, jež mohou mít význam pro běžnou praxi podniků nebo výzkumných organizací.

### **Ochrana technických řešení patentem a užitným vzorem**

Formálními průmyslověprávními způsoby ochrany technických řešení jsou ochrana patentem (zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění) a ochrana užitným vzorem (zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění). Aby mohla být technickému řešení poskytnuta ochrana, musí splňovat určité podmínky – musí být celosvětově nové, tedy nesmí být před podáním patentové přihlášky či přihlášky užitného vzoru zpřístupněno veřejnosti písemně, prokazatelným ústním zveřejněním, ani používáním či prodejem výrobku obsahujícího dané řešení, je-li z něj řešení seznatelné. Vytvoření technického řešení musí zahrnovat vynálezickou činnost nebo alespoň překračovat pouhý rámec odborné dovednosti a technické řešení musí být využitelné v průmyslu, zemědělství či jiných oblastech hospodářství. Zákon také stanovuje, co není chránitelným technickým řešením: pouhý objev zákonitosti či prvku vyskytujícího se v přírodě, vědecká teorie a matematická metoda, estetický výtvar, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, programy počítačů a pouhé podání informace. Tyto předměty jsou z patentovatelnosti vyloučeny pouze tehdy, jsou-li jediným předmětem patentové přihlášky nebo přihlášky užitného vzoru. Například program počítače jako součást zlepšeného obráběcího stroje je chránitelný; látka vyskytující se v přírodě, která je ze svého přírodního zdroje izolována a jsou zjištěny její přínosné účinky, je chránitelná; technická aplikace matematické metody je chránitelná. Dále jsou z patentovatelnosti vyloučeny způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle. Tato výlučka z ochrany platí pouze tehdy, jsou-li tyto terapeutické nebo diagnostické metody prováděné přímo na těle pacienta, neplatí tedy například pro diagnostiku prováděnou na vzorku již odebraném z těla pacienta. Dále se tato výlučka nevztahuje na výrobky určené k použití při těchto terapeutických či diagnostických metodách, například na léčiva, chirurgické pomůcky atd.

Patent je udělován na vynálezy, které podle nezávislého posouzení příslušným patentovým úřadem (v České republice je to Úřad průmyslového vlastnictví) splňují podmínky chránitelnosti. Užitný vzor je registrován stejným úřadem bez posuzování světové novosti přihlašovaného technického řešení. Požadavky na vynálezickou výši předmětu užitného vzoru jsou obecně nižší než u předmětu patentu a jeho posouzení patentovým úřadem se provádí pouze na věcně odůvodněný návrh osoby, která se domnívá, že předmět užitného vzoru nespĺňuje podmínky chránitelnosti.

Velmi důležitým principem patentového práva je teritorialita. Patent nebo užitný vzor je vždy udělován/zapisován příslušným státním úřadem s platností pro daný stát. Tedy má-li subjekt zájem o patentovou ochranu v několika zemích, musí v každé z těchto zemí požádat o udělení patentu. Některé země se spojují do regionálních organizací udělujících patenty, nikoliv však užitné vzory, vždy pro daný region – Evropská patentová organizace (EPO), Euroasijská patentová organizace (EAPO), frankofonní Africká organizace pro duševní vlastnictví (OAPI), anglofonní Regionální africká organizace pro duševní vlastnictví (ARIPO).

Pokud má subjekt zájem o ochranu svého vynálezu ve více zemích, musí podat patentové přihlášky, případně přihlášky užitného vzoru, ve všech těchto zemích samostatně, popřípadě s využitím regionálních organizací, a to tak, aby se dříve podané přihlášky nestávaly stavem techniky, tj. nebyly na závadu novosti vůči dalším přihláškám. Pro usnadnění tohoto postupu existuje právo priority. Podá-li přihlašovatel vynálezu patentovou přihlášku či přihlášku užitného vzoru v jedné zemi nebo u jedné regionální organizace, získává právo priority, které mu zaručuje, že podá-li v průběhu 12měsíční lhůty patentové přihlášky či přihlášky užitného vzoru v dalších zemích nebo u dalších regionálních organizací a odvolá se na první podanou přihlášku, budou novost a vynálezecký krok těchto později podaných přihlášek posuzovány ke dni podání této první přihlášky. Toto právo má další zajímavý přínos zejména pro výzkumné organizace, které kromě podání patentové přihlášky či přihlášky užitného vzoru potřebují i publikovat. V podstatě ihned po podání první patentové přihlášky či přihlášky užitného vzoru mohou být stejné výsledky zveřejněny formou článku, protože stihne-li se podání patentových přihlášek či přihlášek užitného vzoru v dalších zemích ve 12měsíční lhůtě, bude splnění podmínek patentovatelnosti hodnoceno ke dni podání první patentové přihlášky nebo přihlášky užitného vzoru, tedy před datem zveřejnění článku.

Podání patentové přihlášky v každé zemi zahrnuje přeložení textu přihlášky do tamního úředního jazyka a pověření tamního patentového zástupce, aby podal patentovou přihlášku v souladu se zákonnými požadavky a zaplatil příslušné úřední poplatky. To je poměrně finančně náročné. Byl tedy vytvořen systém, který tyto nákladné kroky ještě oddálí a tím poskytne přihlašovatelovi více času na zhodnocení možného přínosu daného vynálezu a na rozhodnutí o finálním geografickém rozsahu patentové ochrany. Tento systém je založen Smlouvou o patentové spolupráci (PCT – *Patent Cooperation Treaty*) a umožňuje v 12měsíční prioritní lhůtě podat jedinou přihlášku, která nahrazuje podání ve všech členských zemích této smlouvy. Tato přihláška je podrobena rešerši, přihlašovatel obdrží i předběžný názor na patentovatelnost předmětu přihlášky a ve lhůtě 30 měsíců od podání první patentové přihlášky nebo přihlášky užitného vzoru tak vyzbrojen těmito informacemi může kvalifikovaněji rozhodnout o finálním geografickém rozsahu ochrany vynálezu. Na základě přihlášky podle PCT tedy není udělován jediný mezinárodní či světový patent, ale je pouze prodloužena lhůta pro národní a regionální podání a přihlašovatel je poskytnuto více informací, na jejichž základě se může rozhodnout.

### **Práva zajištěná patentem nebo užitným vzorem, jejich rozsah a omezení**

Patent dává svému majiteli, jímž je obvykle původce vynálezu, jeho zaměstnavatel nebo jiná osoba, na niž původce své právo na patent převedl, právo využívat svůj vynález nebo k tomuto využívání poskytnout licenci a zároveň právo zakázat všem třetím osobám tento vynález využívat. Tato práva jsou odměnou za vytvoření vynálezu a jeho zveřejnění formou patentového spisu. Protože patentový spis je dokumentem definujícím povinnost třetích osob zdržet se určitého jednání, tj. využívání předmětu vynálezu, musí toto jednání přesně definovat a musí být těmto třetím osobám volně dostupný. Patenty platné na území ČR jsou dostupné například na webových stránkách [www.upv.cz](http://www.upv.cz). Práva z patentu jsou časově omezená, a to na dobu 20 let od data podání patentové přihlášky, v případě léčiv a přípravků na ochranu rostlin lze tuto dobu prodloužit až o dalších pět let. Každoročně se za

patent platí udržovací poplatky, bez jejichž zaplacení patent přestává být platný. Účelem tohoto opatření je, aby nevyužívané patenty, tedy patenty, které si „nevydělají“ na své udržovací poplatky, zbytečně neblokovaly trh. Po skončení doby platnosti patentu může technické řešení, které je jeho předmětem, volně využívat kdokoli. Řízení o udělení patentu trvá obvykle 1 rok až 6 let a po dobu řízení nelze plně uplatnit patentovou ochranu, neboť není ještě platně udělena. Až po udělení patentu lze požadovat přiměřenou náhradu od toho, kdo vynález využíval po zveřejnění patentové přihlášky, tedy poté, co již věděl, že je žádáno o ochranu daného řešení.

Užitný vzor dává svému majiteli obdobná práva jako patent, jeho doba platnosti je však kratší, v ČR je to 10 let, v jiných zemích je doba ochrany mezi 6–10 lety. Užitný vzor je zapisován podstatně rychleji, většinou v průběhu šesti měsíců, proto se také někdy volí současné podání patentové přihlášky a přihlášky užitného vzoru, kdy rychle zaregistrovaný užitný vzor umožňuje efektivně prosazovat právo k vynálezu po dobu řízení o udělení patentu.

Pod pojmem využívání vynálezu se rozumí výroba, nabízení, uvádění na trh, dovážení, skladování nebo používání výrobku, který je předmětem vynálezu nebo výrobku, který je získán způsobem, který je předmětem vynálezu, a dále využívání způsobu, který je předmětem vynálezu nebo nabízení tohoto způsobu k využití. Za nepřímé využívání vynálezu se považuje dodávání nebo nabízení k dodání jiné osobě, než je osoba oprávněná využívat patentovaný vynález, prostředků týkajících se podstatného prvku tohoto vynálezu, nejsou-li tyto prostředky běžně užívané a je zřejmé, že jsou určeny k uskutečnění daného vynálezu.

Pro práva z patentu a užitného vzoru platí princip vyčerpání práv. Majitel patentu nebo užitného vzoru může zkonsumovat své právo k vynálezu pouze jednou, tedy je-li výrobek, který je předmětem vynálezu nebo je vyroben způsobem podle vynálezu, se souhlasem majitele patentu uveden na trh, nemá již majitel patentu dále právo zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem.

Práva z patentu a užitného vzoru mají dále určitá omezení. Pokud již před datem podání, resp. priority patentu nebo užitného vzoru, vytvořila nezávisle na původci řešení chráněného tímto patentem či užitným vzorem stejné řešení jiná osoba (předchozí uživatel) a začala jej využívat nebo k tomu učinila přípravy, nepůsobí proti ní patentová práva nebo práva z užitného vzoru. Taková situace nastává tehdy, když předchozí uživatel svůj vynález nijak nezveřejnil, pak by totiž byl už tento vynález nechránitelný, neboť by nesplnil podmínku novosti. Práva majitele patentu nebo užitného vzoru nejsou porušena ani tehdy, je-li chráněný vynález využit v dopravních prostředcích nebo jejich součástech a příslušenství, které se dostanou na území, na němž je vynález chráněn, pouze náhodně nebo přechodně. Dále neporuší práva majitele patentu nebo užitného vzoru individuální příprava léku v lékárně na základě lékařského předpisu. Toto opatření je ochranou pacientů zejména v případě, že daný lék (formulace) je chráněn, ale majitel patentu nezajišťuje dostatečné zásobení trhu. Práva majitele patentu nebo užitného vzoru nejsou porušována ani činnostmi prováděnými s předmětem vynálezu pro neobchodní účely a pro experimentální účely.

Při využívání práv z patentu nebo z užitného vzoru je vždy třeba dbát na průmyslová práva třetích osob, nesmí dojít k jejich porušování. Poměrně často se stává, že chráněné technické řešení je zlepšením staršího technického řešení, které

ovšem také může být dosud chráněno. Potom však majitel novějšího chráněného technického řešení musí využívat své řešení pouze buď se souhlasem majitele staršího chráněného technického řešení, nebo v takovém rozsahu, aby nedošlo k porušování staršího práva. V krajním případě se může stát, že majitel patentu nebo užitého vzoru nemůže využívat předmět svého vlastního patentu nebo užitého vzoru, protože by jeho využíváním porušoval starší práva třetích osob. Například může mít firma A chráněnu sloučeninu a firma B může mít chráněn nový způsob použití této sloučeniny v kosmetice. Firma B pak může bez omezení prodávat kosmetické přípravky s obsahem této sloučeniny pouze na územích, kde nemá firma A platné právo. Na územích, kde mají průmyslověprávní ochranu obě firmy, může firma B prodávat kosmetické přípravky s obsahem dané sloučeniny pouze se souhlasem firmy A. Další možností pro firmu B, nemůže-li například obdržet od firmy A souhlas s využíváním jejího práva, je vyčkat konce platnosti práv firmy A k dané sloučenině a pak teprve začít využívat předmět svého patentu. Je třeba si uvědomit, že firmě B, přestože nemůže v daném okamžiku a na daném území využít svého práva využívat předmět svého patentu či užitého vzoru, stále zůstává právo zakázat třetím osobám využívat tohoto předmětu. Proto je podáváno mnoho přihlášek k ochraně vynálezů, jejichž využívání by porušovalo starší práva. Podniky toho využívají například ke vstupu do oboru vytvořením a ochranou zlepšení konkurenčního řešení buď k jednání o křížové licenci (subjekty si vzájemně poskytnou licenci ke svým průmyslovým právům), nebo své průmyslové právo nabídnou jako počáteční vklad do spolupráce a společného vývoje. V některých případech lze takové průmyslové právo využít k narušení freedom-to-operate konkurence anebo jako přípravu na vstup na trh po vypršení úspěšného patentu či užitého vzoru, kdy si podnik těsně před vypršením ochrany úspěšného technického řešení konkurence zajišťuje lepší pozici ochranou některých zlepšení tohoto úspěšného řešení. Je také možno si zajistit ochranu vlastního zlepšení technického řešení jiného podniku s tím, že je licence k chráněnému zlepšení nabídnuta tomuto podniku a patent nebo užitný vzor je pak zdrojem licenčních příjmů.

### **Ochrana technických řešení obchodním tajemstvím**

Neformální ochranou je ochrana obchodním tajemstvím (§ 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění), kterou lze použít nejen pro technická a výrobní řešení, ale i pro skutečnosti obchodní povahy. Skutečnosti chránitelné obchodním tajemstvím nesmí být v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, musí mít skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu, musí být subjektem utajovány a jejich utajení musí být odpovídajícím způsobem zajištěno. Zejména pro technická řešení chráněná obchodním tajemstvím se také někdy používá výraz „know-how“. Výhodou ochrany obchodním tajemstvím je to, že s ní nejsou spojeny žádné úřední poplatky, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že jakýmkoliv zveřejněním dané skutečnosti ochrana zaniká. V případě soudního sporu o tom, zda bylo či nebylo porušeno obchodní tajemství, se vždy nejprve prokazuje, že vůbec nějaké obchodní tajemství existovalo, tedy že předmětná skutečnost nebyla v daném oboru běžně dostupná, byla utajována a zjišťuje se, zda opatření přijatá subjektem pro utajování byla dostatečná. Mezi běžná opatření k utajení patří například vymezení okruhu zaměstnanců s přístupem k utajovaným materiálům, označení těchto materiálů za utajované a přísná kontrola jakéhokoliv nakládání

s těmito materiály. Tento způsob ochrany je tedy vhodný zejména pro subjekty, které jsou schopny dodržet utajení, a přesto je i zde vždy riziko, že jiný subjekt nezávisle vytvoří stejné technické řešení a zveřejní jej, nebo jej dokonce ochrání formálním způsobem.

Jako ilustraci velmi úspěšného využití obchodního tajemství lze uvést poměrně známý případ společnosti Coca-Cola, jejíž nejstarší originální výrobní postup byl patentován již v roce 1893. Když později došlo ke změně výrobního postupu, společnost se rozhodla, že novou technologii již raději patentovat nebude. Toto rozhodnutí vycházelo z logického předpokladu, že registrací patentu by se výrobní tajemství vyzradilo a po vypršení platnosti patentové ochrany by konkurence mohla tuto technologii napodobovat. Jako alternativní ochranu zvažovala společnost také možnost copyrightu na celkový vzorec Coca-Coly. Avšak copyright na vzorec by poskytl ochranu formuli pouze jako literárnímu výtvaru, zatímco samotné myšlenky unikátního výrobního postupu by ochranu neskýtal. Místo toho je přesná receptura Coca-Coly dodnes uložena v tajnosti v sefech společnosti v Atlantě v USA.

Jinou aplikaci strategie obchodního tajemství představuje současná praxe firmy Kyocera, japonského výrobce polovodičů, který provozuje řadu továren i v dalších zemích mimo Japonsko. Dělníci pracující pro firmu v jejích zahraničních filiálkách jsou pouze poučeni, jak přesně směřovat z Japonska dodávané komponenty s místními surovinami, aby ve výsledku získali výrobek požadované kvality. Ovšem přesné složení originálních japonských komponent pro ně zůstává tajemstvím. Podobně také Delphi, americký výrobce automobilových dílů, posílá do zahraničí k finální montáži pouze složité, vysoce komplexní díly, které lze jenom velmi obtížně napodobovat. /8/

## FIREMNÍ STRATEGIE PŘI ZAVÁDĚNÍ A OCHRANĚ INOVACÍ

Rozhodne-li se podnik, že potřebuje zařadit do svého výrobního programu nový výrobek, vylepšit vlastnosti současného výrobku nebo vyřešit technický problém ve výrobě, má možnost získat takovou inovaci z několika zdrojů. Jednak je to vlastní výzkum podniku, jednak může využít inovace jiného podniku anebo může využít výstupů některého z vědeckých a výzkumných pracovišť. Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody a pro jejich posouzení je především nejprve potřeba provést rešerši, již se zmapuje stav techniky v dané oblasti.

Pokud se při rešerši najde technické řešení, které požadavkům podniku více či méně vyhovuje, je namísto uvažovat o jeho využití. Jedná-li se o řešení, které není chráněno patentem či užitným vzorem – což je vždy třeba pečlivě ověřit –, lze jej začít využívat. Jedná-li se o inovaci, která je předmětem průmyslověprávní ochrany, je třeba zvážit, zda by jeho majitel mohl poskytnout licenci, a zjistit jeho požadavky. V některých případech, například když je majitelem chráněného řešení přímý konkurent na trhu, je šance získat licenci malá. Naopak, má-li majitel chráněného řešení například zájem na tom, aby se dané řešení stalo standardem pro daný typ výrobku, nebo jedná-li se o řešení, které jeho majitel z jakéhokoli důvodu nezařazuje do svého výrobního programu, či je-li majitelem řešení nevýrobní subjekt, tedy čas-



to výzkumná organizace, poskytne licenci poměrně ochotně. Protože každá licence má svou cenu a své podmínky, je třeba také posoudit, zda by nebylo výhodnější vytvořit si zcela nové řešení vlastními silami.

Při rozhodování o licencování (*licensing-in*) již vytvořeného a chráněného řešení, pokud je již zřejmé, že jeho majitel je ochoten licenci poskytnout, se hodnotí, zda tato licence poskytne plnou svobodu činnosti (*freedom-to-operate*), tedy zda při jejím využívání nebudou porušována práva třetích osob. Je také vždy vhodné zvážit, zda nelze toto chráněné řešení snadno překonat, pak nemá smysl platit licenční poplatky, může-li si podnik snadno a rychle vytvořit vlastní nekolidující inovaci. Protože licence obvykle zvýší cenu výrobků, neboť je třeba do ní zakalkulovat licenční poplatky, je také dobré zvážit, zda licencované řešení poskytne takovou konkurenční výhodu, aby byli spotřebitelé ochotni daný výrobek kupovat. Při nákupu licence hraje roli i to, zda je chráněné řešení již někde odzkoušeno a připraveno pro zavedení do výroby. Obecně lze říci, že řešení, jejichž majitelem je podnik, jsou v pokročilejším stadiu, velmi často existuje alespoň prototyp, v lepším případě je řešení dokonce odzkoušeno ve výrobě a poskytovatel licence je schopen poskytnout dobrou technickou podporu při zavádění inovace do výroby nabyvatele. Řešení vytvořená na půdě výzkumných organizací jsou často revolučnější a zajímavější, ale stejně často jsou odzkoušená pouze v laboratorním měřítku a nebere se tak ohled na ekonomickou stránku výroby. Ať již je podnik kteroukoliv stranou licenční dohody, poskytovatelem licence, tj. majitelem chráněného technického řešení, nebo nabyvatelem licence, tj. tím, kdo bude licenci využívat, měl by vždy při dohadování licenčních podmínek dbát na to, aby sice sjednal pro sebe co nejvýhodnější podmínky, ale zároveň aby druhá strana měla stále z licence prospěch. Licenční vztah je vztahem dlouhodobým, a pokud jedné ze stran nic nepřináší nebo je pro ni dokonce nevýhodný, bude tato strana vždy mít snahu se ze smluvního vztahu vyvázat. Při sjednávání licence je třeba stanovit nejen cenu licence a rozsah licence, a to teritoriální, časový a výlučnost licence, práva a povinnosti obou stran, ale také předvídat situace, které mohou v budoucnu nastat, tedy například porušování práva jiným subjektem, další společně vytvořené zlepšení chráněného řešení a podobně, a dojednat práva a povinnosti obou stran v těchto situacích.

Pokud se podnik rozhodne jít cestou vytvoření vlastního řešení, musí v první řadě zvážit, že do vývoje bude muset investovat jak peníze a lidské zdroje, tak i čas. Podmínkou je, že podnik má k dispozici pracovníky schopné vytvořit požadované řešení i finanční zdroje na ohodnocení pracovníků a materiál. Je také třeba mít efektivní systém zachycování inovací vytvořených v podniku. Takový systém je často reprezentován osobou, která má v podniku za úkol aktivně vyhledávat inovace a zajišťovat jejich posouzení a později případně i ochranu, v kombinaci s dostatečnou informovaností pracovníků a s motivačním systémem například odměn za vytvořenou inovaci a podílu původců na přínosu z využití této inovace, na což mají původci ostatně nárok ze zákona. Vytváření nového řešení znamená ale také zdržení, s nímž je nový či inovovaný výrobek uveden na trh, což může být v některých oborech velmi zásadní faktor. Důležitou roli hraje i to, jak velký prostor je ponechán v dané oblasti techniky pro vytvoření nového řešení, aniž by toto řešení porušovalo práva třetích osob.

Když je nové technické řešení vytvořeno, původce by měl o jeho vytvoření informovat svého zaměstnavatele, a to písemně, s dostatečnými podklady pro posou-



zení vytvořeného řešení. Zaměstnavatel má na posouzení řešení a na rozhodnutí o jeho převzetí od původce lhůtu tři měsíců. V této lhůtě je doporučené provést novou rešerši stavu techniky a s jejími výsledky nové řešení porovnat. Pokud se vytvořené technické řešení jeví stále jako nové a zaměstnavatel se domnívá, že pro něj najde využití, převezme od původce právo k vynálezu. Původce nemůže zaměstnavatele nijak zavazovat nebo nutit k tomu, aby vynález byl chráněn či využíván. Neuplatní-li zaměstnavatel právo k vynálezu ve výše uvedené lhůtě tři měsíců, zůstává právo k vynálezu původci.

Nyní je třeba rozhodnout o tom, zda a jak bude nové řešení chráněno. Pokud je majitel řešení schopen toto technické řešení utajovat a toto utajení zajišťovat, připadá v úvahu ochrana obchodním tajemstvím. Tento neformální způsob ochrany je vhodný pouze pro vynálezy, jejichž podstatu nelze poznat z výrobků, které jsou na nich založeny. Tedy vynález spočívající v konstrukčním řešení výrobku je zveřejněn nejpozději okamžikem uvedení tohoto výrobku na trh. Kdokoliv si může výrobek koupit, rozebrat a zjistit, v čem toto konstrukční řešení spočívá. Ochrana obchodním tajemstvím je tedy vhodná a všeobecně využívaná spíše v případě nových technologických postupů a inovačních výrobních řešení. /9/ Pokud hrozí nebezpečí, že stejné řešení vytvoří v dohledné době konkurenční podniky, je vhodnější zvolit formální ochranu.

Formální průmyslověprávní ochranu je vhodné volit tehdy, splňuje-li řešení podmínky chránitelnosti, tedy je nové, inventivní a nespadá do žádné z výluk z chránitelnosti (viz výše), a očekává-li se, že bude mít výrazný ekonomický přínos. Za formální ochranu se platí jednak úřední poplatky a jednak překlady a služby patentových zástupců v zemích, kde má být řešení chráněno. V případě ochrany v evropských zemích a v Severní Americe se náklady na patentovou ochranu mohou rozrůst až do řádu milionů korun. Pokud se podnik pohybuje v oboru s velmi krátkým inovačním cyklem, je vhodné investovat pouze do ochrany užitným vzorem, který je registrován poměrně rychle, a to jen na územích hlavního obchodního a výrobního zájmu. Vzhledem k tomu, že řízení o udělení patentu trvá ve většině zemí v průměru 1 až 6 let, nemá smysl volit patentověprávní ochranu pro výrobky, jejichž inovační cyklus je kratší než 2–3 roky, a ušetřené prostředky je vhodnější investovat do dalšího vývoje a udržení technologického náskoku. Jedná-li se o technické řešení v oboru s dlouhým inovačním cyklem, vyplatí se investovat do průmyslověprávní ochrany, o jejím geografickém rozsahu pak rozhoduje to, na kterých trzích podnik prodává své výrobky, kde jsou hlavní konkurenční podniky a kde je možnost případně poskytnout licenci a zvýšit tak ekonomický přínos vynálezu. Pokud je nově vytvořené technické řešení pro danou oblast techniky zcela zásadní a pravděpodobně bude dlouho základem výrobků, vyplatí se investice do průmyslověprávní ochrany v širokém geografickém rozsahu a je třeba licenční politiku přizpůsobit požadavkům daného oboru, tj. má-li se nové technické řešení stát u výrobků v dané technické oblasti standardem, měla by být licenční politika velkorysá, zatímco v jiných oborech je v zájmu majitele patentu dávat na trzích, které není schopen sám zásobit, pouze výlučné licence.

Vždy je třeba brát v úvahu, že spotřebitel se často řídí spíše vzhledem výrobků než technickým řešením v nich obsaženým, v žádném případě se tedy nesmí zanedbat ani ochrana vzhledu a značky produktu. Je třeba si zajistit práva k designovému řešení výrobku, tedy vlastnictví nebo licenci k autorským právům, a tento

design výrobku je vhodné i formálně chránit zápisem průmyslového vzoru. Výrobek se také bude prodávat pod určitou ochrannou známkou, případně bude jeho reklama podpořena i sloganem. Ochrannou známkou je vhodné rovněž formálně chránit zápisem a v určitých případech je vhodné zajistit i ochranu sloganu formou ochranné známky. Navíc je třeba uvažovat i o tom, že i ochranná známka a slogan mohou být předmětem autorského práva, je tedy opět třeba si zajistit dostatečně širokou licenci nebo vlastnictví majetkových autorských práv.

### **Nové trendy ve strategiích inovačních firem – některé příklady ze zahraničí**

Zřejmě nejpropracovanější firemní strategie, jejichž neoddelitelnou součástí je ochrana duševních statků, mají dnes firmy japonské, zejména v elektrotechnickém sektoru. V japonských firmách je aplikován dokonalý a propracovaný systém využití globálních patentů a křížových licencí, založený na dlouhodobých podnikatelských vizích. Odpovědnost za celkovou firemní koncepci ochrany duševních statků má nejvyšší firemní management, který věc pečlivě sleduje a centrálně ji řídí. Otázky ochrany duševních práv jsou rovněž pravidelně předmětem projednávání na úrovni nejvyššího firemního vedení /10/.

V Evropě naopak převládají odlišné organizační přístupy, jejichž charakteristickým rysem je částečné nebo úplné odtržení problematiky ochrany nehmotných statků od celkové firemní strategie. Evropský pohled je mnohem více formalizovaný. Jen asi ve čtvrtině evropských firem se problematika ochrany duševních práv řeší na úrovni nejvyššího firemního vedení. Patentové aktivity jsou v mnoha evropských firmách považovány spíše za technickou záležitost; většinou se jimi zabývají buď právní oddělení, nebo jsou řešeny na úrovni různých organizačních jednotek přiřazených buď k firemnímu výzkumu a vývoji, nebo k výrobě. Obě z uvedených organizačních variant jsou nešťastné, protože odpovědní pracovníci ze svých funkčních pozic nemají (a ani nemohou mít) dostatečný přehled o celkových strategických zájmech dané firmy, natož celého oboru /10/.

V posledních několika letech, zejména v souvislosti s bouřlivým rozvojem v oblasti informačních a komunikačních technologií, některé zahraniční společnosti začínají k ochraně svých inovačních výrobků ve větší míře využívat kombinovaných strategií, jejichž cílem je buď omezení konkurence, odrazení potenciálních napodobitelů či padělatelů, nebo získání vlastní dominance na trhu. Tyto strategické přístupy, které popisuje I. Bansal /8/, jsou zajímavé a mohou poskytnout určitou inspiraci i některým domácím firmám.

**1. Posilování předmětu hlavního podnikání (Core Competence) a včasný vstup na trh.** Pokud je firma schopna inovovat a uvádět nové výrobky na trh dříve než její konkurenti, může tímto postupem odradit podstatnou část imitátorů. Podobnou agresivní strategii používá v současnosti například firma Intel, která uvádí na trh nejnovější generaci čipů vždy dlouho před konkurencí. Inovované výrobky jsou přitom přednostně dodávány těm zákazníkům, kteří již používají analogický firemní produkt předešlé generace. Firma také realizuje masivní reklamní kampaň zaměřenou na koncové uživatele a souběžně investuje velké sumy do vývoje nových produktů, což rovněž přispívá k tomu, že množství jejich klientů neustále narůstá. Příjmy z celosvětové realizace nových produktů potom firmě umožňují kompenzovat ohromné výdaje spojené s vývojem přípravků na výrobu čipů další, nové generace.

**2. Překotné inovace (Break Neck Innovation).** Jiná strategie, jak porazit potenciální konkurenci a hlavně imitátory, spočívá v tom, že firma doslova zaplaví trh neustálými inovacemi. Tuto politiku realizuje například firma LG Electronics, která se stala držitelem již 16 prestižních cen za neaktivnějšího inovátora „CES 2005 Innovations“, a to hned v několika kategoriích od digitálních přehrávačů a domácích kin přes videa, počítačové komponenty a doplňky až po domácí elektrospotřebiče a mobilní telefony.

Capital one – společnost specializovaná na výrobu platebních karet – přišla v letech 1993–2000 na trh se sérií inovací, jež následovaly po sobě s dosud nevídanou kadencí. Jen v roce 1999 firma investovala více než 750 milionů dolarů do marketingu nových výrobků, které přitom ještě před šesti měsíci nebyly vůbec na trhu. Firma souběžně realizovala asi 30 tisíc různých experimentů s cílem vyvinout nové výrobky a služby. Žádná z těchto inovací nebyla přitom ošetřena žádnou formální ochranou. Na druhou stranu propracovaný systém vnitřního účetnictví firmu vždy varoval v okamžiku, kdy se tržní potenciál daného výrobku začínal vyčerpávat. To signalizovalo, že nadešel čas uvést na trh další inovaci.

**3. Přehodnocení vlastní cenové politiky.** Hlavní důvod, proč existuje černý trh s napodobeninami a pirátskými kopiemi, spočívá v tom, že tyto nezákonné výrobky jsou téměř vždy citelně levnější než originály. V souvislosti s tím někteří výrobci, zatím zejména na rychle se rozvíjejících asijských trzích, rovněž přistupují ke snižování svých cen. Například vydavatelská firma Pearson Education Publishers zavedla v Indii podstatně snížené ceny u řady on-line přístupných akademických publikací, což jednak činí moderní znalosti široce dostupnými pro běžnou populaci a jednak podstatně eliminuje problém běžně rozšířeného nelegálního kopírování, jež se stává v podstatě nerentabilním.

**4. Nabízení doplňkových služeb nebo výrobků spolu s klíčovými (Core) výrobky.** Pokud jsou klíčové výrobky firmy náchylné k ilegálnímu napodobování nebo kopírování, snaží se někteří výrobci tyto produkty nabízet zákazníkům spolu s jiným doplňkovým výrobkem nebo službou, kterou nelze tak snadno imitovat, a které současně jejich originální produkt podstatně zhodnocují. Přidaná hodnota takto vzniklého komplexního produktu přispívá k rozšiřování skupiny věrných firemních zákazníků. Příkladem úspěšného využití této strategie může být praxe firmy Microsoft, jejíž programy (např. Word nebo Excel) mohou být samy o sobě snadno kopírovány a šířeny. Avšak operační systém, který je zabudován v počítačovém mikroprocesoru a který kvalitní aplikaci těchto programů v podstatě umožňuje, zkopírován být prakticky nemůže. Microsoft navíc neustále rozšiřuje rozsah svých služeb i uživatelskou síť, což jeho produkty činí ještě atraktivnějším jak pro stálé, tak i pro nové klienty. Široké spektrum nabízených služeb v kombinaci s propracovanou uživatelskou podporou a spolu s dalšími formálními způsoby ochrany svých produktů mimo jiné umožňují, aby byl Microsoft úspěšnou firmou i na čínském trhu, kde více než 90 % běžně užívaného softwaru představují pirátské kopie.

Někteří vydavatelé knih a časopisů v poslední době začínají vkládat do obálek svých výrobků CD nosiče. Například vydavatelství Safari Book svým zákazníkům umožňuje, aby s pomocí vloženého CD získali přístup do celé elektronické knihovny z produkce daného nakladatelství a aby si dokonce mohli překopírovat části některých děl. Zákazník, kterého některá ukázka zaujme, si pak nutně

nemusí celou knihu kupovat v tištěné verzi; stačí, zaplatí-li příslušný přístupový poplatek k elektronickému stažení celého textu prostřednictvím Internetu. Tato rozšířená nabídka činí výrobky dané firmy jedinečnými; doplňkové služby podobného typu se zároveň jen těžko kopírují.

- 5. Když nelze konkurenci porazit, tak se s ní spojte! (If You Can't Beat Them, Join Them!).** Moderní praxe některých firem ukazuje, že za situace, kdy firma přichází o značnou část svého zisku z důvodu pirátství, může být pro ni výhodné, když sama vyvine podobnou strategii jako sami piráti.

Například IndieFlix, společnost specializovaná na filmy šířené po Internetu, si uvědomila tržní potenciál, který v současnosti navozují vysoké ceny běžných filmových distributorů a riziko ilegálního kopírování filmů. Zavedla systém, který funguje tak, že na firmu se obracejí sami filmoví režiséri, kteří nechtějí nebo nemohou riskovat finanční ztrátu při uvádění nového filmu. Jejich nové filmy IndieFlix přejímá a umísťuje je rovnou na svých webových stránkách ([www.indieflix.com](http://www.indieflix.com)), odkud si je diváci mohou za poplatek objednat. Firma pak vypálí požadovaný film na DVD nosič a ten odešle zákazníkovi. Cena celovečerního filmu zakoupeného touto cestou je 9,95 \$, což je méně než cena běžného lístku do kina.

Jiným příkladem firemní strategie, která je do určité míry inspirována pirátskými přístupy, je současná inovace firmy Sony Electronics. Tato firma vyrábí CD nahrávače a MP3 přehrávače, které umožňují stahovat produkty firmy Sony Music.

Z těchto příkladů vyplývá, že v některých situacích může být pro firmu výhodné aplikovat ochranné strategie do jisté míry imitující skutečné pirátské přístupy. Ohrožená firma tak může získat zpět část prostředků, které v důsledku pirátství ztratila.

### **Průmyslověprávní strategie výzkumné organizace**

Pro většinu veřejných výzkumných organizací – univerzit i ústavů Akademie věd – byla a dodnes jsou hlavním výstupem i měřítkem kvality vědecké práce především **odborné publikace**. Po roce 1990, zejména v přírodovědných a technických oborech, narůstal postupně tlak na odbornou kvalitu a výkonnost, měřitelnou počtem publikací uveřejňovaných v nejkvalitnějších mezinárodních periodikách s takzvaným impaktním faktorem. V posledních letech, v souvislosti s naplňováním Usnesení Vlády České republiky č. 644 z roku 2004 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků /11/, však nabývá na významu i snaha o posilování aspektů aplikovaného výzkumu a o užší sepětí výzkumu s vývojem a podporou inovací. V současné metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, jež má dopad i na vyšší státní finanční podpory pro jednotlivé organizace, se proto přihlíží mimo tradičních publikačních výstupů i k získaným patentům, licencím a dalším formám průmyslové ochrany získaných výzkumných výsledků /12/. Bodové ohodnocení, které daná výzkumná organizace může získat za zahraniční (evropský, popřípadě japonský nebo severoamerický) patent či za patent národní, je nyní zhruba srovnatelné s bodovým rozpětím, v němž se pohybuje většina publikací uveřejněných ve zmíněných periodikách impaktované třídy. Adekvátní počty bodového ohodnocení jsou v současném systému přiřazeny rovněž průmyslovým a užitným vzorům, licencím, uznaným odrůdám zemědělských plodin, plemenům hospodářských zvířat i dalším aplikovaným

výstupům, jako jsou například funkční vzorky a prototypy výrobků, autorizovaný software apod.

S ohledem na tyto skutečnosti je při rozvahách o nejlepší strategii výzkumné organizace nutno si nejprve uvědomit některé zásadní skutečnosti. Pokud je výzkumný poznatek veřejně publikován, stává se obsah této publikace obecným statkem, bez možnosti sdělené poznatky jakkoliv dodatečně ochránit. Na druhou stranu, okamžikem zveřejnění ve veřejně dostupném periodiku nastává současně automatická ochrana osobnostních práv autorských (podle autorského zákona), a to bez nutnosti tato práva ochraňovat prostřednictvím nějakého dalšího subjektu nebo instituce. Autor (autoři) by si měl proto být vědom uvedených publikačních důsledků a vyvarovat se předčasného zveřejnění, případně publikování zbytečných podrobností, které nejsou bezprostředně nutné pro pochopení sdělovaných výsledků a které by mohly být využity konkurencí v rozporu s jeho záměry nebo se záměry jeho organizace. /13/ Jinak řečeno, v současné době je žádoucí, aby výzkumné organizace přehodnotily svoji dosud značně rozšířenou, čistě publikační strategii řídicí se heslem „*Publish or Perish*“ („*Zveřejňuj nebo zhyň*“) a aby pečlivě zvažovaly, zda pro ně není výhodnější, aby si nejprve daný výzkumný výsledek ochránily některým z popsanych nástrojů ochrany průmyslového vlastnictví. Rozhodnutí, jestli je za daných okolností výhodnější podat nejprve přihlášku o patent (či užitečný vzor), nebo nové řešení rovnou publikovat, by však mělo být učiněno co nejdříve, rozhodně ještě před předložením publikace do tisku, protože odborná publikace pozdější patentovou přihlášku v podstatě vylučuje. Na druhou stranu, včasné rozhodnutí o podání patentové přihlášky následně publikování ani nevylučuje, ani neznamená podstatné zdržení v publikačním procesu. Související publikaci je možné bez rizika předložit do tisku vzápětí po podání patentové přihlášky nebo jiné vhodné formy průmyslověprávní ochrany. /14/

V případě výzkumných organizací (nejde-li o řešení vzniklé přímo při spolupráci s podnikem) nové technické řešení typicky vzniká jako jeden z výstupů základního výzkumu, nikoliv jako cílené zlepšení řešící určité konkrétní požadavky. Zároveň se často jedná o řešení v podobě, která nedovoluje okamžité využití ve výrobě, ale je třeba ji ještě pro efektivní využití dopracovat. Vzhledem k tomu, že výzkumná organizace většinou nemá vlastní výrobní kapacity, musí volit jiný způsob uplatnění chráněného technického řešení, než je vlastní výroba. V podstatě má výzkumná organizace dvě možnosti – **licencování technického řešení** nebo **vytvoření spin-off firmy**. Pro vytvoření spin-off firmy je však potřeba investor, protože ve většině oborů je založení a provoz takové firmy poměrně finančně nákladný a je třeba mít prostředky zejména pro období před uvedením výrobku na trh, kdy se dokončuje vývoj výrobku, a pro období těsně po uvedení výrobku na trh, kdy je třeba výrobek na trhu propagovat. Investoři, kteří jsou ochotni do spin-off firem dávat své prostředky, obvykle počítají s investicí zhruba na 3–8 let a s návratností v násobcích vložených peněz, neboť se jedná o investici s vysokým rizikem. Zároveň musí být počítáno s tím, že alespoň část původních výzkumných pracovníků se bude muset poměrně intenzivně věnovat práci ve spin-off firmě.

Druhou možností, mnohem hojněji využívanou, je poskytnutí licence podniku, který bude s výzkumnou organizací spolupracovat na dalším vývoji technického řešení, bude-li to třeba, a poté bude výrobek založený na tomto technickém řešení vyrábět a uvádět na trh. Vzhledem k tomu, že každý podnik při hodnocení nabíže-

né licence bude postupovat tak, jak je popsáno výše v oddílu Inovační strategie, je třeba, aby výzkumná organizace měla vhodným způsobem a v dostatečném rozsahu přihlášené své řešení k ochraně, a zároveň, aby při jednáních postupovala dostatečně obezřetně.

Když je ve výzkumné organizaci vytvořeno technické řešení, které splňuje podmínky chránitelnosti a mohlo by být komercializováno, je třeba si co nejdříve zajistit právo priority podáním první patentové přihlášky nebo přihlášky užitného vzoru, která zároveň bude sloužit jako důkaz, že řešení bylo poprvé vytvořeno v této výzkumné organizaci. Přihláška musí být formulována tak, aby poskytovala dostatečně širokou ochranu, aby pro potenciální licenční partnery bylo výhodné a zajímavé si licenci k tomuto řešení vzít. Ihned po podání této první přihlášky je možno začít oslovovat potenciální zájemce z řad firem, a to s obecně formulovanou nabídkou, která spíše než podstatu technického řešení popisuje jeho výhody a možnosti využití (tzv. non-confidential nabídka). Projeví-li některá z oslovených firem zájem o využití předmětného technického řešení, je třeba další podklady, výsledky atd. poskytovat pod smlouvou o utajení. Zájemce řešení prostuduje, vyzkouší a podle výsledků se rozhodne buď pro přijetí licence, nebo proti němu. Podle úspěšnosti výsledku se pak uzavírá buď smlouva o výzkumné spolupráci s prvky budoucí licenční smlouvy, nebo, je-li řešení téměř připraveno k uvedení do výroby, licenční smlouva. Někdy trvá nalezení licenčního partnera z řad firem poměrně dlouho, proto je důležité začít s jeho hledáním co nejdříve. Vzhledem k finančním nákladům na ochranu technického řešení je obvyklým postupem to, že výzkumná organizace podá první patentovou přihlášku nebo přihlášku užitného vzoru, potom ještě mezinárodní přihlášku podle PCT, a není-li v 30měsíční lhůtě od data podání první patentové přihlášky nalezen licenční partner, dále již výzkumná organizace ochranu nehradí, případně zvolí pouze ochranu v 2–3 teritoriích, která jsou z hlediska nalezení licenčního partnera nejnadějnější.

## Hlavní zkratky použité v textu



<b>AV ČR</b>	Akademie věd České republiky
<b>BSA</b>	Protipirátská asociace BSA (Business Software Alliance)
<b>CAPM</b>	Model oceňování kapitálových aktiv (Capital Asset Pricing Model)
<b>CTM</b>	Ochranná známka Společenství (Community Trade Mark)
<b>DILIA</b>	Divadelní, literární, audiovizuální agentura
<b>EHS</b>	Evropské hospodářské společenství
<b>EP</b>	Evropský parlament
<b>EPC</b>	Evropská patentová úmluva
<b>EPD</b>	Environmentální prohlášení o výrobku (Environmental Product Declaration)
<b>EPO</b>	Evropská patentová organizace (European Patent Organization)
<b>EPÚ</b>	Evropský patentový úřad
<b>ESF</b>	Evropský sociální fond (European Social Fund)
<b>EK</b>	Evropská komise
<b>EU</b>	Evropská unie
<b>FMTIR</b>	Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj
<b>FMZO</b>	Federální ministerstvo zahraničního obchodu
<b>GATT</b>	Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade)
<b>HDP</b>	Hrubý domácí produkt
<b>IFPI</b>	Mezinárodní federace hudebního průmyslu
<b>IFRS</b>	Standardy mezinárodního finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards)
<b>IP</b>	Duševní vlastnictví (Intellectual Property)
<b>LP</b>	Licenční poplatek
<b>JRC</b>	Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre)
<b>M &amp; A</b>	Fúze a akvizice (Mergers & Acquisitions)
<b>MOZ</b>	Mezinárodní ochranná známka
<b>MPO</b>	Ministerstvo průmyslu a obchodu
<b>MSP</b>	Malý a střední podnik
<b>NKÚ</b>	Nejvyšší kontrolní úřad
<b>OECD</b>	Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation Development)
<b>OHIM</b>	Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market)



<b>OP</b>	Operační program(y)
<b>OPPI</b>	Operační program Podnikání a inovace
<b>OSA</b>	Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
<b>PCT</b>	Smlouva o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty)
<b>PLT</b>	Smlouva o patentovém právu
<b>SPLT</b>	Smlouva o hmotném patentovém právu (Substantive Patent Law Treaty)
<b>RP</b>	Rámcový program(y) Evropské unie
<b>RVVI</b>	Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace
<b>SF</b>	Strukturální fondy
<b>SPC</b>	Dodatková ochranná osvědčení
<b>TA ČR</b>	Technologická agentura České republiky
<b>TC AV ČR</b>	Technologické centrum Akademie věd České republiky
<b>TRIPS</b>	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
<b>ÚPV</b>	Úřad průmyslového vlastnictví
<b>VaV</b>	Výzkum a vývoj
<b>VaVaI</b>	Výzkum, vývoj a inovace
<b>WIPO</b>	Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization)
<b>WTO</b>	Světová obchodní organizace (World Trade Organization)

# Použitá literatura a informační zdroje k jednotlivým kapitolám



## 1. kapitola

### Duševní vlastnictví a průmyslová práva.

#### Jejich předmět, význam a systém ochrany v České republice

1. Sullivan, P. H. 2000. *Value-Driven Intellectual Capital: How to convert intangible corporate assets into market value*. New York and London: Wiley and Sons.
2. Junghaus, C., A. Lévy, R. Sander, T. Boeckh, Y. D. Herma, C. Regierer. 2006. *Intellectual Property Management: A Guide for Scientists, Engineers, Financiers, and Managers*. New York and London: Wiley and Sons, 188 str.
3. Příručka *Ochrana duševního vlastnictví*. 2007. Příloha časopisu Komora.cz, Hospodářská komora České republiky, 16 str.
4. Dobiáš, I. 2004. „Management duševního vlastnictví poznatků VaV. S4P – Program IA ČR pro podporu využití badatelských poznatků v praxi.“ *Řada R – výzkumné práce*, č. 3, Inženýrská akademie ČR.
5. Špindler, K. 2007. *Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha: LexisNexis CZ, 94 str.
6. Dobiáš, I. 2008. *Vádemekum komercializace poznatků výzkumu a vývoje*. Czech Knowledge Transfer Office při Inženýrské akademii ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, 75 str.
7. „Understanding Industrial Property.“ *WIPO Publication No. 895 (E)*. Dostupné z: <[http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/895/wipo\\_pub\\_895.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf)>.
8. Hák, J. 2008. „Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví?“ *Průmyslové vlastnictví*, č. 4/2008, str. 109–115.
9. Boháček, M., L. Jakl. 2002. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Vysoká škola ekonomická.
10. Internetové stránky Ministerstva kultury. Dostupné z: <<http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/caste-dotazy-508>>.
11. Kopecká, S. 2001. *Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice a v Evropské unii*. EURO INFO CENTRUM, BIC Plzeň – Podnikatelské inovační centrum, 24 str.
12. Jenerál, E. 2007. *Mezinárodní úmluvy v patentovém právu*. 2., doplněné vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 180 str.
13. Čada, K. 2008. „Licenční smlouvy v současné praxi.“ Str. 162–178 in L. Jakl (ed.). *Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví*. Praha: Metropolitní univerzita.
14. Paclík, M. 2010. „Patentové informace o nových technických řešeních.“ Str. 8–10

in *Práva k duševnímu vlastnictví: Klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků*. 14. leden 2010, Národní technická knihovna, Praha. Sborník konferenčních prezentací. Praha: Technologické centrum AV ČR.

15. Pazour, M. 2009. *Ochrana průmyslového vlastnictví v inovační politice. Podpora IPR ze Strukturálních fondů EU*. Seminář ČSVZ, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 27. květen 2009.
16. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. 2009. *Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009*. Praha: Úřad vlády, 172 str.

## 2. kapitola

### **Nehmotné statky v 21. století: Nová ekonomika, „globální patentové oteplování“ a prognózy budoucího vývoje**

1. Russel, I. 2007. „Intellectual assets management.“ Pp. 263–269 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of Intellectual Property Management.*, 1<sup>st</sup> Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
2. Round, E. 2007. „The strategic role of IP in European business.“ Pp. 14–16 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of Intellectual Property Management.* 1<sup>st</sup> Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
3. Kaiser, A. 2009. „IP securitization.“ Pp. 459–463 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of Intellectual Property Management.* 2<sup>nd</sup> Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
4. Gordon, R. J. 2000. „Does the „New Economy“ Measure up to the Great Inventions of the Past?“ *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 14, pp. 49–74.
5. Bansal, I. 2008. „Beyond IPRs: Towards a Proactive Approach to Protecting Intellectual Property in a Global World.“ *The Icfai Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 7, pp. 59–68.
6. *Current and emerging intellectual property issues for business. A roadmap for business and policy makers*. Ninth edition. Paris, France: International Chamber of Commerce. Available from: <[www.iccwbo.org](http://www.iccwbo.org)>.
7. Kerekes, Z. 2005. „Maximizing the value of IP assets in the life science.“ In *International Policy Conference*, Ferrari, Italy, 20–22 October. Available from: <[http://www.ferraraonintangibles.eu/OECD-FarraraIntangiblesConference/ppt/kerekes\\_4bd.pdf](http://www.ferraraonintangibles.eu/OECD-FarraraIntangiblesConference/ppt/kerekes_4bd.pdf)>.
8. Heiden, B., U. Petrusson. 2007. „IP in the knowledge economy.“ Pp. 21–25 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of European Intellectual Property Management.* 1<sup>st</sup> Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
9. *DNA Patents Create Monopolies on Living Organisms. Council for Responsible Genetics*. 2000. Reprint of a CGR position paper. Available from: <<http://www.actionbioscience.org/genomic/crg.html>>.
10. Zekos, G. I. 2009. „Does Biotechnology / Nanotechnology Patenting Promotes Science or Profits?“ *The Icfai University Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. VIII, No. 2, pp. 7–25.
11. Bowman, D. M., G. A. Hodge. 2007. „A Small Matter of Regulation: An International Review of Nanotechnology Regulation.“ *The Columbia Science and Technology Law Review*, Vol. 1/2007, pp. 36.
12. Martin, G., C. Sorenson, T. Faunce. 2007. „Balancing intellectual Monopoly privi-

- leges and the need for essential medicines.“ *Globalization and Health*, No. 3, pp. 1–5.
13. Janke, T. 2007. „Minding Culture: Case Studies on Intellectual Property and Traditional Cultural Expression – Study No. 1.“ *WIPO Publication No. 781*, 170 str.
  14. Idris, K. 2003. „Intellectual Property. A Power Tool for Economic Growth. World Intellectual Property Organization.“ *WIPO Publication No. 888.1*.
  15. Stallman, R. 2010. „Jak švédská Pirátská strana podkopává svobodný software.“ *Britské listy*, 8. 2. 2010. Dostupné z: <<http://blisty.cz/2010/9/art51142.html>>.
  16. Straus, J. 2008. „Is There a Global Warming of Patents?“ *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 11, No. 1, pp. 58–62.
  17. „PCT The International Patent System.“ 2008. *Yearly Review*. WIPO, 18 str.
  18. *IFI Patent Intelligence Analysis of 2008's Top U.S. Patent Recipients Suggest America May be Losing Dominance*. Available from: <<http://ificlaims.com/IFIPatents010909.htm>>.
  19. Cheetham, S., J. Skou. 2009. „IPR and China – Putting Czech SME's ahead of the game.“ Prezentace na semináři *Ochrana průmyslového vlastnictví v Číně a čínské výroby v ČR*. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 21. duben 2009.
  20. Bruhn, C. 2009. „Tools to facilitate IP teaching: the patent teaching kit and the IP curriculum.“ Referát na semináři *Disseminating IP knowledge in universities*, 12th Roving Workshop, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2.–3. prosinec 2009.
  21. Gould, D., W. C. Gruben. 1996. „The role of intellectual property rights in economic growth.“ *Journal of Development Economics*, Vol. 48, pp. 323–350.
  22. Lai, E. L. C. 2001. *The economics of intellectual property protection in the global economy*. Available from: <<http://www.dklevine.com/archive/ref4122270000-00000481.pdf>>.
  23. *EPO scenarios for the future*. Available from: <<http://www.epo.org/scenarios>>.
  24. „Čínští vědci stojí na čele světového výzkumu.“ *Britské listy*, 26. leden 2010. Dostupné z: <<http://www.blisty.cz/2010/1/26/art50938.html>>.

### 3. kapitola

#### Ochrana průmyslových práv

1. Horáček, R., K. Čada, P. Hajn. 2005. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, str. 4.
2. Pelikánová, I. 1995. „Úvaha o věcech v právním smyslu.“ *Právní praxe v podnikání*, roč. 4, č. 11, str. 6.
3. Telec, I. 2007. *Přehled práva duševního vlastnictví*. 2. vydání. Brno: Doplněk, Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, str. 199.
4. Důvodová zpráva k zákonu č. 527/1990 Sb., část první, str. 3
5. Ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 527/1990 Sb.
6. Rozhodnutí J 15/1980, 81/213.
7. PCT – stav ke dni 15. 10. 2009.

### 4. kapitola

#### Možnosti současné právní ochrany proti pirátství a paděláním

1. Kříž, J. 1999. *Ochrana autorských práv v informační společnosti*. Praha: Linde, str. 13.

2. Viz např. [www.ifpi.cz](http://www.ifpi.cz) o situaci v hudebním průmyslu, [www.bsa.cz](http://www.bsa.cz) o situaci v počítačovém průmyslu nebo ucelenější informace ICC Counterfeiting Intelligence Bureau na [www.icc-ccs.org](http://www.icc-ccs.org)
3. Viz <[http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/index_en.htm)>.
4. Viz <[www.wto.org](http://www.wto.org)>.
5. Fukunaga, Y. 2008. „Enforcing TRIPS: Challenges of Adjudicating Minimum Standards Agreements, Berkeley.“ *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 23, No. 2, pp. 867–932.

## 5. kapitola

### **Podpora ochrany duševního vlastnictví z veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací**

1. Viz <<http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=9919>>.
2. Viz <<http://www.vyzkum.cz>>.
3. Prnka, T., K. Šperlink, F. Hronek, M. Chvojka, J. Verberger. 2007. *Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu v České republice 2008*. 10. aktualizované a doplněné vydání. Ostrava: Repronis, 170 str.
4. Viz <<http://www.tacr.cz>> (webové stránky Technologické agentury České republiky).
5. Viz <[http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C53048BC8/cds/xsl/182\\_1344.html?year=>](http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C53048BC8/cds/xsl/182_1344.html?year=>)>.

## 6. kapitola

### **Současné formy státní finanční podpory pro patentování**

#### **v rámci programu INOVACE – Patent**

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI, 29. dubna 2008. *Inovace*. Praha, 16 stran. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument48304.html>>.
2. Rada pro výzkum a vývoj, prosinec 2008. *Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2008*. Praha: Úřad vlády ČR, 168 stran. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument48304.html>>.
3. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI, 4. května 2009. *Výzva k předkládání projektů v rámci OPPI Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví*. Praha, 10 stran. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument48304.html>>.
4. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI, 1. května 2009. *Pravidla způsobilých výdajů pro Inovace – Patent, zvláštní část*. Praha, 1 strana. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument48304.html>>.
5. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI, duben 2009. *Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – VÝZVA II*. Praha, 29 stran. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument48304.html>>.
6. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI, 19. října 2009. *Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z operačního programu Podnikání a inovace. Obecná část*. Praha, 50 stran. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument49046.html>>.
7. CzechInvest, systém eAccount. Dostupné z: <<http://www.czechinvest.org/eaccount>>.

8. CzechInvest, sekce Rádce. Dostupné z: <<http://www.czechinvest.org/radce>>.
9. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI, 1. června 2009. *17\_14\_F\_PODMÍNKY - INOVACE - patent*. Praha, 6 stran. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument48304.html>>.
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI, 1. května 2009. *Pravidla etapizace projektu*. Praha, 1 strana. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument49046.html>>.
11. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI, 1. května 2009. *Pravidla pro výběr dodavatelů*. Praha, 4. str. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument49046.html>>.
12. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI, 1. května 2009. *Pravidla pro publicitu*. Praha, 3 str. Dostupné z: <<http://www.mpo.cz/dokument49046.html>>.
13. Informace od pracovníků CzechInvestu převzaté z interní databáze.

## 7. kapitola

### **Specifická pravidla duševního vlastnictví v 7. rámcovém programu Evropské unie na podporu výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací**

1. Viz <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0041:EN:PDF>>.
2. Viz <[http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-inbrief\\_cs.pdf](http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-inbrief_cs.pdf)>.
3. Viz <[http://cordis.europa.eu/fp7/home\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html)>.
4. Viz <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0018:EN:PDF>>.
5. Viz <[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr\\_en.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf)>.

## 8. kapitola

### **Různá pohledy na hodnotu nehmotných statků v současném světě**

1. Evropská komise. 2005. „Study on Evaluating the Knowledge Economy – What are Patents Actually Worth? The value of patents in today’s economy and society. – Tender No MARKT/2004/09E.“ *Final Report for Lot 1*, May 9.
2. Viz <<http://www.epo.org/patents/patent-information/business/valuation/ips-core.html>>.
3. Neill, D.J. 1997. „Realistic Valuation of Your IP“. *Les Nouvelles, December*.
4. Roland Berger Market Research. 2005. *Study on the Cost of Patenting*. Available from: <[www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)>.
5. McGavock, D. M., D. A. Haas, M. P. Patin. 1992. „Factors Affecting Royalty Rates.“ *Les Nouvelles*, June.
6. International Valuation Standards (IVS); Standard 1 (IVS 1) – Market Value Basis of Valuation. Available from: <<http://www.ivsc.org>>.
7. Viz <<http://www.royaltystat.com>>.

## 9. kapitola

### **Nehmotné statky jako obchodní komodita**

1. Týč, V. 1977. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. Praha: Linde, a. s., 166 str.
2. Šroněk, I. 1991. *Vývoj licenční činnosti od vzniku Československa do současnosti*.

- Praha: Ekonomický ústav Československé akademie věd, 40 str.
3. Malý, J. 2002. *Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: C. H. Beck, 257 str.
  4. Sandford, M. 2007. „Licensing as a growth strategy in Europe.“ Pp. 135–138 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of European Intellectual Property Management*. 1<sup>st</sup> edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
  5. Internetové stránky OECD. Dostupné z: <<http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?DatasetCode=TIS>>.
  6. Čada, K. 2008. „Licenční smlouvy v současné praxi.“ Str. 162–178 in L. Jakl (ed.). *Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví*. Praha: Metropolitní univerzita.
  7. Čada, K., M. Knížek. 2001. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. 3. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 162 str.
  8. Kubíček, J., P. Svačina. 2006. *Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití, hodnocení a oceňování. Příručka pro praxi vědecko-výzkumných pracovníků*. Praha: Technologické centrum AV ČR, 54 str.
  9. Kubíček, J., P. Svačina. 2006. *Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití, hodnocení a oceňování. Příručka pro podnikovou praxi*. Praha: Technologické centrum AV ČR, 62 str.
  10. Internetové stránky společnosti OCEAN TOMO. Dostupné z: <[www.otpba.com](http://www.otpba.com)>.
  11. Dobiáš, I. 2004. *Management duševního vlastnictví poznatků VaV. Inženýrská akademie ČR, řada R – výzkumné práce*. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 48 str.
  12. Dobiáš, I. 2008. *Vádeměkum komercializace poznatků výzkumu a vývoje*. Czech Knowledge Transfer Office při Inženýrské akademii ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Ostrava: Repronis, 48 str.
  13. Škarka, M. 2007. *Projekty „Výzkum pro malé a střední podniky“ a další příležitosti pro MSP*. Praha: Technologické centrum AV ČR, 39 str. Dostupné z: <[http://www.tc.cz/dokums\\_raw/projekty-vyzkum-pro-msp\\_1199977424.pdf](http://www.tc.cz/dokums_raw/projekty-vyzkum-pro-msp_1199977424.pdf)>.
  14. Internetové stránky sítě Enterprise Europe Network Česká republika <<http://www.enterprise-europe-network.cz/>>.

## 10. kapitola

### Ochrana průmyslových práv v inovačních firmách – motivace a překážky

1. Harabi, N. 1995. „Appropriability of Technical Innovations. An Empirical Analysis.“ *Research Policy*, Vol. 24, pp. 981–992.
2. Byma, J. A. Leiponen. 2007. „Can't Block, Must Run: Small Firms and Appropriability.“ *Working Paper Series 1–07*, The Mario Einaudi Center for International Studies, January, 39 str.
3. González-Álvarez, N., M. Nieto-Antolín. 2007. „Appropriability of Innovation Results: An Empirical Study in Spanish Manufacturing Firms.“ *Technovation*, Vol. 27, pp. 280–295.
4. Bansal, I. 2008. „Beyond IPRs: Towards a Proactive Approach to Protecting Intellectual Property in a Global World.“ *The Icfai Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 7, pp. 59–68.
5. López, A. 2009. „Innovation and Appropriability, Empirical Evidence and Research Agenda.“ *The Economics of Intellectual Property, WIPO Publication No. 1012*, 216 str.



6. Hurmelinna, P., K. Puumalainen. 2005. „The Dynamics of Appropriability Regimes.“ *The DRUID Tenth Anniversary Summer Conference*, Copenhagen, June 2005.
7. Scott, S. 2007. „Portfolio building.“ Pp. 179–186 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of European Intellectual Property Management*. 1st Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
8. Cohen, W., R. Nelson, J. Walsh. 2000. „Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why US Manufacturing Firms Patent (or Not).“ *Working Paper No. 7552*, Cambridge, US: National Bureau of Economic Research.
9. Sattler, H. 2003. „Appropriability of Product Innovations: An Empirical Analysis for Germany.“ *Research Papers on Marketing and Retailing No. 003*. Hamburg: University of Hamburg.
10. Arundel, A. 2001. „The Relative Effectiveness of Patents and Secrecy for Appropriations.“ *Research Policy*, Vol. 30, pp. 611–624.
11. Evropská komise: Study on Evaluating the Knowledge Economy – What are Patents Actually Worth? 2005. *Tender No. MARKT/2004/09/E, Final Report for Lot 1*, May 9, Evropská komise.
12. Blind, K., J. Edler, R. Frietsch, U. Schmoch. 2006. „Motives to Patent: Empirical Evidence from Germany.“ *Research Policy*, Vol. 30, pp. 655–672.
13. Knight, D. 2009. „IP in a downturn.“ Pp. 34–38 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *Handbook of European Intellectual Property Management*. 2nd Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
14. Blind, K., Köhler, F. 2009. „Research on Intellectual Property and product piracy – results of a study focusing on the German „Mittelstand“ (SMEs)“. *IPR Helpdesk Bulletin*. No. 44, October-December 2009, pp. 3–5.
15. Hall, B.H., Ziedonis, R.H. 2001. „The Patent Paradox Revisited: An Empirical Study of Patenting in the US Semiconductor Industry, 1979–1995.“ *Journal of Economics*, Vol. 32, No. 1, pp. 101–128.
16. Bělohradská, Z. 2004. *Význam zvyšování povědomí o právech průmyslového vlastnictví pro obchodní strategii malých a středních podniků*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 68 str.

## 11. kapitola

### **Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové inovační strategie**

1. Goodger, B. 2009. „Turning IP into assets.“ Pp. 13–18 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of European Intellectual Property Management*. 2<sup>nd</sup> Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
2. Heilakka, E. 2007. „Investment Risk Management with Intellectual Property Rights.“ Pp. 94–97 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of European Intellectual Property Management*. 1<sup>st</sup> Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
3. Driessen, M. 2009. „Organization of intellectual asset management.“ Pp. 411–417 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of European Intellectual Property Management*. 2<sup>nd</sup> Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
4. Gerhard, T. 2006. *Acquisition of Intellectual Property Rights for SMEs*. Available from: <www.ip4inno.eu>.
5. Bělohradská, Z. 2004. *Význam zvyšování povědomí o právech průmyslového*

- vlastnictví pro obchodní strategii malých a středních podniků*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 68 str.
6. Malý, J. 2002. *Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: C. H. Beck, 257 str.
  7. Horáček, R., K. Čada, P. Hajn. 2005. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 448 str.
  8. Bansal, I. 2008. „Beyond IPRs: Towards a Proactive Approach to Protecting Intellectual Property in a Global World.“ *The Icfai Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 7, pp. 59–68.
  9. Teece, D. 1986. „Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy.“ *Research Policy*, Vol. 15, pp. 285–305.
  10. Round, E. 2007. „The strategic role of IP in European business.“ Pp. 14–17 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of European Intellectual Property Management*. 1st Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.
  11. Usnesení Vlády České republiky ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků.
  12. *Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v r. 2009*. – Úřad vlády ČR, Č.j.: 08724/09 – RVV, 17 str.
  13. Dobiáš, I. 2008. *Vádemékum komercializace poznatků výzkumu a vývoje*. – Czech Knowledge Transfer Office při Inženýrské akademii ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, 75 str.
  14. Hartvichová, K. 2009. „IP in the Czech Republic.“ Pp. 291–293 in A. Jolly, J. Philpott (eds.). *The Handbook of European Intellectual Property Management*. 2<sup>nd</sup> Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.

## Důležité internetové stránky



### Domácí internetové stránky

<http://www.upv.cz> – stránky Úřadu průmyslového vlastnictví, které obsahují řadu užitečných praktických informací a dalších odkazů souvisejících zejména s otázkami ochrany průmyslových práv v ČR. Je zde rovněž k dispozici podrobná a průběžně aktualizovaná databáze odkazů na další patentová pracoviště v Evropě a ve světě.

<http://www.dusevniivlastnictvi.cz> – portál věnovaný prosazování práv z duševního vlastnictví; portál obsahuje řadu důležitých odkazů na domácí i zahraniční instituce a klíčové dokumenty související s ochranou duševního vlastnictví.

<http://www.patzastupci.cz> – stránky Komory patentových zástupců České republiky.

<http://mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm> – stránky Ministerstva kultury věnované problematice ochrany autorských práv.

<http://www.cak.cz> – stránky České advokátní komory.

<http://www.coi.cz> – stránky České obchodní inspekce.

<http://www.celnisprava.cz> – stránky Celní správy České republiky.

<http://www.szpi.gov.cz> – stránky Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

<http://www.csvz.cz> – stránky Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů.

<http://www.vyzkum.cz> – specializované stránky o výzkumu a vývoji v České republice; obsahují podrobné informace o legislativě a financování VaV, o formách řízení, koordinace a hodnocení programů národního VaV, národní politiky VaV atd. Stránky obsahují také informace o některých formách podpory VaV a o možnostech mezinárodní spolupráce.

<http://www.avo.cz> – stránky Asociace výzkumných organizací; obsahují mj. rozsáhlý seznam domácích i mezinárodních programů podpory VaV, informace o možnostech mezinárodní spolupráce ve VaV a o finančních dotacích na výzkumné projekty.

<http://www.enterprise-europe-network.cz> – stránky celoevropské sítě Enterprise Europe Network v České republice. Síť nabízí bezplatné poradenství pro podnikatele, poradenství a asistenci v oblasti technologického transferu a inovací a informace a individuální konzultace pro zájemce o finanční dotace a podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací, včetně konzultací v otázkách související ochrany průmyslových práv.

<http://www.tc.cz/narodni-informacni-centrum-pro-evropsky-vyzkum> – stránky Národního informačního střediska pro evropský výzkum (NICER) – projektu

Technologického centra AV ČR. Centrum poskytuje komplexní podporu pracovištím z České republiky při jejich zapojování do projektů evropské spolupráce (zejména do 7. rámcového programu) a do Evropského výzkumného prostoru (ERA).

<http://www.czelo.cz> – stránky České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj (CZELO) v Bruselu. Kancelář napomáhá zapojení českého výzkumu do projektů a programů evropské výzkumné spolupráce; poskytuje zdarma služby domácím výzkumníkům a výzkumným a vývojovým organizacím v jakémkoliv oboru.

<http://www.tacr.cz> – stránky Technologické agentury ČR, zaměřené na implementaci programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a na podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

<http://www.eacr.cz> – stránky Inženýrské akademie, o. s., jejímž cílem je vytváření mostů mezi výzkumem a realizační sférou. Inženýrská akademie pořádá semináře a konference, vydává odborné publikace, provádí vlastní výzkum v oblasti transferu technologií a inovací a poskytuje odborné a expertní služby.

<http://eacr.cz/ckto> – stránky Czech Knowledge Transfer Office – specializovaného pracoviště Inženýrské akademie, jehož smyslem je napomáhat využití poznatků, znalostí a dalších výsledků výzkumu a vývoje v průmyslu a v malých a středních podnicích a přispívat tak ke zvyšování konkurenceschopnosti národního hospodářství.

#### **Zahraníční internetové stránky:**

<http://wipo.int.sme> – stránky Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO) věnované specificky potřebám malých a středních podniků při ochraně duševních a průmyslových práv.

<http://www.inta.org> – stránky Mezinárodní organizace pro ochranné známky.

<http://www.iprguide.com> – stránky mezinárodního projektu Evropské komise „Průvodce průmyslovými právy“, který nabízí pomoc malým a středním podnikům při orientaci ve světě práv k duševnímu vlastnictví. Stránky obsahují informace obecného i specializovaného charakteru, v řadě evropských jazyků, včetně češtiny.

<http://www.ipr-helpdesk.org> – stránky Evropské unie zaměřené na problematiku ochrany duševních práv ve výzkumných, vývojových a inovačních projektech financovaných EU. Stránky nabízejí prakticky orientované virtuální průvodce problematikou IPR a interaktivní kurzy, včetně kursů specificky zaměřených na MSP. Individuální zájemci na těchto stránkách mohou získat také bezplatnou distanční nápomoc (helpdesk) v otázkách souvisejících s ochranou duševních a průmyslových práv v rámci celé EU, formou e-mailových odpovědí na konkrétní dotazy, do tří pracovních dnů.

<http://www.innovaccess.eu/home.html> – stránky EU zaměřené na ochranu a vymáhání práv z duševního vlastnictví. Zde je možno rovněž nalézt přístupy na stránky dalších národních patentových služeb a úřadů průmyslového nebo duševního vlastnictví většiny evropských zemí.

<http://www.ipeuropaware.eu> – stránky evropského projektu IPEuropeAware, který je součástí rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP). Cílem projektu je napomáhat MSP v oblasti ochrany jejich duševních a průmyslových práv.

- [http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index\\_cs.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_cs.htm) – Evropský portál pro malé a střední podniky zřízený Evropskou komisí, který obsahuje obšírné informace o evropské politice, legislativě a různých programech na podporu malých a středních podniků, včetně otázek souvisejících s ochranou duševních a průmyslových práv. Portál je provozován v řadě evropských jazyků, včetně češtiny.
- <http://www.china.iprhelphdesk.en> – stránky Evropské komise specializované na ochranu průmyslových práv a na související nápomoc pro malé a střední podniky podnikající v Čínské lidové republice. Stránky obsahují mj. katalog případových studií, různé elektronické publikace a interaktivní centrum pro konkrétní dotazy podnikatelů.
- <http://www.epo.org> – stránky Evropského patentového úřadu (European Patent Office, EPO).
- <http://www.epo.org/software> – stránky Evropského patentového úřadu věnované otázkám patentovatelnosti počítačových programů, biotechnologií a nanotechnologií.
- <http://www.epo.org/academy> – stránky Evropské patentové akademie (European Patent Office).
- <http://www.espasnet.com> – služba nabízí volný přístup k více než 50 milionům patentových dokumentů z celého světa. Většinou jde o patentové přihlášky, na které dosud nebyl udělen patent. Tuto službu lze tedy s výhodou využít např. ke sledování vývoje nových technologií, k analýzám aktivit konkurenčních firem nebo k nalezení řešení Vašich vlastních technických problémů.
- <http://www.cpvo.fr> – stránky Úřadu pro odrůdy rostlin Evropského společenství (CPVO).
- <http://tmview.europa.eu> – on-line nástroj, který z jediného místa nabízí bezplatný přístup k informacím o evropských ochranných známkách z národních i mezinárodních databází i z databází Společenství.
- <http://oami.eu.net> – stránky Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM).
- <http://www.uspto.gov> – stránky Úřadu Spojených států pro patenty a ochranné známky (United States Patent and Trademark Office).
- <http://www.fiveipoffices.org> – nově zřízené společné stránky Evropského patentového úřadu (EPO), Japonského patentového úřadu (JPO), Korejského úřadu duševního vlastnictví (KIPO), Státního úřadu duševního vlastnictví Čínské lidové republiky (SIPO) a Úřadu Spojených států pro patenty a ochranné známky (USPTO).
- <http://www.jpo.go.jp> – stránky Japonského patentového úřadu (Japan Patent Office).
- <http://www.eapo.org> – Euroasijská patentová organizace (EAPO).
- <http://www.ficpi.org> – Mezinárodní federace právních zástupců pro průmyslové právo.
- <http://www.aippi.org> – Mezinárodní sdružení na ochranu průmyslového vlastnictví.

## O autorech



### **Ing. Karel Čada, Ph.D.** ([karel.cada@seznam.cz](mailto:karel.cada@seznam.cz))

Absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 1994 absolvoval studijní pobyt na JAICA (Tokio – Průmyslově právní ochrana) a v roce 2000 studijní pobyt v rámci International visitor program (Washington – Ochrana intelektuálního vlastnictví). Vedl českou delegaci na diplomatických konferencích o ochraně průmyslového vlastnictví, ve Správní radě Evropské patentové organizace a v Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

V letech 1971–1990 pracoval ve společnosti Teplotechna jako vedoucí patentového oddělení, v letech 1990–2009 působil ve Federálním úřadu pro vynálezy a v Úřadu průmyslového vlastnictví jako náměstek předsedy a předseda úřadu. Nyní pracuje jako pedagogický pracovník na Metropolitní univerzitě v Praze a v Advokátní a patentové kanceláři Čermák Hořejší Matějka a spol. Je autorem řady publikací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

V této knize je autorem kapitoly 3. „*Ochrana průmyslových práv*“.

### **JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.** ([tomas.dobrichovsky@akkb.cz](mailto:tomas.dobrichovsky@akkb.cz))

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jako advokát specializovaný na práva k duševnímu vlastnictví, především autorské právo včetně problematiky informačních technologií, právo známkové a tvůrčí práva průmyslového vlastnictví, spolupracuje s Advokátní kanceláří Kříž a Bělina a od roku 2006 rovněž působí jako odborný asistent v Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního FF UK v Praze. V roce 2007 absolvoval studijní pobyt v Ústavu informačních práv při Univerzitě Amsterdam. Je korespondentem nakladatelství Kluwer Law International ohledně autorskoprávní judikatury. V roce 2007 byl jmenován Ministerstvem kultury zprostředkovatelem kolektivních a hromadných smluv podle § 102 autorského zákona.

V této knize je autorem kapitoly 4. „*Možnosti současné právní ochrany proti pirátství a paděláním*“.

### **RNDr. Kateřina Hartvichová** ([hartvichova@inventia.cz](mailto:hartvichova@inventia.cz))

Absolventka oboru chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1997–2003 pracovala v Ústavu chemických procesů AV ČR v laboratoři zabývající se syntézou nových katalyzátorů. Poté přešla do patentového oddělení firmy Inventia s. r. o., nabízející komplexní služby v oblasti ochrany a komerciali-

zace průmyslového vlastnictví. V letech 2003–2005 vystudovala Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví a následně složila zkoušky patentového zástupce. Pravidelně přednáší o ochraně a komercializaci duševního vlastnictví, zejména vědeckým pracovníkům. Od roku 2010 je prezidentkou Licensing Executives Society (LES) Česká republika.

V této knize je autorkou kapitoly 11. „*Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové inovační strategie*“.

**Ing. Lucie Chroustová** (*lucie.chroustova@email.cz*)

Bakalářský titul obhájila na Jihočeské univerzitě a inženýrský titul na Masarykově univerzitě a na Diplome universitaire na Univerzitě Rennes I. Od roku 2005 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako specialista na oblast inovací a související ochranu duševního vlastnictví. V letech 2007–2008 byla nestorkou programu Inovace.

V této knize je autorkou kapitoly 6. „*Současné formy státní podpory pro patentování v rámci programu INOVACE – Patent*“.

**JUDr. Jaromír Kubíček** (*kubicek@tc.cz*)

Specialista s téměř čtyřicetiletou praxí v zahraničním obchodě s licencemi. V rámci skupiny československých expertů působil řadu let v OSN v organizaci UNCTAD (Konference pro obchod a rozvoj), kde se mj. podílel na tvorbě Kodexu transferu technologie (Code of Conduct on Transfer of Technology Transactions), většinu let jako mluvčí československé delegace. V současné době působí jako expert na otázky licenčních a jim podobných smluv v Technologickém centru AV ČR.

V této knize je spoluautorem Kapitoly 9. „*Nehmotné statky jako obchodní komodita*“.

**Ing. Václav Neumajer** (*vaclav@neumajer.cz*)

Absolvent ČVUT Fakulty elektrotechniky. V letech 1971–1995 byl zaměstnán v podniku TESLA Výzkumný ústav sdělovací techniky A. S. Popova postupně jako samostatný výzkumný pracovník, vedoucí výzkumného týmu a v letech 1990–1995 jako ředitel ústavu. V současné době pracuje jako výkonný předseda Asociace výzkumných organizací. Specializuje se na poradenství při řešení projektů výzkumu a vývoje, především v oblasti ekonomiky a účetnictví projektů podporovaných z českých veřejných prostředků. Zkušenosti čerpá z dlouholetého členství v řadě Rad programů podpory výzkumu a vývoje na MŠMT, na MPO a u dalších poskytovatelů, jako člen komisi pro tvorbu legislativy v oblasti výzkumu a vývoje a grémii zabývajících se problémy aplikovaného výzkumu a vývoje. Je spoluautorem dokumentů a studií z této oblasti.

V této knize je autorem kapitoly 5. „*Podpora ochrany duševního vlastnictví z veřejné podpory výzkumu*“.

**Ing. Václav Suchý, CSc.** (*suchy@tc.cz*)

Projektový manažer Technologického centra AV ČR. V rámci sítě Enterprise Europe Network ČR, koordinované Technologickým centrem AV ČR, se zabývá podporou inovací a aplikovaného výzkumu a vývoje v malých a středních podnicích a posilováním české účasti v rámcových programech EU. Specializuje se rovněž na otázky



ochrany duševního vlastnictví ve vztahu k výsledkům výzkumu a vývoje. Před příchodem do Technologického centra AV ČR působil na různých pozicích v základním i aplikovaném výzkumu a v podnikovém managementu.

V této knize je autorem kapitoly 1. „*Duševní vlastnictví, nehmotné statky a průmyslová práva*“, kapitoly 2. „*Nehmotné statky v 21. století*“ a spoluautorem kapitoly 10. „*Ochrana průmyslových práv v inovačních firmách – motivace a překážky*“ a kapitoly 11. „*Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové inovační strategie*“. Na vzniku knihy se také podílel jako její odpovědný redaktor.

**Ing. Pavel Svačina, Ph.D.** ([svacina@vse.cz](mailto:svacina@vse.cz))

Vystudoval obor Oceňování podniku a jeho majetku na Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2003 absolvoval čtyřměsíční stipendijní pobyt na Università Politecnica di Milano, Itálie, kde se věnoval problematice výnosového a opčního oceňování patentů. Na VŠE v Praze v roce 2006 obhájil doktorskou práci věnovanou výnosovému a opčnímu oceňování patentů. V témže roce rovněž zakončil dálkové specializační studium v Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví. Po studiu působil jako konzultant pro oceňování průmyslových práv v Technologickém centru AV ČR a ve společnosti Tacoma Consulting. Od roku 2006 je odborným asistentem na katedře Financí a oceňování podniků VŠE, kde vede kurz oceňování nehmotného majetku. V současné době pracuje rovněž pro Institut oceňování majetku při VŠE a znalecký ústav DARA. Od roku 2006 je členem Licensing Executives Society (LES) Česká republika.

V této knize je autorem kapitoly 8. „*Různé pohledy na hodnotu nehmotných statků v současném světě*“ a spoluautorem kapitoly 9. „*Nehmotné statky jako obchodní komodita*“ a kapitoly 10. „*Ochrana průmyslových práv v inovačních firmách – motivace a překážky*“.

**Mgr. Jana Vaňová** ([vanovaj@tc.cz](mailto:vanovaj@tc.cz))

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007–2008 absolvovala studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Turku ve Finsku, kde se věnovala otázkám evropského duševního vlastnictví. Část roku 2010 působila v České styčné kanceláři pro výzkum a vývoj v Bruselu. Praktické zkušenosti získala během působení v české a zahraniční advokátní kanceláři a na odborných stážích na pražských obvodních soudech. V současnosti působí v Technologickém centru AV ČR jako kontaktní pracovník pro právní a finanční otázky 7. RP a zaměřuje se na problematiku ochrany duševního vlastnictví a smluvních vztahů v programech evropského výzkumu a vývoje.

V této knize je autorkou kapitoly 7. „*Specifická pravidla duševního vlastnictví v 7. rámcovém programu Evropské unie na podporu výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací*“.



