

Technologická agentura ČR

Principy a pravidla v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví

prosinec 2014

Úvod

Technologická agentura České republiky iniciuje řadu studií a analýz s cílem identifikovat současné hlavní problémy, které omezují efektivnější řízení nakládání s duševním vlastnictvím a transferu technologií a znalostí. Snahou Technologické agentury České republiky (TA ČR) je mj. podpořit komunikaci mezi účastníky inovačních procesů a iniciovat legislativní i procesní změny vedoucí k optimalizaci inovačního ekosystému země.

V tomto kontextu jsou TA ČR prováděna různá šetření, diskuzní setkání a další dvoustranná jednání včetně uspořádání série kulatých diskusních stolů na základě podnětu Rady pro výzkum vývoj a inovace. TAČR v oblasti problematiky ochrany duševního vlastnictví a výkladu pravidel veřejné podpory významně čerpá ze zkušeností agentur sdružených v TAFTIE (evropské asociaci národních inovačních agentur) a průběžně spolupracuje s Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí.

Z dosavadních zjištění a zkušeností je možné vyvodit obecné závěry v podobě principů a pravidel v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, která se vztahují na výstupy výzkumných projektů podpořených z veřejných zdrojů nejen Technologickou agenturou ČR.

Principy v oblasti pravidel k právům duševního vlastnictví

1. Cíl

Výsledky projektů výzkumu a vývoje (dále VaV) částečně nebo zcela financovaných z veřejných zdrojů musí společnosti přinášet prospěch v širším slova smyslu, a to nejen prostřednictvím rozvoje a rozšiřování znalostí, ale i prostřednictvím komerčního využití. Využití výsledků VaV v praxi je pro TA ČR zásadní a přínos podporovaných projektů pro společnost, včetně přínosů ekonomických v závislosti na typu programu, je zohledňován.

TA ČR hraje důležitou roli v podpoře managementu práv duševního vlastnictví, a to i u výzkumných projektů kofinancovaných ze soukromých zdrojů (kolaborativní výzkum). Všeobecným cílem TA ČR je zajistit, aby financování projektů výzkumu a vývoje bylo využíváno takovým způsobem, který by byl společnosti přínosným. Tento základní princip se prolíná všemi body tohoto dokumentu. Hlavním smyslem tohoto dokumentu je maximalizovat přínosy státních dotací pro společnost.

2. Hodnota

Výsledky výzkumu jsou majetkem, který má svou hodnotu. Tato hodnota bývá často proměnlivá v čase a je třeba zajistit její maximální využití. Všichni zúčastnění si musí být vědomi hodnoty vytvářených výsledků.

Ve výzkumných organizacích není obecně doceňována skutečná hodnota existujícího duševního vlastnictví a nehmotného majetku obecně. To se negativně odráží jak v projektech výzkumné spolupráce s podniky, kde výzkumné organizace do projektu vkládají své duševní vlastnictví bez jeho řádného ocenění a uplatnění nároku na jeho ochranu, tak i v projektech smluvního výzkumu a transferu znalostí, kde existující duševní vlastnictví není často zahrnováno do konečné ceny poskytovaných výzkumných služeb. Příčinou je, že výzkumníci často nemají povědomí o skutečné hodnotě duševní činnosti a tedy i potřebě jeho průmyslově právní ochrany. Služby spojené s oceňováním duševního vlastnictví a nevhodnější formou jeho ochrany mohou nabízet odpovědné útvary (nejčastěji centra transferu technologií a znalostí).

3. Ochrana

Instituce musí vyhodnotit, zda mají či mohou mít výsledky výzkumu komerční hodnotu a pokud ano, musí zajistit, aby takovéto výsledky byly chráněny.

Důsledkem nízkého povědomí hodnoty duševního vlastnictví a nehmotného majetku obecně je pak často nevyhovující forma ochrany duševního vlastnictví a nízká kvalita patentových přihlášek.

Je nutné, aby účastníci výzkumného projektu zvýšili své povědomí o otázkách zahrnujících ochranu duševního vlastnictví. TA ČR od svých uchazečů rovněž očekává, že vyvinou strategie pro oblast práv duševního vlastnictví, a že vyčlení zdroje nutné k ochraně a komercializaci výsledků R&D.

Nutnost ochrany se liší oblast od oblasti. V některých oblastech je bezpodmínečně nutné chránit výsledky výzkumu, zatímco v jiných oblastech to je méně vhodné anebo nemožné. Stejně jako v případě služeb spojených s oceňováním duševního vlastnictví, mohou služby v oblasti zajištění nejvhodnější formy jeho ochrany nabízet odpovědné útvary v rámci institucí (nejčastěji centra transferu technologií a znalostí).

4. Využití

Výsledky projektu VaV musí být využity v rámci rozumného časového období.

Vlastnická práva k výsledkům zahrnují rovněž závazky, a je zásadním požadavkem, aby výsledky výzkumných projektů financovaných TA ČR byly využity. Princip využití je zásadní a je mu připisována vysoká priorita.

Požadavek na využití výsledků výzkumu se liší na základě druhu výsledků a jejich potenciálu. Mají-li výsledky komerční potenciál, požaduje TA ČR, aby bylo tohoto potenciálu využito. V jiných případech může být tomuto požadavku vyhověno tím, že se výsledky použijí např. ve vzdělávání a dalším výzkumu.

Jsou to účastníci projektu, kdo rozhoduje, v jakém časovém období pro konkrétní projekt s ohledem na povahu dosaženého výsledku a příslušného oboru výsledky využijí. V různých oblastech může být toto časové období různé, např. v oblasti IT to může znamenat několik měsíců, zatímco v oblasti biotechnologií to může představovat několik let, než budou výsledky využity. Komerční využití má mnoho podob a může například znamenat přímé zavedení do výroby, prodej licence či podíl na chráněném know-how, založení spin-off společnosti či "joint-venture" společnosti atd. Hlavním bodem ve všech případech je to, že instituce, která nabyla práv, musí demonstrovat aktivitu ve využití výsledků. Pokud by se objevily otázky týkající se časového rámce pro využití projektových výsledků, musí být předloženo detailní vysvětlení plánů pro další vývojové aktivity. Nejsou-li výsledky v rámci výhradní licence využity v rámci rozumného časového období, může autor od licenční smlouvy za určitých podmínek odstoupit (srov. § 2378 občanského zákoníku).

Princip, že výsledky projektu VaV musí být využity v rámci rozumného časového období, se týká všech způsobů a oblastí, ve kterých existuje potenciál využití. –Způsob využití výsledků by měl být uveden v návrhu projektu, ve smlouvě o účasti na řešení projektu, v implementačním plánu anebo ve smlouvě o využití výsledků.

5. Práva

V případě kolaborativního výzkumu se musí strany dohodnout, jak budou vlastnická a majetková práva distribuována a spravována. Úprava vlastnických práv je plně v kompetenci spolupracujících subjektů za předpokladu souladu s legislativními a dalšími předpisy. Zásady úpravy vlastnických práv musí být součástí Smlouvy o účasti na řešení projektu. TA ČR poskytuje v rámci možností maximální podporu řešitelům a uživatelům výsledků v souladu s §36a, odst. 3), písm. g) ZPVV.

V případě kolaborativního výzkumu bude situace ohledně práv duševního vlastnictví často komplikovaná, jelikož práva k výsledkům (dále bude využíván pojem "výsledky" v souladu se ZPVV, ačkoliv se může často jednat o výstupy) stejného výzkumného projektu si může nárokovat několik institucí. Aby se předešlo nejasným situacím v souvislosti s využitím výsledků projektu, musí se strany předem domluvit, jak budou tato práva rozdělena a

spravována; viz bod 6 níže. Strany disponují určitou svobodou při rozhodování, jakým způsobem se určí výše podílů, a to například podle výše vložených finančních prostředků do společného projektu nebo podle objemu výzkumného úsilí každé ze stran či vzájemných kombinací různých možností.

Důležitým cílem je zajistit využití výsledků vzešlých z projektů (případně pokračující výzkum jasně vedoucí k budoucímu komerčnímu využití). Současná právní úprava vyžaduje, aby práva k projektovým výsledkům byla primárně převedena z výzkumníků (a jiných stran, které byly nápomocny při dosažení výsledků VaV) na instituci, ve které jsou zaměstnáni.–Je na zaměstnavateli, aby vyjasnil finanční kompenzace zahrnuté do takového převedení práv od zaměstnanců.–Podstatou zaměstnaneckého díla je, aby bylo vytvořeno za účelem plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru. K zaměstnaneckým dílům na základě autorského zákona, pokud si smluvní strany nesjednají něco jiného, náleží zaměstnavateli oprávnění vykonávat svým jménem majetková práva k dílu. V případě vytvoření podnikového vynálezu je zaměstnanec povinen zaměstnavatele neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady k posouzení vynálezu (popř. užitého / průmyslového vzoru) a zaměstnavatel musí právo na takový vynález uplatnit ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy byl zaměstnancem vyrozuměn. Po marném uplynutí této lhůty přechází právo na uplatnění vynálezu zpět na původce.

Použití výsledků výzkumu v dalším výzkumu není obvykle v rozporu s komerčním využitím, ani s právy duševního vlastnictví. Právo k využití výsledků k výzkumným účelům by nemělo být omezeno, naopak by mělo být ošetřeno v uzavíraných smlouvách, které se dotýkají příslušného projektu. Není záměrem TA ČR disponovat vlastnickými právy k výsledkům.

6. Smlouva o účasti na řešení projektu

Smlouva o účasti na řešení projektu, která upravuje vztahy mezi účastníky projektu, musí být uzavřena ještě předtím, než strany uzavřou smlouvu s TA ČR.

Záměrem tohoto principu je zajistit, aby si spolupracující partneři vyjasnili otázky a záležitosti spojené s řešením a implementací projektu ještě předtím, než uzavřou smlouvu s TA ČR. Tato skutečnost pomůže vytvořit pevné základy úspěšné spolupráce mezi účastníky projektu.

Principy pro smlouvy o účasti na řešení projektu:

- **Musí zde být zahrnuto použití a jakákoli případná kompenzace za původní znalosti přinesené do projektu.**
Pro všechny projekty kolaborativního výzkumu je zásadní, aby účastníci přispěli svými původními znalostmi, které mají k dispozici, a které jsou nutné pro zajištění řádného ukončení řešení projektu. Počáteční bod se může lišit podle projektu, takže tyto záležitosti musí být vyjasněny ve smlouvě o účasti na řešení projektu.
- **Obdobně jako v předchozím bodě, ve kterém je majetek vnášen, tedy existuje již před řešením projektu, je zapotřebí vyřešit i majetek, který vzniká či se pořizuje během jeho řešení.**
V případě pořízení majetku či jeho vytvoření při řešení projektu je třeba vyřešit vlastnická práva i k tomuto majetku.
- **Účastníci konsorcia musí mít bezplatný přístup k výsledkům projektu dosažených během projektu, které jsou nutné k implementaci jejich vlastního**

příspěvku k projektu. Toto se týká případu výsledků dosažených během řešení projektů, tedy dílčích výsledků a často pouze po dobu řešení samotného projektu.

Záměrem tohoto principu je podtrhnout význam spolupráce v rámci projektu a zajistit, aby všichni účastníci měli přístup k výsledkům, které jsou nutné k tomu, aby projekt dosáhl plánovaného konečného cíle. Cílem je rovněž zajistit, aby přístup k výsledkům, který každý z účastníků potřebuje k implementaci svého vlastního příspěvku k projektu, byl bezplatný, a to bez ohledu na to, který z účastníků konsorcia příslušných výsledků dosáhl.

- **V případě komerčního využití musí mít účastníci konsorcia přístup k výsledkům projektu a původním znalostem v souladu s dohodnutými podmínkami, a to kdykoli je to nutné pro to, aby mohli využít své vlastní výsledky projektu. Tento případ na rozdíl od předchozí varianty dopadá na období po ukončení řešení.**

Tento princip je důležitý k tomu, aby bylo zajištěno využití výsledků k celospolečenskému prospěchu. Je-li jedna ze stran závislá na výsledcích projektu druhé strany nebo na jejích původních znalostech, pro to, aby mohla komerčně uplatnit své vlastní výsledky projektu, musí mít zajištěn přístup k výsledkům. Takovýto přístup musí být poskytnut v souladu s dohodnutými podmínkami. Je však třeba se dohodnout, aby byla daná strana kompenzována za výsledky a původní znalosti, které budou tímto způsobem využity. Strany si nemohou vymínit nerozumné podmínky k zajištění takovéhoho přístupu.

- **Subjekty podílející se na řešení projektu (zejména výzkumné organizace) mají právo přijmout vlastnická a uživatelská práva výsledkům projektu, které leží mimo komerční zájmy ostatních účastníků projektu. U výsledků v komerčním zájmu podniků by měl tento způsob využití nastat až po dohodě obou stran.**

Hlavním záměrem tohoto bodu je zajistit široké využití výsledků výzkumu. Zkušenosti ukazují, že mnoho společností omezuje využití svých výsledků na oblast vlastního podnikání. Výsledky projektů, které leží mimo komerční zájmy společností, by tudíž měly být dány k dispozici dalším subjektům (zejména výzkumným organizacím) v konsorciu. Pokud vzniknou výsledky mimo komerční zájem podniků, měly by být využity například alespoň VO ke vzdělávání a dalšímu výzkumu.

Výraz „komerční zájmy“ znamená zahrnutí relevantního vývojového potenciálu společností. Na tento princip musí být nahlíženo v souvislosti s požadavkem, aby výsledky byly využity v rámci rozumného časového období; viz bod 4 výše. V rámci tohoto časového období musí být možné ověřit si relevantní vývojový potenciál společnosti.

7. Uveřejnění výsledku

V určitých situacích může být legitimní držet výsledky v tajnosti, aby nebyla narušena možnost jejich ochrany nebo komerčního využití.

V případě projektů hrazených výlučně z veřejných zdrojů platí, že výsledky výzkumného projektu musí být zveřejněny co možná nejdříve.—Jestliže takovýto postup může narušit ochranu nebo komerční využití výsledků, mohou a měly by se strany dohodnout na dočasném odložení zveřejnění. Z pohledu TA ČR je princip aplikace projektových výsledků v praxi zásadní.