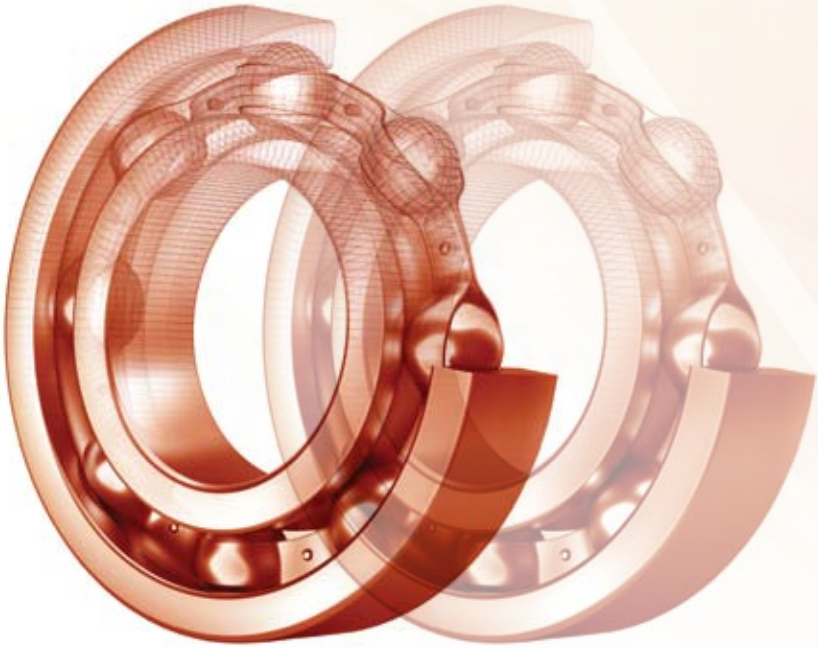
Centrum vedecko-technických informácií SR

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

3



Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prehľad krokov v procese transferu technológií, ktoré korešpondujú s témami odborných seminárov organizovaných v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK.

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

1.
- Duševné vlastníctvo
- Nahlásenie výsledkov výskumu
- Voľba spôsobu ochrany duševného vlastníctva
- Posúdenie realizovateľnosti ochrany duševného vlastníctva

2.
- Posúdenie prínosov technológie
- Voľba stratégie ochrany
- Realizácia ochrany práv duševného vlastníctva
- Administratívne poplatky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva
- Inštitucionálne konzultácie ako prenos poznatkov v procese transferu technológií

3.
- Realizácia výskumu v rámci spolupráce (spoločný výskum)
- Realizácia zmluvného výskumu pre partnera (zákazkový výskum)
- Komercializácia duševného vlastníctva – prevod majetkových práv
- Komercializácia duševného vlastníctva – poskytnutie licencie

4.
- Zakladanie spin-off firiem
- Komerčné využitie autorských práv
- Marketing technológií
- Vyhľadávanie partnerov pre spoluprácu v rámci transferu technológií

© Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2013
ISBN 978-80-89354-12-2

OBSAH

ÚVOD 2

Kapitola 1 4
REALIZÁCIA VÝSKUMU V RÁMCI SPOLUPRÁCE
(SPOLOČNÝ VÝSKUM)

Kapitola 2 21
REALIZÁCIA VÝSKUMU PRE PARTNERA
(ZÁKAZKOVÝ VÝSKUM)

Kapitola 3 37
KOMERCIALIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
– UDELENIE LICENCIE

Kapitola 4 57
KOMERCIALIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
– PREVOD PRÁV

NÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRE PODPORU TRANSFERU
TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU – NITT SK 63

SLOVNÍK POJMOV 64

ÚVOD

Duševné vlastníctvo a transfer technológií 3 je v poradí treťou zo série štyroch publikácií, ktorých cieľom je priblížiť problematiku ochrany duševného vlastníctva, prenosu poznatkov a technológií z akademického prostredia do praxe a ďalších tém z oblasti transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce. Pre komplexné pochopenie problematiky transferu technológií je nevyhnutné vnímať ochranu duševného vlastníctva a jeho komercializáciu ako dlhodobý proces, ktorý sa skladá z viacerých etáp, ktorých postupnosť a správna realizácia sú rozhodujúce pre celkový úspech transferu technológií. Tieto etapy sú podrobne rozpracované v jednotlivých dieloch série „Duševné vlastníctvo a transfer technológií", pričom zároveň korešpondujú aj s témami odborných seminárov organizovaných v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

Prvý diel vydaný v roku 2012 sa venoval všeobecným otázkam z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií. V tomto materiáli bol objasnený systém práva duševného vlastníctva a podrobne boli popísané jednotlivé subjekty práva duševného vlastníctva. Samostatne sa vysvetlili aj otázky zamestnaneckého a školského režimu výkonu práv. Táto oblasť je obzvlášť dôležitá najmä z toho dôvodu, že fakticky všetky predmety duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom transferu technológií, boli vo vedeckovýskumných inštitúciách vytvorené zamestnancami alebo študentmi. Správna aplikácia zákonných ustanovení o zamestnaneckom a školskom režime výkonu práv je nutnou podmienkou pre úspešnú realizáciu transferu technológií z akademického prostredia do praxe. S tým súvisí aj problematika nahlásenia výsledkov výskumu zamestnancami a študentmi vrátane zachovania mlčanlivosti a dôsledkov pri porušení stanoveného postupu. V rámci prvého dielu série sa samostatne riešila aj voľba spôsobu ochrany duševného vlastníctva a posúdenie realizovateľnosti tejto ochrany. Pri posúdení realizovateľnosti ochrany sa analyzujú jednotlivé pojmové znaky predmetov duševného vlastníctva, najmä či ide o vynález, technické riešenie, dizajn, topografiu polovodičového výrobku, novú odrodu, ochrannú známku, autorské dielo alebo iný predmet ochrany.

ÚVOD

V druhom dieli sa priamo nadviazalo na prvý materiál Duševné vlastníctvo a transfer technológií 1. Za predpokladu úspešného realizovania krokov, ktoré v ňom boli bližšie popísané, by vedeckovýskumné pracovisko malo pristúpiť k ďalším rozhodnutiam a krokom. Ide najmä o posúdenie prínosov technológií (výsledkov výskumu), voľbu stratégie ochrany predmetov duševného vlastníctva (napr. či zvoliť medzinárodnú, európsku alebo národnú ochranu) a následne realizáciu ochrany – ako má vysoká škola alebo iné vedeckovýskumné pracovisko postupovať v konaní o registráciu predmetu duševného vlastníctva. Tento materiál sa tiež zaoberá jedným z najčastejších typov realizácie transferu technológií, a to odbornými konzultáciami.

V rámci predkladaného tretieho dielu sú rozpracované témy súvisiace so zmluvným výskumom a štandardnými formami komercializácie duševného vlastníctva. Zmluvný výskum je možné rozdeliť na spoločný výskum (realizácia výskumu v rámci spolupráce) a zákazkový výskum (realizácia výskumu pre partnera), pričom spoločným rysom oboch typov je, že podmienky pre ich realizáciu je potrebné upraviť zmluvou. Tento materiál venuje značnú pozornosť identifikácii a popisu vhodných typov zmlúv pre úpravu vzťahov medzi stranami podieľajúcimi sa na realizácii zmluvného výskumu, ako aj náležitostiam upravujúcim nakladanie s duševným vlastníctvom – východiskovým aj vzniknutým v priebehu spolupráce. Ďalšími témami, ktoré sú spracované v aktuálnom dieli, sú štandardné formy komercializácie duševného vlastníctva – udelenie licencie (licencovanie) a prevod práv. Uvedené sú výhody a nevýhody spojené s uskutočnením komercializácie týmito formami, náležitosti súvisiacich zmlúv (licenčné zmluvy, zmluvy o prevode) a odporúčania pre výber vhodného typu zmluvy, resp. vhodnej formy komercializácie duševného vlastníctva.

Publikácia priamo odkazuje na predchádzajúce diely série a aj na vzorové zmluvy, ktoré pre účely ďalšieho využitia v praxi sprístupnilo Centrum vedecko-technických informácií SR na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk).

REALIZÁCIA VÝSKUMU V RÁMCI SPOLUPRÁCE (SPOLOČNÝ VÝSKUM)

Táto kapitola definuje spoločný výskum a popisuje kroky pri realizácii spoločného výskumu, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Čo sa týka národnej úrovne, problémy v oblasti spoločného výskumu súvisia najmä s nedostatočným financovaním vývojových aktivít, v rámci ktorých je ideálna spolupráca medzi akademickou alebo vedeckovýskumnou inštitúciou („**inštitúcia**“) na jednej strane a firmami na druhej strane. Skúsenosti z realizovaných národných projektov spolupráce ukazujú, že sa stále venuje len malá pozornosť úprave duševného vlastníctva vytvoreného v projekte, na úkor napríklad finančných a administratívnych otázok. V prípade medzinárodných projektov je situácia lepšia najmä vzhľadom na väčšie skúsenosti zahraničných inštitúcií v oblasti nakladania s duševným vlastníctvom. Nemenej významným problémom je i neznalosť firiem o výskumných a vývojových aktivitách inštitúcií, a teda aj ich znížená možnosť kontaktovať inštitúcie s ponukou spolupráce na výskumnom alebo vývojovom projekte. Aj pre tieto prípady je bežné na inštitúciách zriaďovať Centrá transferu technológií, „CTT“ (viac o CTT v materiáli Duševné vlastníctvo a transfer technológií 1, str. 2), ktoré sú vhodným nástrojom inštitúcie aj v oblasti propagácie ako partnera pre spoločný výskum s firmami.

1.2 Príklad

V projekte spoločného výskumu sa dohodnú dve inštitúcie (Inštitúcia A, Inštitúcia B) a firma (Firma Z) na vytvorení zariadenia na analýzu hovoreného slova a počítačového programu, ktorý bude súčasťou zariadenia a predpokladom pre to, aby dané zariadenie mohlo fungovať. Pracovník Inštitúcie A vytvorí vývojový diagram a následne, pod jeho dohľadom, vytvorí pracovník Inštitúcie B zdrojový kód podľa vytvoreného vývojového diagramu. Firma Z vytvorí hardvérové zariadenie, do ktorého s pomocou Inštitúcií A a B zakomponuje vyvinutý softvér. Keďže v danom prípade pôjde o projekt, ktorý nie je spolufinancovaný z verejných zdrojov, je na partneroch dohodnúť sa, akými

vstupmi prispejú do spolupráce. V rámci uzatvárania zmluvy o spolupráci sa zmluvné strany dohodnú na tom, že Firma Z bude financovať réžie Inštitúcií A a B v dohodnutej výške a čiastočne aj osobné náklady výskumníkov participujúcich na projekte. Firma Z si svoje vlastné náklady ponesie sama. V zmluve o spolupráci si taktiež ošetria nakladanie s východiskovým duševným vlastníctvom, ktoré do projektu vkladajú Inštitúcie A a B (základné programové vybavenie počítačov, ktoré je nevyhnutné pre vytvorenie cieľového softvéru) a rozdelenie vytvoreného duševného vlastníctva – Inštitúcie A a B budú spolumajiteľmi softvéru a poskytnú firme za ďalšiu finančnú kompenzáciu (nad rámec financovania spoločného výskumu) nevýhradnú licenciu k využitiu softvéru v zariadení; zmluva zároveň umožní Firme Z podať patentovú prihlášku k danému zariadeniu.

1.3
Definícia spoločného výskumu

Spoločný výskum je možné zjednodušene definovať ako spojenie viacerých subjektov za účelom dosiahnutia nehmotných výsledkov výskumu. Každý z týchto subjektov má zvyčajne právo vytvorené duševné vlastníctvo[1] využívať, pričom jeho komercializácia môže byť ponechaná na každom subjekte samostatne, alebo v procese ochrany a komercializácie vytvoreného DV až po zavádzanie do praxe postupujú partneri spoločne; viac o komercializácii v DV a TT 1, str. 19.

Kto realizuje spoločný výskum?

V rámci spoločného výskumu dochádza spravidla k spojeniu personálnych kapacít a finančných a materiálnych zdrojov dvoch alebo viacerých právne na sebe nezávislých subjektov z verejnej a/alebo súkromnej sféry – najčastejšie ide o spojenie subjektov z verejnej a zároveň súkromnej sféry. Týmto

[1] V ďalšom texte bude používaný termín „**vytvorené duševné vlastníctvo**“ alebo „**vytvorené DV**“ ako označenie pre nehmotné výsledky spoločného a zákazkového výskumu vrátane práv chrániacich tieto výsledky. Termínom „**východiskové duševné vlastníctvo**“ alebo „**východiskové DV**“ bude definovaná oblasť nehmotných výsledkov výskumu a práv chrániacich tieto výsledky, ktoré predstavujú vstup do spoločného alebo zákazkového výskumu a ktoré existovali ešte pred začatím spoločného alebo zákazkového výskumu.

subjektom môže byť, a v praxi často je, vysoká škola, verejná alebo súkromná výskumná organizácia, malý a stredný podnik alebo veľká spoločnosť. Spolupráca sa môže realizovať po vertikálnej línií, t. j. spojenie subjektov, ktoré na seba nadväzujú (napr. technická univerzita zrealizuje prvú fázu výskumu a malý/ stredný podnik pokračuje v realizačnej fáze vrátane zavedenia výsledku výskumu do praxe), alebo po horizontálnej línii, kedy dochádza k spojeniu subjektov, ktoré by za iných okolností boli konkurentmi (napr. dve technické univerzity s rovnakým zameraním a rovnakými pracoviskami si rozdelia jednu výskumnú úlohu alebo sa dve inštitúcie, napríklad fakulta univerzity a ústav SAV, vzájomne dopĺňajú).

Ako sa realizuje spoločný výskum?

V praxi je bežná realizácia spoločného výskumu formou výskumného projektu zvyčajne krátkodobého charakteru, kedy je spojenie vopred časovo vymedzené alebo je spojenie vymedzené vytvorením určitého duševného vlastníctva (výsledku výskumu). Spoločný výskum sa realizuje buď v rámci jedného štátu, alebo v medzinárodnom kontexte – typicky výskumné projekty financované z rámcových programov EÚ na podporu výskumu a vývoja.[2]

Na základe čoho sa realizuje spoločný výskum?

Právnym základom spoločného výskumu sú najčastejšie zmluvy o spoločnom výskume; terminológia pre označenie tohto typu zmlúv nie je jednotná a v praxi je možné stretnúť sa s označeniami ako zmluva o spoločnom výskume, zmluva o výskumnej spolupráci, konzorciálna zmluva, partnerská zmluva, a iné.

Rozdiel medzi spoločným a zákazkovým výskumom

Okrem spoločného výskumu je v praxi často realizovaný aj výskum pre partnera (zákazkový výskum). Základný rozdiel medzi spoločným a zákazkovým výskumom je v tom, že zatiaľ čo v prípade zákazkového výskumu jeden subjekt realizuje výskumné práce a druhý za ne platí, v prípade spoločného

[2] http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html#1

výskumu sa predpokladá aktívna účasť všetkých zainteresovaných subjektov (kapitola 2, str. 19).

1.4
Spôsoby vzniku spoločného výskumu

Motivácia pre spoločný výskum z pohľadu inštitúcie sa týka najmä otázok finančných, obmedzených personálnych a vedeckých kapacít, snahy nadväzovať nové kontakty a ďalej sa vzdelávať. Pre spoločný výskum sú významné najmä nasledujúce motívy:

- spojenie viacerých zdrojov, kapacít, informácií a infraštruktúry umožňuje znížiť náklady na vytvorenie DV;
- zapojenie subjektov z rôznych sfér (verejná vs. súkromná) zvyšuje šance na úspešnú komercializáciu DV v budúcnosti, a teda aj prínos pre všetky zúčastnené strany;
- obmedzenie duplicitného výskumu a vývoja;
- v prípade projektov financovaných z verejných zdrojov je často jednou z požiadaviek zapojenie určitého minimálneho počtu subjektov z rôznych oblastí;
- možnosti nadviazania alebo rozšírenia spolupráce (*tzv. networking*).

Nadväzovanie kontaktov a príprava spolupráce:

- neformálne získané kontakty v priebehu vedeckých konferencií;
- účasť na špecializovaných podujatiach, kde je vymedzený priestor na prezentáciu jednotlivých subjektov, ktoré by sa buď radi zapojili do už existujúcich konzorcií alebo sami založili tím spolupracujúcich subjektov. Primárnym cieľom týchto podujatí (v angl. označovaných ako brokerage events[3]) je sprostredkovanie nových kontaktov;
- vyhľadávanie na špecializovaných stránkach. Tieto stránky zvyčajne ponúkajú zoznam subjektov s popisom špecializácie a kontaktom[4];

[3] Viď napríklad http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/events/20120716_en.htm
[4] Viď napríklad https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

- v prípade spoločného výskumu financovaného z verejných zdrojov je vhodné obrátiť sa priamo na administratívnych pracovníkov poskytovateľa finančných prostriedkov alebo určených konzultantských pracovníkov (napr. národní kontaktní pracovníci v jednotlivých tematických oblastiach pre projekty 7.RP EU[5]).

Čo sa týka formálnej úpravy vzťahov pri realizácii spoločného výskumu, v praxi je najtypickejším príkladom realizácia spoločného výskumu na základe zmluvy o spolupráci; viac o obsahu zmluvy na strane 16.

V prípade spoločného výskumu realizovaného na národnej úrovni právny poriadok SR zvyčajne dispozitívne stanovuje určité minimálne požiadavky pre konkrétnu formu spolupráce. Pokiaľ je spoločný výskum realizovaný na národnej úrovni spolufinancovaný z verejných prostriedkov (najčastejšie pôjde o projekty ministerstiev a rôznych agentúr zakladaných ministerstvami), poskytovateľ týchto prostriedkov môže stanoviť svoje vlastné rámcové pravidlá pre danú spoluprácu, resp. projekt, v súlade s legislatívou. Napríklad môže požadovať predloženie zmluvy o spolupráci už v období podania žiadosti o projekt. Podmienky spolupráce dohodnuté medzi partnermi sa môžu stať jedným z hodnotiacich kritérií.

V prípade spoločného výskumu realizovaného na medzinárodnej úrovni, kde na výskume participujú subjekty z rôznych štátov, je potrebné vziať do úvahy okrem zmluvného ošetrenia spolupráce tiež to, ktorým právnym poriadkom sa bude spolupráca riadiť. Predmetný právny poriadok potom môže stanoviť určitý rámec alebo minimálne podmienky spolupráce, ktoré je potrebné rešpektovať (môže napríklad stanoviť, ako riešiť spoločný výkon práv k vytvorenému DV). Čo sa týka spoločného výskumu realizovaného na medzinárodnej úrovni, ktorý je spolufinancovaný z verejných prostriedkov (najčastejšie pôjde o projekty Európskej komisie a jej výkonných agentúr založených na podporu výskumu a vývoja), poskytovateľ finančných pros-

[5] Viď napríklad http://www.7rp.sk/kontakty/ncp-narodny-kontaktny-bod.html

triedkov si zvyčajne stanoví rámcové pravidlá pre spoluprácu, ktoré sú obsiahnuté už v zmluve medzi Európskou komisiou a príjemcami finančných prostriedkov a ktoré sa majú stať aj súčasťou zmluvy o spolupráci uzatváranej iba medzi partnermi projektu založeného na spolupráci (v Európskych projektoch často označovaná ako konzorciálna zmluva).

1.5
Realizácia spoločného výskumu v rámci verejného sektora

Na spoločnom výskume v rámci verejného sektora sú zapojené akademické a vedeckovýskumné inštitúcie, teda subjekty mimo súkromnú sféru. Týmito subjektmi môžu byť vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, výskumné ústavy zriadené príslušným ministerstvom a iné vedeckovýskumné pracoviská. Spolupráca v rámci verejného sektora sa môže prejavovať vo forme klasického spoločného výskumu, kedy buď každý z partnerov pracuje na určitej časti spoločného výskumu a následne si výsledky vymenia, alebo jednu a tú istú otázku skúma každý partner z inej perspektívy podľa svojho zamerania.

Zmyslom spoločného výskum v rámci verejného sektora je najmä interdisciplinárne prepojenie rôznych oborov, prostredníctvom ktorého je možné dosiahnuť kvalitatívne nové výsledky; využitie hĺbkovej špecializácie jednotlivých subjektov na určité obory a možnosť vzájomne si vymieňať informácie, ktoré by ináč boli využívané oddelene a mohli zostať utajované .
Realizácia spoločného výskumu v rámci verejného sektora z pohľadu DV často umožňuje získať za výhodných podmienok DV vytvorené spolupracujúcou inštitúciou po dobu spolupráce a využiť ho v budúcnosti pre svoj ďalší výskum; niekedy navyše môže inštitúcia získať za výhodných podmienok licenciu aj k východiskovému DV spolupracujúcej inštitúcie. Nové poznatky získané vedeckovýskumnými pracovníkmi v priebehu spolupráce sú tiež nezanedbateľným dôvodom, aby vzájomná spolupráca prebiehala v maximálnej možnej miere.

1.6
Spoločný výskum verejného a súkromného sektora

Spoločný výskum, na ktorom sa zúčastňujú subjekty z verejného a súkromného sektora, je všeobecne považovaný za typický príklad spoločného výskumu. Základným predpokladom pre tento druh spoločného výskumu je, že všetky zainteresované subjekty disponujú prostriedkami na realizáciu výskumu a majú možnosť sa podieľať na výskumných úlohách. To je rozdiel od zákazkového výskumu, kde subjekt zo súkromného sektora často sám nemá možnosť realizovať výskumnú úlohu (kapitola 2str. 19).

Tento druh spoločného výskumu často prináša viac komplikácií, keďže z pohľadu duševného vlastníctva a transferu technológií je zameranie subjektov z verejného a súkromného sektora iné. Inštitúcie majú ambíciu výsledky vytvorené v rámci spoločného výskumu transferovať ďalej vo forme vedeckých publikácií, prednášok na vedeckých konferenciách a v menšej miere zaistením priemyselnoprávnej ochrany. Súkromný sektor sa naopak snaží primárne ochrániť výsledky ako svoje obchodné tajomstvo alebo prostredníctvom priemyselných práv. Predstavitelia inštitúcií si už však v súčasnosti začínajú uvedomovať (najmä z finančných dôvodov) potrebu transferovať výsledky aj iným spôsobom ako publikovaním a prednášaním. Súkromný sektor si tiež postupne uvedomuje, že podmienky pre realizáciu výskumu z pohľadu ľudského potenciálu a infraštruktúry môže byť v inštitúciách na vyššej úrovni. Navyše, výsledky vytvorené v rámci spoločného výskumu sa k súkromnému sektoru dostanú zvyčajne za veľmi výhodných finančných podmienok. Tento druh spoločného výskumu sa realizuje najčastejšie tak, že subjekty z verejného sektora pracujú na primárnych výskumných úlohách a subjekty zo súkromného sektora realizujú nadväzujúce fázy výskumu a vývoja alebo fázu výroby a distribúcie výrobkov na trh.

Rozdiely medzi spoločným výskumom, ktorý prebieha iba v rámci vere-

jného sektora a spoločným výskumom prebiehajúcim v rámci súkromného aj verejného sektora:

- základnou odlišnosťou od spoločného výskumu realizovaného iba v rámci verejného sektora je schopnosť súkromného sektora výsledky spoločného výskumu transformovať do podoby výrobkov a služieb;
- tento druh spoločného výskumu často spadá do kategórie aplikovaného výskumu (vývoja) na rozdiel od základného výskumu, ktorý je častejšie realizovaný iba v rámci verejného sektora;
- pokiaľ ide o spoločný výskum financovaný iba spolupracujúcimi partnermi zo súkromného a verejného sektora, teda bez akéhokoľvek verejného príspevku, tento druh výskumu má väčší predpoklad na realizáciu, keďže súkromný sektor je vo väčšine prípadov schopný výskum financovať z väčšej časti alebo úplne. Naproti tomu sa spoločný výskum v rámci verejného sektora realizuje predovšetkým vtedy, keď spolupracujúce inštitúcie získavajú finančný príspevok na daný výskum od verejného poskytovateľa vo forme financovania výskumného projektu.

1.7
Podiel strán na spolupráci

Spolupracujúce subjekty sa na spolupráci najčastejšie podieľajú formou:

- poskytnutia personálnych kapacít,
- poskytnutia finančného príspevku pokrývajúceho predpokladané náklady spolupráce,
- sprístupnenia svojej infraštruktúry,
- sprístupnenia svojho východiskového duševného vlastníctva, resp. tým, že je umožnené spolupracujúcim stranám toto duševné vlastníctvo (minimálne po dobu spolupráce) využívať na vytvorenie nových výsledkov.

Keďže výskum v rámci spolupráce predpokladá aktívne zapojenie všetkých subjektov, je bežné, že každá zo strán poskytuje personál. Financovanie spolupráce môže byť úplne alebo čiastočne pokryté aj príspevkom z verejných zdrojov – v tomto prípade zvyčajne každá zo strán dofinancuje svoje vlastné náklady na spoluprácu, prípadne si sama zaistí dofinancovanie. Vklad východiskového duševného vlastníctva do spolupráce je významným aspektom spolupráce a mal by byť náležite formálne upravený napríklad v zmluve o spolupráci, kde by mal byť definovaný spôsob nakladania s týmto DV jednotlivými stranami po dobu trvania spolupráce, prípadne i po skončení spolupráce.

1.8
Podiel na vzniknutom duševnom vlastníctve

Podiel na vzniknutom duševnom vlastníctve má byť v ideálnom prípade dohodnutý už pred začatím spolupráce, a to aspoň rámcovo napríklad v zmluve o spolupráci. To znamená, že konkrétne a detailné podmienky môžu byť stanovené v ad hoc zmluvách za podmienky rešpektovania vopred dohodnutých pravidiel zo zmluvy o spolupráci.

Základným pravidlom, ktoré by malo byť obsiahnuté v zmluve o spolupráci je, že každá zo zúčastnených strán bude nositeľom práv toho duševného vlastníctva, ktoré sama v priebehu spolupráce vytvorila. Ďalšie subjekty by mali mať možnosť získať licencie k DV, ku ktorému vykonáva práva jedna zo strán, za výhodných finančných podmienok; to je jedno z významných pozitív spolupráce.

Komplikovanejšia situácia nastáva v prípade spoluvlastníctva / spolumajiteľstva / spoluautorstva vytvoreného DV (ďalej len „spoluvlastníctvo“). V tomto prípade je potrebné stanoviť, akým spôsobom môžu viacerí nositelia práv využívať svoj podiel, za akých podmienok môžu poskytovať licenciu tretím

stranám ku spoločnému DV a akým spôsobom je možné uskutočniť prevod majetkových práv k vytvorenému predmetu DV (napr. len so súhlasom všetkých nositeľov práv). Otázky spoločného výkonu práv štandardne riešia právne predpisy o jednotlivých predmetoch duševného vlastníctva (napr. patentový zákon, podporne občiansky zákonník), a preto je pri príprave zmluvy potrebné rešpektovať príslušné zákonné ustanovenia, ktoré sú spravidla dispozitívne (teda je možné sa od nich v zmluve odchýliť); viac o podmienkach prevodu a udeľovaní licencií k spoločnému DV v kapitole 4, str. 55.

1.9
Príjmy za účasť na spolupráci, príjmy z duševného vlastníctva vzniknutého v rámci spoločného výskumu a ich distribúcia

Jedným z dôsledkov realizácie spoločného výskumu sú finančné príjmy. Tieto príjmy je možné všeobecne rozdeliť na príjmy plynúce zo samotnej účasti na spolupráci a príjmy plynúce z využívania výsledkov vytvorených v priebehu spolupráce; využívanie výsledkov nastáva väčšinou po skončení spolupráce.

REALIZÁCIA VÝSKUMU V RÁMCI SPOLUPRÁCE (SPOLOČNÝ VÝSKUM)

Jednotlivé aspekty možných príjmov zo spolupráce sú upravené v nižšie uvedenej tabuľke:

Príjmy zo spolupráce	Verejné financovanie spolupráce	Súkromné financovanie spolupráce
Právny základ pre príjem zo spoločného výskumu	Zmluva medzi poskytovateľom verejného finančného príspevku na projekt spolupráce a príjemcami (zúčastnenými stranami)	Zmluva o spolupráci, prípadne iná formálna úprava podmienok spolupráce
Spôsobom distribúcie príjmov medzi zúčastnenými stranami	Štandardne príjem pokrýva celé alebo čiastočne vyčíslené predpokladané náklady na spoluprácu každej zúčastnenej strany (napr. mzdy, cestovné náklady, náklady na získanie hmotného a nehmotného majetku a pod.) – teda sa medzi zúčastnené strany distribuuje čiastka pokrývajúca vopred dohodnuté konkrétne percento nákladov na spoluprácu	Príjem spočíva bežne v tom, že zúčastnená strana prispievajúca do spolupráce iba finančne, pokrýva finančné náklady ďalších strán, ktoré prispievajú do projektu nefinančnými vkladmi (duševné vlastníctvo, infraštruktúra, a pod.)
Spôsobom distribúcie príjmov medzi zúčastnenou stranou a jej zamestnancami, ktorí sa podieľali na spoločnom výskume	Spôsob distribúcie príjmov voči zamestnancom zúčastneným na spoločnom výskume nie je štandardne ovplyvnený zmluvou o spolupráci ani zmluvou s verejným poskytovateľom inančného príspevku. Distribúcia sa riadi internými smernicami alebo pracovnými zmluvami, kde je bežne upravený spôsob odmeňovania za podiel na vytvorenom *duševnom vlastníctve*. Navyše, inštitúcie môžu odmeňovať (a takto motivovať) zamestnancov za účasť na spoločnom výskume nad rámec iných aktivít daných zamestnancov, a tiež za ich schopnosť *spoločný výskum pre inštitúciu vyjednať / dohodnúť / zabezpečiť*.	

Dokumenty upravujúce distribúciu príjmov	Základný rámec distribúcie príjmov je často už v zmluve o poskytnutí finančného príspevku na spoločný výskum. Konkrétne a detailné podmienky distribúcie príjmov by mali byť uvedené v zmluve o spolupráci.	Zmluva o spolupráci, prípadne iná formálna úprava podmienok spolupráce

Tvorba príjmov z realizácie výsledkov vytvorených v priebehu spolupráce:

- inštitúcia prevedie výsledky na iný subjekt (kapitola 3., str. 35) alebo poskytne licenciu k svojím výsledkom spolupráce (kapitola 4, str. 55) – v každom prípade je potrebné danému predmetu DV, ktorý má byť prevedený alebo ku ktorému má byť poskytnutá licencia, zaistiť vhodnú ochranu napríklad formou patentu, úžitkového vzoru a pod;
- publikovaním, čím získava finančné prostriedky za recenzované publikácie;
- využívaním vytvoreného DV v ďalšom spoločnom alebo zákazkovom výskume;
- vložením výsledkov spolupráce(vytvorené DV) do spin-off firmy, v ktorej inštitúcia získa majetkový podiel.

1.10
Predchádzanie konfliktom a riešenie sporov

V prípade spoločného výskumu môže dôjsť k rozličným sporom medzi zúčastnenými stranami. Tieto spory sa nemusia týkať iba duševného vlastníctva, ale aj finančných otázok a neplnenia vopred dohodnutých povinností jednou zo strán (napr. nedodávanie vytvorených výsledkov) a tým ohrozenie alebo znemožnenie celej spolupráce. Typické oblasti sporov:

- duševné vlastníctvo – spor sa môže týkať práv k vytvorenému DV; ktorá zo zúčastnených strán má právo získať licenciu k vytvorenému

DV a za akých finančných a časových podmienok; ako a či je možné nakladať so spoločným duševným vlastníctvom; či je potrebné informovať zúčastnené strany o zámere publikovať o vytvorených výsledkoch (mohlo by tak dôjsť k znemožneniu požiadať o priemyselnoprávnu ochranu);

- prerozdelenie finančných prostriedkov - pokiaľ došlo k novému prerozdeleniu výskumných úloh v priebehu spolupráce (napríklad preto, že nejaká strana neplní svoje povinnosti) – či toto prerozdelenie bolo reflektované v objeme získaných finančných prostriedkov pre stranu, ktorá tak mala viac výskumných úloh než bolo pôvodne dohodnuté;
- neplnenie povinností jednou zo zúčastnených strán – v zmluve by malo byť upravené, akým spôsobom je možné vylúčiť takúto stranu zo spoločného výskumu, finančné sankcie (napr. povinnosť vrátiť časť alebo celý finančný príspevok), sankcie týkajúce sa duševného vlastníctva (napr. povinnosť naďalej podľa zmluvy poskytovať svoje východiskové a vytvorené duševné vlastníctvo, aj keď už nebude strana súčasťou spoločného výskumu, a nemožnosť získať licenciu k duševnému vlastníctvu ostatných zúčastnených strán).

Skôr ako sa strany rozhodnú pre riešenie sporov súdnou cestou alebo cestou arbitráže, mali by sa snažiť vyriešiť spor vzájomne v spolupráci s dohodnutým nestranným orgánom. V prípade spoločného výskumu, na ktorom spolupracuje väčší počet strán, je ideálnym prostriedkom určenie nestranného interného orgánu, ktorý je zložený z niekoľkých strán spolupráce s cieľom zistiť stav veci a odporučiť následný postup. V každom prípade by spôsob riešenia sporov mal byť vopred dohodnutý v zmluve o spolupráci.

1.11
Riešenie konfliktov záujmov pri spoločnom výskume

Konflikt záujmov je možné definovať ako situáciu, v ktorej sú súkromné

záujmy konkrétneho subjektu v rozpore so záujmami vyplávajúcimi z jeho postavenia, napr. v zamestnaní.

Príkladom konfliktu záujmov sú situácie, kedy:

- výskumník využíva infraštruktúru a zariadenie inštitúcie k realizácii vlastných obchodných záujmov, napríklad realizuje výskum vo svojom mene a na svoj účet;
- je výskumník previazaný so súkromným subjektom, ktorý je v procese vyjednávania spoločného výskumu s inštitúciou, ktorá zamestnáva daného výskumníka;
- má výskumník podiel v spoločnosti, ktorej predmet činnosti (oblasť výskumu) je totožný alebo podobný s oblasťou výskumu inštitúcie, ktorá zamestnáva daného výskumníka.

Za konflikt záujmov sa môže považovať aj prípad blízkeho rodinného príslušníka výskumníka, ktorý je v niektorej z vyššie uvedených pozícii.

Konflikt záujmov v kontexte spoločného výskumu znamená, že zamestnanec inštitúcie je zároveň previazaný s druhou stranou zúčastnenou na spoločnom výskume. Toto previazanie môže spočívať napr. v tom, že daný zamestnanec inštitúcie je zároveň zamestnancom druhej strany, má v druhej strane obchodný podiel, či je členom štatutárneho orgánu druhej strany. Realizáciou práv, povinností, záväzkov (súhrnne záujmov) vyplývajúcich z rôznych postavení daného zamestnanca, sa môže tento zamestnanec dostať do konfliktu záujmov tým, že:

- ako podielnik obchodnej spoločnosti, ktorá je druhou stranou na spoločnom výskume, má záujem na finančnom úspechu spoločnosti;
- ako zamestnanec inštitúcie má záujem na zabezpečení financovania pre spoločný výskum realizovaný s obchodnou spoločnosťou, keďže je odmeňovaný za účasť na spoločnom výskume a prípadne tiež za dojednanie spoločného výskumu.

Konfliktu záujmov je možné predchádzať zaradením príslušných ustano-

vení do pracovnej zmluvy s výskumníkom, alebo do internej smernice danej inštitúcie. Jednou z možností riešenia stretu záujmov je demonštratívne vymenovanie situácií spadajúcich do konfliktu záujmov a tieto vopred zakázať alebo uložiť zamestnancom povinnosť informovať o tomto konflikte vopred určité oddelenie / osobu (napr. CTT). Konkrétna situácia by mala byť individuálne posúdená a podľa okolností zakázaná alebo umožnená. Dôsledná úprava konfliktu záujmov pôsobí preventívne a umožňuje inštitúcii transparentné riešenie všetkých vzniknutých konfliktov záujmov. Neriešenie a ignorovanie otázky konfliktu záujmov môže viesť k:

- úniku možných ziskov pre inštitúciu;
- poškodeniu reputácie danej inštitúcie.

1.12
Náležitosti zmlúv upravujúcich podmienky spoločného výskumu

Bežnou formálnou úpravou podmienok spoločného výskumu je tzv. zmluva o spolupráci na spoločnom výskume, ktorá nie je samostatným zmluvným typom upraveným v zákone, a preto je potrebné venovať jej náležitú pozornosť.

Jadrom tejto zmluvy by mala byť otázka rozdelenia a nakladania s vytvoreným duševným vlastníctvom. Okrem toho je potrebné vyriešiť podmienky nakladania s východiskovým duševným vlastníctvom, ktoré strany vkladajú do spolupráce (napr. databáza, počítačový program, vynález chránený patentom). Z titulu účasti na spoločnom výskume sa samozrejme nič nemení na výkone práv k východiskovému duševnému vlastníctvu. Aby sa vôbec mohla spolupráca realizovať, strany si zvyčajne poskytnú licencie k svojmu východiskovému duševnému vlastníctvu:

- po dobu trvania spolupráce;
- za výhodných finančných podmienok, resp. bezplatne;
- z dôvodov presne vymedzených v zmluve (napr. nevyhnutnosť pre realizáciu vlastnej výskumnej úlohy a pod.).

Strany si však môžu dohodnúť výhodné finančné podmienky pre poskytovanie licencií k východiskovému duševnému vlastníctvu i po skončení spolupráce alebo poskytovanie licencií k východiskovému duševnému vlastníctvu za výhodných finančných podmienok bez stanovenia dôvodu a bez časových obmedzení. Ak má zúčastnená strana hodnotné východiskové duševné vlastníctvo, ktoré vkladá do spolupráce, mala by podmienky jeho sprístupnenia upraviť v zmluve reštriktívnym spôsobom.

Zmluvne je potrebné upraviť aj finančné otázky, najmä:

- financovanie spolupráce, stanovenie odmeny pre každú zo zúčastnených strán;
- rozpočet a možnosť jeho zmeny;
- zálohová platba – preddavok distribuovaný na začiatku spolupráce;
- priebežné platby - postupná úhrada nákladov na spoluprácu vrátane miezd (napríklad zasielanie určitého percenta z celkovej dohodnutej čiastky po uplynutí stanoveného obdobia, alebo uhradenie vzniknutých nákladov, ktoré strana preukáže za určité obdobie);
- povinnosť vrátiť finančný príspevok v prípade neplnenia výskumnej úlohy a právo rozhodnúť o nevyplatení odmeny v prípade neplnenia výskumnej úlohy, a pod.

Významným aspektom je tiež riadenie spoločného výskumu. Preto by mala zmluva stanoviť:

- stranu zodpovednú za koordináciu výskumu;
- orgány, ktoré si strany zvolia, v prípade účasti väčšieho počtu spolupracujúcich strán, právomoci týchto orgánov, spôsob rozhodovania, vrátane rozhodovania o vylúčení strany, ktorá neplní výskumné úlohy alebo inač porušuje zmluvu o spolupráci a finančných sankciách; súčasťou organizačnej štruktúry môže byť orgán, ktorý hodnotí a posudzuje vytvárané výsledky z hľadiska duševného vlastníctva a odporúča následný postup zaistenia ochrany tak, aby boli zohľadnené záujmy všetkých strán.

Súčasťou zmluvy by malo byť aj určenie zodpovednosti za vzniknuté škody – napríklad stanovenie, že každá zo strán je sama plne a výlučne zodpovedná za poskytnuté prístrojové alebo iné materiálne vybavenie a materiál (vzorky, chemické látky a pod.).

Ďalšie odporúčané časti, ktoré by mala zmluva o spoločnom výskume obsahovať:

- definície – na úvod zmluvy;
- povinnosť zachovania mlčanlivosti;
- spôsob riešenia sporov;
- rozhodné právo (v prípade spolupráce so zahraničným partnerom);
- prílohy k zmluve o spolupráci (napr. zoznam východiskového duševného vlastníctva, kontaktné údaje, iné).

REALIZÁCIA VÝSKUMU PRE PARTNERA (ZÁKAZKOVÝ VÝSKUM)

V úvode tejto kapitoly je definovaný zákazkový výskum ako jedna z foriem zmluvného výskumu, spôsoby jeho vzniku, podiel strán na jeho realizácii a podiel na vzniknutom duševnom vlastníctve. Pozornosť je tiež venovaná zmluvám v zákazkovom výskume a aktívnemu pôsobeniu CTT pri vyhľadávaní klientov pre zákazkový výskum. Pretrvávajúce nedostatočné využitie kapacít inštitúcii pre zákazkový výskum spočíva predovšetkým v tom, že v praxi majú súkromné subjekty len nízke povedomie o možnostiach realizácie výskumu na zákazku na inštitúciách v SR. Aj v tejto oblasti ale v poslednej dobe dochádza k pozitívnemu vývoju, kedy je možné vidieť častejšie zapojenie výskumných pracovníkov (napr. doktorandov) do výskumného projektu súkromného subjektu. Priestor pre realizáciu CTT je v oblasti zákazkového výskumu veľký, na čo upozorňuje aj záverečná časť tejto kapitoly.

Ako príklad si možno predstaviť situáciu, keď firma X plánuje vyrábať zariadenia na analýzu hovoreného slova, pre ktoré potrebuje vytvoriť a nainštalovať softvér. Preto sa obráti na inštitúciu Y s požiadavkou na vytvorenie relevantného softvéru. V zmluve o vytvorení diela sa zmluvné strany dohodnú, že firma X uhradí všetky náklady súvisiace s vytvorením softvéru (najmä osobné náklady výskumníkov, réžie inštitúcie a odmenu za zrealizovanie zákazky). Inštitúcia Y sa zaviaže, že firme X poskytne výlučné právo používať softvér bez teritoriálneho a časového obmedzenia s tým, že inštitúcia Y s daným softvérom nebude nakladať ani pre vlastné interné výskumné účely. Firma X bude navyše inštitúciu Y raz ročne informovať o postupe vo výrobe a predaji daného zariadenia so softvérom a inštitúcii Y zaplatí 5% ročne z výnosov z predaja zariadenia na analýzu hovoreného slova.

2.1 Definícia zákazkového výskumu

Zákazkový výskum sa definuje ako prípad, kedy si jedna strana objedná realizáciu výskumu, ktorého súčasťou je zvyčajne aj vytvorenie určitého

predmetu duševného vlastníctva; objednávajúca strana plne financuje vytvorenie objednaného predmetu DV a má záujem na tom, aby k vytvorenému predmetu DV získala maximum práv týkajúcich sa možnosti jeho využitia.

Kto realizuje zákazkový výskum?

Strany zúčastnené na zákazkovom výskume sa, v súlade s obchodnoprávnou terminológiou,[1] zvyčajne označujú ako objednávateľ a zhotoviteľ. V pozícii zhotoviteľa je zvyčajne inštitúcia, ktorá realizuje výskumnú úlohu. Objednávateľom výskumu je najčastejšie súkromný subjekt (napr. malý a stredný podnik / MSP), ktorý sám nemá možnosť realizovať danú výskumnú úlohu, resp. to nie je preňho výhodné.

Ako sa realizuje zákazkový výskum?

Zákazkový výskum sa realizuje na základe objednávky, ktorá sa môže týkať vytvorenia určitého predmetu DV (napr. počítačového programu) alebo realizácie určitej výskumnej činnosti (napr. testovanie). Právnym podkladom pre realizáciu zákazkového výskumu je často zmluva o dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníku, ktorej predmetom je iný výsledok činnosti než zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava veci. V tomto prípade ide o hmotne zachytený výsledok činnosti zhotoviteľa. Alternatívne je možné uzatvárať aj nepomenovanú zmluvu, ktorá nie je žiadnym konkrétnym zmluvným typom, ale ktorá môže byť dobrým podkladom pre tento typ spolupráce. Ďalej, s výnimkou kapitoly 2.10, budeme používať iba termín zmluva o zákazkovom výskume bez ohľadu na to, či pôjde o zmluvu regulovanú ako pomenovaný alebo nepomenovaný zmluvný typ.

Na rozdiel od licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prevode práv k predmetom DV, ktoré sa týkajú už vytvoreného predmetu DV, sa zmluva o zákazkovom výskume primárne týka tvorby predmetu DV, podmienok jeho tvorby a odovzdania objednávateľovi. Zmluva o zákazkovom výskume štandardne obsahuje aj licenčné ustanovenia k vytvorenému DV (napr. spôsob nakladania s vytvoreným DV).

[1] Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V určitých prípadoch sa môže zákazkový výskum realizovať tiež podľa ustanovení o zmluve o dielo upravených v Občianskom zákonníku[2] alebo podľa autorského zákona[3] (kapitola 2.10, str. 29).

Aký je rozdiel medzi spoločným a zákazkovým výskumom?

Pri zákazkovom výskume si zvyčajne jedna strana objedná vytvorenie určitého predmetu DV u druhej strany; objednávateľ výskum spravidla plne financuje a má záujem na tom, aby k daným predmetom DV získal maximum práv týkajúcich sa jeho možnosti využitia. Na zákazkovom výskume sa väčšinou podieľajú dva subjekty, a to objednávateľ a zhotoviteľ. V prípade spoločného výskumu je bežné zapojenie aj troch a viacerých subjektov, minimálna účasť je ale tiež predstavovaná dvoma subjektmi. Ďalší rozdiel sa týka práv DV a jeho rozdelenia medzi zapojené subjekty – v oblasti zákazkového výskumu je bežné, že subjekt objednávajúci a platiaci za výskumné práce získava maximum možných práv k vytvorenému predmetu DV a subjekt realizujúci zákazkový výskum nemá zvyčajne k vytvorenému predmetu DV žiadne, resp. takmer žiadne práva; konkrétne rozdelenie dispozičných práv k vytvorenému predmetu DV ale záleží na vzájomnej dohode a texte zmluvy, ktorá upravuje podmienky zákazkového výskumu. Spoločný výskum naopak vedie bežne k tomu, že vytvorené DV je možné využiť každým z partnerov s tým, že konkrétne formy využitia sú tiež definované zmluvne (napr. možnosti udelenia licencie, prevodu DV, a iné).

2.2
Spôsoby vzniku zákazkového výskumu

Hlavnou motiváciou pre realizáciu zákazkového výskumu v inštitúcii je príjem za realizáciu objednanej výskumnej úlohy. Ak inštitúcia nepodcení zmluvnú úpravu zákazkového výskumu, môže ňou dosiahnuť, že po skončení zákazkového výskumu bude môcť s výsledkami bezplatne nakladať pre účely výučby

[2] Ustanovenie § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
[3] Ustanovenie § 39 zákona č. 618/2003 Z. z.o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

alebo ďalšieho výskumu. Nadväzovanie kontaktov, a v prípade úspešnej spolupráce udržanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu, predstavuje potenciálne ďalší zdroj príjmov pre danú inštitúciu.

Pred začatím zákazkového výskumu je potrebné nadviazať spoluprácu. Dôležitá je schopnosť inštitúcie prezentovať svoj výskumný potenciál a kapacity, napr.:

- účasťou na konferenciách;
- publikovaním v prestížnych recenzovaných ale aj nerecenzovaných časopisoch;
- marketingom (bližšie o marketingu technológií v DV a TT 4);
- oslovením druhej strany na základe tzv. poukážok na inovácie – tie sú nástrojom spolupráce súkromnej sféry s inštitúciami. Súkromná spoločnosť, napr. MSP požiada verejného poskytovateľa (najčastejšie vo verejnej súťaži) o poukážku za inováciu s určitou hodnotou a ak ju získa, môže ňou inštitúcii uhradiť realizáciu zákazkového výskumu (kapitola 2.5, str. 23).

2.3
Realizácia zákazkového výskumu v rámci verejného sektora

Do zákazkového výskumu v rámci verejného sektora sú zapojené verejné akademické a vedeckovýskumné inštitúcie. Zákazkový výskum v rámci verejného sektora nie je v praxi bežný, ale nie je vylúčený. Príkladom môže byť situácia, kedy je inštitúcia zapojená do spoločného výskumu formou výskumného projektu a v rámci neho potrebuje vytvoriť a dodať ďalším partnerom výsledky, ktoré sama nie je schopná vytvoriť. Výskumnú úlohu zadá inej inštitúcii s tým, že táto objednávka sa v danom projekte označí ako subdodávka. Objednávateľ subdodávky musí zaistiť súlad zmluvy o spolupráci, na základe ktorej sa realizuje výskumný projekt, a zmluvy o zákazkovom výskume , na základe ktorej sa realizuje objednávka výskumnej úlohy; pri

príprave zmluvy o zákazkovom výskume musí vychádzať z požiadaviek zmluvy o spolupráci a dbať na to, aby nebola v rozpore so zmluvou o spolupráci (napríklad zmluva o spolupráci vyžaduje, aby objednávateľ subdodávky poskytol licencie k výsledkom vytvoreným v priebehu projektu všetkým partnerom na požiadanie po dobu trvania spoločného výskumného projektu; zmluva o zákazkovom výskume musí preto obsahovať ustanovenie o práve poskytovať licenciu.).

2.4
Zákazkový výskum medzi súkromným a verejným sektorom

Tento typ výskumu realizuje subjekt z verejného sektora spolu so subjektom zo súkromnej sféry, napr. MSP alebo veľkou spoločnosťou. Predmetom výskumu je realizácia výskumnej úlohy u inštitúcie, keďže subjekt zo súkromného sektora obvykle nemá možnosť realizovať výskumnú úlohu. Hlavným prínosom pre inštitúciu sú spravidla financie a pre subjekt zo súkromného sektora získanie DV, ktoré ďalej plánuje využívať vo svojom podnikaní; bližšie o duševnom vlastníctve, ktoré bolo vytvorené v priebehu zákazkového výskumu a o jeho rozdelení v kapitole 2.6, st. 24.

Zákazkový výskum medzi súkromným a verejným sektorom je typickým a najbežnejším druhom zákazkového výskumu. Na rozdiel od zákazkového výskumu iba v rámci verejného sektora sú jeho výstupom výrobky a služby poskytované súkromným sektorom.

2.5
Podiel strán na zabezpečení realizácie zákazkového výskumu

Predpokladom realizácie zákazkového výskumu sú vstupy do výskumu zo strany zúčastnených subjektov, ktoré je možné rozdeliť do štyroch kategórii:

- poskytnutie personálnych kapacít;
- poskytnutie finančného príspevku na predpokladané náklady zákazkového výskumu;
- sprístupnenie infraštruktúry na realizáciu výskumu;
- sprístupnenie východiskového duševného vlastníctva, ktoré je nutné na realizáciu zákazkového výskumu.

Na rozdiel od spoločného výskumu, v zákazkovom výskume zväčša platí, že finančný príspevok poskytuje objednávateľ výskumu a zhotoviteľ, t.j. riešiteľ výskumnej úlohy, poskytuje svoje personálne kapacity, infraštruktúru a duševné vlastníctvo.

V praxi existujú prípady, kedy verejný poskytovateľ (ministerstvo, Európska komisia, iný orgán) prispieva subjektom, ktoré nemajú vlastnú výskumnú kapacitu, ale potrebujú nové výskumné výsledky z dôvodu konkurencieschopnosti, na krytie finančných nákladov súvisiacich s objednaním zákazkového výskumu na inštitúcii. Ako príklad je možné uviesť inovačné poukážky (kapitola 2.2, str. 21),[4] alebo projekty 7. RP – „Výskum v prospech malých a stredných podnikov“. Európska komisia financuje veľkú časť zákazkového výskumu tým, že prospech malých a stredných podnikov spočíva v nadobudnutí práv k DV vytvorenému v projekte, aj keď samotné MSP objednaný výskum nefinancujú zo svojich vlastných finančných prostriedkov, keďže objednaný výskum financuje Európska komisia.[5]

2.6
Podiel strán na vzniknutom duševnom vlastníctve

Podiel strán na duševnom vlastníctve vytvorenom v priebehu zákazkového výskumu je v slovenskom právnom poriadku riešený v ustanoveniach týkajúcich sa zmlúv o vytvorení diela (napr. § 558 a nasl. Obchodného zákon-

[4] Napr. v ČR http://www.inovacnivouchery.cz/; http://www.czechinvest.org/inovacni-vouchery-2011-liberec
[5] Pre viac informácií viď http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html

níku, § 39 a § 50 ods. 5 autorského zákona). Príslušné ustanovenia sa týkajú konkrétne toho, ktorá zo strán zákazkového výskumu môže výsledok výskumu využívať, nakladať s ním a poskytovať licencie. Tieto ustanovenia väčšinou pripúšťajú zmluvnú modifikáciu, preto by zhotoviteľ (inštitúcia), ktorý má záujem využívať výsledky napr. v ďalšom výskume alebo výučbe, mal venovať maximálnu pozornosť návrhu zmluvy o zákazkovom výskume a nespoliehať sa iba na existenciu zákonných ustanovení.

V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad práv zhotoviteľa a objednávateľa k výsledkom zákazkového výskumu vyplývajúcich zo zákona s upozornením na možnosť zmluvných modifikácií.

Tabuľka č.1 – prehľad práv zhotoviteľa a objednávateľa k výsledkom zákazkového výskumu

	OBJEDNÁVATEĽ	ZHOTOVITEĽ
Obchodný zákonník – zmluva o dielo	• právo používať výsledok zmluvného výskumu, ktorý je chránený právom z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, len na účel vyplývajúci z uzavretej zmluvy o dielo; • na iné účely je oprávnený ho použiť len so súhlasom zhotoviteľa (t.j. na základe zmluvnej úpravy)	• pokiaľ to zmluva dovoľuje, zhotoviteľ má právo nakladať s objednaným a vytvoreným nehmotným výsledkom, konkrétne môže poskytnúť tento nehmotný výsledok aj iným osobám než len objednávateľovi; • pokiaľ to zmluva nezakazuje, je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť výsledok aj iným osobám, ak to vzhľadom na povahu diela nie je v rozpore so záujmami objednávateľa

Autorský zákon – zmluva o vytvorení diela	• všeobecne zo zákona nemá právo používať; používať dielo možno len so súhlasom nositeľa práv udeleným na základe licenčnej zmluvy	• ako autor má právo zo zákona dielo používať; • možné obmedzenia v licenčnej zmluve uzatvorenej s objednávateľom (napríklad pri výhradnej licenčnej zmluve)
Autorský zákon – zmluva o vytvorení diela, predmetom ktorej je počítačový program, súborné dielo alebo kartografické dielo	• prihliada sa naňho ako na zamestnávateľa a má právo používať dielo, keďže vykonáva majetkové autorské práva; • toto je možné zmluvne modifikovať	• prihliada sa naňho ako na zamestnanca a zo zákona je povinný počas výkonu majetkových práv objednávateľom zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu; • nie je potrebné uzatvárať licenčnú zmluvu • toto je možné zmluvne modifikovať

Pokiaľ by išlo o medzinárodný zákazkový výskum a objednávateľom by bol napr. subjekt so sídlom v inom štáte EÚ a zhotoviteľom slovenská inštitúcia, v tomto prípade je dôležité určiť tzv. rozhodné právo, ktorým sa má právny vzťah v rámci zákazkového výskumu riadiť. Na základe rozhodného práva sa pripraví zmluva upravujúca podmienky zákazkového výskumu. Rozhodné právo a zmluva môže napríklad stanoviť pravidlá o určení podielu k vytvorenému DV medzi objednávateľom a zhotoviteľom iným spôsobom, ako je uvedené v tejto kapitole vyššie. Známymi vzorovými zmluvami zo zahraničia, ktoré riešia podiel na vytvorenom DV v priebehu zákazkového výskumu (spoločného výskumu), sú Lambertove zmluvy.[6]

[6] http://www.patentovat.sk/podnikanie-a-priemyselno-pravna-ochrana/%C2%ADveda-a-vyskum-a-transfer-technologii/

2.7
Príjmy v zákazkovom výskume

V prípade zákazkového výskumu, ktorý je plne financovaný objednávateľom, t.j. bez príspevku verejného poskytovateľa, plynie príjem za účasť na samotnom zákazkovom výskume iba zhotoviteľovi objednaných výsledkov (inštitúcii). Tento príjem vzniká na základe zmluvy o zákazkovom výskume. Daný príjem potom inštitúcia distribuuje medzi svojich zamestnancov, ktorí sa na danom výskume podieľali, a to formou napr. odmien za podiel na vytvorenom DV, za účasť na zákazkovom výskume alebo za vyjednanie zákazkového výskumu. Konkrétne podmienky pre distribúciu príjmu medzi zamestnancami by mali byť upravené v interných smerniciach inštitúcie alebo pracovných zmluvách zamestnancov.

Tam, kde verejný poskytovateľ prispieva objednávateľovi na náklady súvisiace s objednaním zákazkového výskumu (napr. inovačné poukážky, výskum v prospech malých a stredných podnikov v projektoch 7.RP – kapitola 2.5, str. 23), môže plynúť príjem i objednávateľovi (napr. MSP) na základe zmluvy s verejným poskytovateľom. Tento príjem ale objednávateľ štandardne použije na pokrytie nákladov zákazkového výskumu, t.j. na úhradu nákladov zhotoviteľa.

Príjem objednávateľa z realizácie výsledkov zákazkového výskumu najčastejšie spočíva v ich transformácií do podoby výrobkov a služieb. Možný príjem zhotoviteľa je závislý na tom, aké má práva k vytvoreným predmetom DV. Ak je zhotoviteľ oprávnený nakladať s vytvoreným DV v ďalšom výskume alebo oprávnený publikovať o DV, jeho príjem môže spočívať najmä v tom, že :

- publikuje o výsledkoch a tak získava finančné prostriedky za recenzované publikácie;
- využíva výsledky v ďalšom výskumnom projekte, ktorý je financovaný verejným príspevkom alebo súkromne a tak získava ďalšie príjmy z ďalšieho spoločného alebo zákazkového výskumu.

2.8
Predchádzanie sporom a ich riešenie

Spory, týkajúce sa zákazkového výskumu, najčastejšie v otázkach financovania a výkonu práv k vytvorenému DV, často súvisia s podcenením zmluvnej úpravy zákazkového výskumu. V dôsledku toho môže nastať situácia, že niektorá oblasť (napr. spôsob a postup financovania objednaných výskumných prác) nie je upravená vôbec, prípadne je riešená iba odkazom na zákonné ustanovenia (t. j. strany nevyužili možnosť zmluvne ju modifikovať podľa konkrétnej situácie) - obvykle ide o podiel na právach k vzniknutým výsledkom. To často vedie k nejasnostiam, prípadne až sporom na úrovni jednotlivých strán.
Financovanie – spory sa môžu týkať spôsobu a frekvencie uhrádzania nákladov zhotoviteľa objednávateľovi ;
Duševné vlastníctvo – spory sa môžu týkať spôsobu nakladania s vytvoreným predmetom DV; či objednávateľ/zhotoviteľ nepoužil vytvorený výsledok v rozpore so zmluvou/zákonom a nespôsobil tak škodu druhej strane.

Spôsob riešenia sporov by mal byť upravený už v zmluve o zákazkovom výskume. Zmluva môže deklarovať príslušnosť súdov, arbitrážneho orgánu (napr. Arbitrážne centrum pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií / ACIPiT) a tiež možnosť riešenia sporov formou mediácie.

2.9
Riešenie konfliktov záujmov pri zákazkovom výskume

Pred začatím, ale aj v priebehu zákazkového výskumu, je dôležité riešiť možný konflikt záujmov. Jeho ignorovanie môže viesť k tomu, že inštitúcia nemá zo zákazkového výskumu taký prospech, aký by mohla mať, ak by neexistoval konflikt záujmov napríklad na strane zamestnanca inštitúcie.
Definície a príklady konfliktu záujmov, predchádzanie a možné následky

neriešenia konfliktu záujmov sú bližšie uvedené v kapitole 1.11, riešenie konfliktov záujmov pri spoločnom výskume na str. 14.

2.10
Náležitosti zmluvy o zákazkovom výskume

Zmluva o dielo podľa ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka je najbežnejšou formou úpravy podmienok zákazkového výskumu. Zákazkový výskum môže výnimočne tiež spadať do autorskoprávnej oblasti, kedy sa bude postupovať podľa ustanovení o vytvorení diela v zmysle autorského zákona.

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka

Obchodný zákonník obsahuje v rámci úpravy zmluvy o dielo špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú nehmotného diela, teda diela, ktoré spočíva napríklad v hmotne zachytenom výsledku činnosti zhotoviteľa. Naďalej platí, že je vhodné upraviť si zákazkový výskum zmluvne; ustanoveniami Obchodného zákonníka sa môžu zmluvné strany inšpirovať tam, kde je to pre strany výhodné a vhodné. V zmluve by nemali chýbať nasledujúce ustanovenia, ktoré vychádzajú z Obchodného zákonníka, ale sú dispozitívneho charakteru, teda umožňujú zmluvnú modifikáciu:

Povinnosti zhotoviteľa:

- zrealizovať dielo samostatne, na svoj náklad a riziko a postupovať v rámci určenom zmluvou s odbornou starostlivosťou tak, aby sa dosiahol hmotne zachytený výsledok činnosti určený v zmluve;
    - *zhotoviteľ síce môže poveriť inú osobu realizáciou diela, ale v oblasti výskumu je vhodnejšie toto zmluvne vylúčiť a presne stanoviť, ktorá osoba má objednanú výskumnú úlohu zrealizovať;*
- odovzdať objednávateľovi hmotne zachytený výsledok;
    - *pre účely odovzdania diela je vhodné pripraviť písomný zápis, ktorý sa môže stať prílohou zmluvy o dielo.*

Právo zhotoviteľa nakladať s nehmotným dielom:

- poskytnúť nehmotné dielo aj iným osobám ako len objednávateľovi (ktorý za tento výsledok zaplatil), pokiaľ to zmluva dovoľuje
- ak zmluva neobsahuje zákaz tohto poskytnutia, je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť výsledok aj iným osobám, ak to vzhľadom na povahu diela nie je v rozpore so záujmami objednávateľa (to by bola napríklad situácia, kedy by zhotoviteľ vedel, že objednávateľ má záujem vytvorený výsledok utajovať napríklad vo forme obchodného tajomstva)
- ak je predmetom diela výsledok činnosti, ktorý je chránený právom z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, je objednávateľ oprávnený použiť ho len na účel vyplývajúci z uzavretej zmluvy o dielo. Na iné účely je oprávnený ho použiť len so súhlasom zhotoviteľa (vo forme licencie). Odporúča sa v zmluve presne vymedziť účel použitia výsledku zákazkového výskumu. V opačnom prípade bude potrebné účel odvodzovať zo zmluvy, čo môže viesť k následným sporom.

Zodpovednosť za vady diela

- Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej (tretej) osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia predmetu diela, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa slovenského právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, kde sa má predmet diela využiť, a zhotoviteľ o tom vedel v čase uzavretia zmluvy.

Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka

Občiansky zákonník neobsahuje žiadne špecifické ustanovenia pre nehmotné dielo ako je to v prípade Obchodného zákonníka, preto je vhodné riešiť všetky relevantné ustanovenia v zmluve. Zmluvné strany sa ale môžu písomne dohodnúť, že na zmluvu o dielo sa bude aplikovať Obchodný zákonník.

Zmluva o vytvorení diela – špecifiká podľa autorského zákona

Ak je zmluvnou stranou autor, alebo výkonný umelec, použije sa úprava zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka so špecifikami uvedenými

v autorskom zákone (§39). Aj tu platí, že strany sa môžu rozhodnúť pre úpravu zmluvy podľa Obchodného zákonníka. V tejto zmluve by nemali chýbať nasledujúce oblasti, ktoré vychádzajú z úpravy v autorskom zákone:

Povinnosti autora:

- Vytvoriť pre objednávateľa dielo
- Vytvoriť dielo osobne

Právo nakladať s vytvoreným dielom a právo k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené:

- Odovzdaním veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak
- Zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nenadobudne objednávateľ právo použiť toto dielo, ak nie je uvedené inak, len ak súčasne so zmluvou o vytvorení diela alebo po tomto momente uzatvorí s autorom licenčnú zmluvu.
- Ak je predmetom zmluvy o vytvorení diela vytvorenie počítačového programu, kartografického diela alebo súborného diela, objednávateľ môže zo zákona používať dielo a uzatvorenie licenčnej zmluvy nie je potrebné (§ 50 ods. 5 AZ)

Zodpovednosť za vady:

- Ak má dielo nedostatky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy; ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.

2.11
Zapojenie zamestnancov inštitúcie do vývojového projektu súkromného subjektu

Zapojenie zamestnancov inštitúcie do vývojového projektu súkromného subjektu (napríklad MSP) predstavuje typ výskumu stojaci na hranici medzi spoločným a zákazkovým výskumom, keďže obsahuje aspekty oboch ty-

pov výskumu. V prípade zapojenia zamestnancov inštitúcie do vývojového projektu súkromného subjektu, inštitúcia tradične poskytuje svoje personálne kapacity pre realizáciu výskumu. Druhá strana vývojový projekt financuje a poskytuje potrebnú infraštruktúru. Vklad východiskového DV do výskumu bude v praxi záležať na dohode zúčastnených strán.
Je predpoklad, že východiskové DV pre výskum poskytne (čiastočne alebo úplne) súkromná spoločnosť, keďže disponuje potrebnými kapacitami pre realizáciu výskumu na vlastnej pôde. V takom prípade môže dôjsť k zníženiu finančného príspevku pre inštitúciu.
Potrebné je tiež riešiť pracovnoprávne hľadisko v prípade účasti zamestnancov inštitúcie na vývojovom projekte súkromnej spoločnosti a otázky práv k duševnému vlastníctvu na úrovni zmluvných strán.

Vhodným spôsobom právnej úpravy tejto situácie je uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi súkromným subjektom a inštitúciou. V zmluve by mali byť vopred uvedené záväzky a práva každej zo strán, napríklad:

- Inštitúcia sa zaviaže poskytnúť svojich zamestnancov („vyslaní zamestnanci“) súkromnému subjektu na dobu realizácie výskumu a súčasne vyslaným zamestnancom poskytnúť pracovné voľno bez náhrady mzdy po túto dobu;
- Súkromný subjekt sa zaviaže uzatvoriť s vyslanými zamestnancami napr. dohody o vykonaní práce, na základe ktorých im bude vyplácaná dohodnutá mzda za účasť na výskume;
- Súkromný subjekt sa navyše napríklad zaviaže uhradiť inštitúcii jednorazovú platbu za účasť na výskume spočívajúcej v poskytnutí zamestnancov;
- Inštitúcia sa zaviaže poskytnúť do výskumu svoje východiskové DV potrebné pre dosiahnutie výsledkov bezplatne / za (licenčnú) odmenu;
- Súkromný subjekt, ktorý je v pozícii zamestnávateľa, získa napríklad právo k výkonu majetkových autorských práv a vyslaným zamestnancom budú zachované ich osobnostné práva;

- Súkromný subjekt sa zaviaže umožniť vyslaným zamestnancom, a teda inštitúcii publikovať o vytvorených výsledkoch, ale až po tom, ako súkromný subjekt zabezpečí priemyselnoprávnu ochranu týchto výsledkov. Inštitúcia zaväzuje vopred informovať súkromný subjekt o zámere publikovať vrátane predloženia konkrétneho rukopisu na kontrolu s cieľom neohroziť záujmy súkromného subjektu;
- Súkromný subjekt sa zaviaže poskytnúť inštitúcii bezplatnú licenciu k výsledkom na účely vyučovania a ďalšieho nekomerčného interného výskumu, t.j. iba výskumu v rámci a na pôde inštitúcie, bez možnosti poskytnutia sublicencií.

I v prípade tohto typu výskumu je dôležité po celú dobu analyzovať možnú existenciu konfliktu záujmov, ku ktorému by mohlo dôjsť napr. ak vyslaný zamestnanec je zároveň podielnikom v súkromnom subjekte alebo v jeho štatutárnom orgáne; *bližšie* o riešení konfliktu záujmov v kapitole 1.11 a o riešení konfliktov záujmov pri spoločnom výskume na str. 14.

2.12
Vyhľadanie klienta pre zmluvný výskum

Významnú úlohu pri vyhľadávaní klienta pre zmluvný výskum má centrum transferu technológií (CTT), alebo, v prípade neexistencie CTT, inštitúciou poverená osoba. CTT by malo v rámci svojho pôsobenia zamerať svoju pozornosť dovnútra inštitúcie rovnako ako navonok.
Čo sa týka úlohy CTT v rámci inštitúcie, existencia a prepojenosť CTT so všetkými súčasťami inštitúcie, je predpokladom pre vyhľadanie partnera pre výskum. CTT by malo mať dostatok informácií o dianí v inštitúcii, komunikovať a spolupracovať s vedením inštitúcie a zamestnancami – vedeckovýskumnými pracovníkmi. K tomuto účelu môžu poslúžiť:

- interné smernice vydané vedením inštitúcie upravujúce postup oznamovania vytvorených výsledkov a postup informovania CTT o výskum-

ných aktivitách; vzdelávacia činnosť v oblasti transferu poznatkov a technológií, vrátane zákazkového a spoločného výskumu, vo vzťahu k vedeniu a výskumníkom;
- pracovné stretnutia s vedením a výskumníkmi – riešenie nedostatkov v oblasti informovanosti, plány pre ďalšie aktivity týkajúce sa prezentácie inštitúcie a jej výsledkov.

Úlohy CTT navonok:

- vytvorenie špecializovanej webovej stránky, ktorá by mala v ideálnom prípade obsahovať:
    - ponuku licencií k duševnému vlastníctvu vytvorenému v inštitúcii;
    - ponuku technológií;
    - samostatnú sekciu „pre firmy“ s presným popisom služieb - napríklad popísať oblasti výskumu, ktorým sa inštitúcia venuje;
    - popis ponúkaných služieb všeobecne – napr. overenie dopytu po spolupráci s vedeckými pracoviskami inštitúcie, identifikácia podporných finančných mechanizmov pre zákazkový a spoločný výskum, využitie personálnych a laboratórnych kapacít pre výskum, spolupráca na zaistení ochrany duševného vlastníctva v prípade spolupráce s danou inštitúciou, podpora a riadenie spoločných projektov, a iné
- zapojenie CTT do vydávania brožúr a iných materiálov, ktoré prezentujú inštitúciu a jej výsledky, s cieľom šíriť tieto materiály medzi potenciálnych partnerov;
- účasť zamestnancov CTT na akciách zameraných na podporu spolupráce verejného a súkromného sektora vrátane aktívneho nadväzovania kontaktov;
- implementácia marketingových stratégií inštitúcie;
- spolupráca s inými CTT a vytvorenie neformálnej siete napríklad formou webovej stránky (tu je možnosť uverejňovať dopyt a ponuku po spolupráci, vymieňať si informácie o potenciálnych partneroch zo súkromnej sféry), či organizovať pracovné skupiny s cieľom zlepšiť spoluprácu so súkromným sektorom.

KOMERCIALIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA – UDELENIE LICENCIE

3.1 Všeobecne o udeľovaní licencie a o prevode práv duševného vlastníctva

Bežnými spôsobmi komercializácie duševného vlastníctva je udeľovanie licencií (licencovanie) a prevod práv duševného vlastníctva, pričom udeľovanie licencie je všeobecne najčastejší spôsob komerčného zhodnotenia predmetov duševného vlastníctva.

Prevodom „prichádza“ nositeľ práv (prevádzajúci) o svoje práva, keďže tieto práva prevádza na inú osobu (nadobúdateľa). Takéto nakladanie možno prirovnať ku kúpe, kedy predávajúci prevedie vlastnícke právo na kupujúceho. Pri práve duševného vlastníctva sa prevod uplatňuje hlavne v oblasti priemyselných práv a výhodný je najmä pre nadobúdateľa, ktorý tak získava všetky práva súvisiace s daným predmetom duševného vlastníctva (napr. prevod patentového práva, na základe ktorého sa mení majiteľ patentu).

Pri udeľovaní licencie zostáva nositeľovi práv ako poskytovateľovi licencie jeho právo duševného vlastníctva zachované, udeľuje sa však právo používať predmet duševného vlastníctva. To je možné prirovnať k nájmu veci, kedy prenajímateľ zostáva naďalej vlastníkom veci, a nájomca má právo využívať hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec počas vymedzeného obdobia. Udeľovanie licencie bude zrejme preferovať aj vysoká škola alebo iná vedeckovýskumná inštitúcia, keďže v takom prípade nepríde o svoje právo, len bude v určitom rozsahu limitovaná pri ďalšom nakladaní s daným predmetom duševného vlastníctva. Pri niektorých predmetoch je pritom udelenie licencie jediným možným spôsobom nakladania, keďže napríklad autor počítačového programu alebo výtvarného diela nemôže previesť svoje právo na inú osobu. Tiež treba zdôrazniť, že výhradná a široko koncipovaná licenčná zmluva (na všetky spôsoby použitia, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu ochrany práv, s možnosťou udeliť licenciu a postúpiť licenciu) ma fakticky podobné účinky ako prevod práv.

KOMERCIALIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA – UDELENIE LICENCIE

Pre účely tohto textu sa, pokiaľ nebude uvedené inak, v prípade uvádzania pojmu licencia/licencovanie bude vždy rozumieť udeľovanie súhlasu na používanie (využívanie) formou licenčnej zmluvy. Pôjde teda o zmluvnú licenciu, na rozdiel od licencií zákonných, čo sú zákonom stanovené prípady, kedy možno používať predmet duševného vlastníctva bez súhlasu nositeľa práv (napr. využitie vynálezu pri činnosti vykonávanej súkromne a na neobchodné účely, na experimentálne účely a pod.).

3.2
Úloha CTT pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o prevode

Významnú úlohu pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o prevode zohrávajú, v prípade verejných akademických a vedeckovýskumných inštitúcií, najmä centrá transferu technológií. CTT je zodpovedné za obsah všetkých licenčných zmlúv a zmlúv o prevode, ktoré sa predložia štatutárnemu orgánu na podpis. Hlavným cieľom CTT by malo byť dohodnutie a navrhnutie zmluvnej úpravy čo najvýhodnejšieho postavenia pre inštitúciu, ktorú reprezentujú.

Príprava kvalitnej licenčnej zmluvy je zároveň vysoko odbornou prácou, ktorá by mala byť zverená do rúk právnika špecializujúceho sa na právo duševného vlastníctva. Jednoduchšie zmluvy, napr. licenčnú zmluvu na vydanie diela, by však na základe postupu popísanom v tomto materiáli malo byť schopné pripraviť každé CTT alebo iné pracovisko, ktoré má v rámci inštitúcie v agende prípravu zmlúv. Avšak, aj v prípade keď inštitúcia zverí túto prácu externému právnikovi, je nevyhnutné, aby CTT vopred pripravilo všetky relevantné podklady pre spracovanie zmluvy podľa jej predstavy. Väčšina náležitostí zmluvy vytvára priestor pre výber z viacerých alternatív, pričom tento výber je otázkou skutkovou nie právnou. CTT musí preto minimálne pripraviť tie podklady pre spracovanie licenčnej zmluvy, ktoré budú ďalej popísané ako podstatné, prípadne aj obvyklé a náhodné náležitosti zmluvy.
Ďalšia úloha CTT je v jeho účasti na predzmluvných rokovaniach a rokova-

niach o podmienkach zmluvy. CTT by malo viesť tieto rokovania a dohodnúť všetky práva a povinnosti s druhou zmluvnou stranou (napr. súkromnou spoločnosťou). Aj v prípade, ak zmluvu pripravuje externý právnik, by CTT malo prijímať od druhej strany pripomienky k zmluve, a tie následne postúpiť právnikovi, ktorý ich zapracuje. Alternatívne je tiež možné riešiť to priamou účasťou externého právnika na rokovaniach druhej zmluvnej strany, avšak aj vtedy by malo mať CTT svojho zástupcu na rokovaniach, aby mohlo sledovať rokovania a ďalej interpretovať vývoj zodpovednej osobe, prípadne štatutárnemu orgánu inštitúcie.

Pri príprave zmlúv je tiež potrebné, aby CTT komunikovalo s pôvodcami a inými pôvodnými nositeľmi práv, najmä ak disponujú informáciami alebo podkladmi, ktoré súvisia s predmetom duševného vlastníctva, ktorý je predmetom zmluvy. Významnú úlohu zohráva v tejto súvislosti CTT aj pri vysporiadaní práv. Ide najmä o situáciu, keď zmluvu uzatvára priamo inštitúcia, ktorá musí vykonávať potrebné práva duševného vlastníctva. V takom prípade musí CTT dohliadnuť na to, či sa na daný predmet uplatňuje zamestnanecký režim (a či sú splnené všetky predpoklady), resp. či existuje iný právny titul, na základe ktorého môže inštitúcia s predmetom duševného vlastníctva nakladať. Pokiaľ predmet duševného vlastníctva vytvorili viaceré osoby (napr. spolupôvodcovia), alebo ak práva vykonávajú viaceré subjekty (napr. dve univerzity v rámci spoločného výskumu ako spolumajitelia dizajnu), opäť je potrebné dohliadnuť na vysporiadanie práv alebo na náležité spoločné nakladanie dvomi, resp. viacerými osobami (DV a TT 1, kapitola 7, str. 30).

Samozrejme, v praxi sa môže stať, že subjekt, s ktorým sa rokuje o uzavretí zmluvy, sa ukáže ako nevyhovujúci zmluvný partner (napr. z dôvodu neprijateľne nízkej odmeny, ktorú ponúka). V takomto prípade to bude opäť CTT, ktoré bude musieť zvážiť výhody a nevýhody potenciálnej zmluvnej spolupráce a odporučiť štatutárnemu orgánu uzavretie zmluvy alebo naopak pokračovať vo výbere iného zmluvného partnera. Táto voľba sa dá uskutočniť až do uza-

vretia zmluvy. Po tomto momente by do úvahy prichádzalo len skončenie zmluvy, čo môže byť niekedy ťažko realizovateľné a sú s tým spojené mnohé negatíva. Úlohou CTT je preto pred uzavretím zmlúv zhodnotiť všetky výhody a nevýhody nakladania s predmetom duševného vlastníctva a dohliadnuť na celý proces vedúci k uzatvoreniu zmluvy.

3.3
Licenčné zmluvy v oblasti kultúry a hospodárstva

Pokiaľ ide o udeľovanie súhlasu na používanie predmetov duševného vlastníctva (licencovanie), treba rozlišovať najmä dve základné možnosti realizácie tohto postupu, a to licenčnú zmluvu podľa ustanovení autorského zákona[1] a licenčnú zmluvu na predmety priemyselného vlastníctva podľa ustanovení Obchodného zákonníka.[2] Licenčnú zmluvu podľa ustanovení autorského zákona je možné aplikovať na udeľovanie súhlasu na používanie autorského diela (vrátane počítačových programov), umeleckého výkonu, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, vysielania a databázy. Na druhej strane, licenčnú zmluvu podľa ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcu vznik, zánik a výkon práva z tejto zmluvy možno aplikovať len na predmety priemyselného vlastníctva.

Licenčná zmluva podľa autorského zákona a licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka sa budú od seba odlišovať vo viacerých aspektoch. Rozdiely však budú aj v licenčných zmluvách jednej alebo druhej kategórie, a to v závislosti od predmetu duševného vlastníctva, ku ktorému sa bude udeľovať súhlas. Z oblasti priemyselných práv možno porovnať licenčnú zmluvu na vynález, ktorá by mala upravovať udržiavanie práva a licenčnú zmluvu na ochrannú známku, ktorá by mala riešiť povinnosť výkonu práv (povinnosť ochrannú známku používať). Pri licenčnej zmluve podľa autorského zákona

[1] Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. (ďalej len „**autorský zákon**“ alebo „**AZ**“).
[2] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“ lebo „**OBZ**“).

budú zase výrazné rozdiely v spôsoboch používania predmetov duševného vlastníctva, pričom osobitný režim sa vzťahuje aj na licenčnú zmluvu na vydanie diela.

Pre licenčnú zmluvu na predmety priemyselného vlastníctva budú relevantné aj ustanovenia ďalších právnych predpisov, konkrétne

- ustanovenie § 24 patentového zákona[3],
- ustanovenie § 23 zákona o úžitkových vzoroch4,
- ustanovenie § 24 zákona o dizajnoch[5],
- ustanovenie § 14 zákona o ochrane topografií, polovodičových výrobkov[6],
- ustanovenie § 20 zákona o ochranných známkach[7].

Tieto právne predpisy všeobecne upravujú niektoré otázky spojené s udeľovaním licencie v oblasti priemyselných práv (napr. obmedzenie prevodu nadonudnutej licencie, účinky licenčnej zmluvy a ďalšie).

3.4 Predmety vylúčené z udeľovania licencie

Predmetom licencie – udelenia súhlasu na používanie môžu byť takmer všetky predmety duševného vlastníctva s výnimkou troch, konkrétne:

- kolektívna ochranná známka,
- označenie pôvodu výrobkov,
- zemepisné označenie.

Vo všetkých uvedených prípadoch je udeľovanie licencie vylúčené z povahy daných predmetov duševného vlastníctva. Označenia pôvodu výrobkov

[3] Zákon č. 435/2001 o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**patentový zákon**“ alebo „**PZ**“).
[4] Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o úžitkových vzoroch**“ alebo „**ZÚV**“).
[5] Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o dizajnoch**“ alebo „**ZD**“).
[6] Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z. (ďalej len „**zákon o ochrane TPV**“ alebo „**ZOTPV**“).
[7] Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZOZ**“).

a zemepisné označenia sú verejné statky, ktoré môže užívať každá osoba, ktorá splnila kritéria viažuce sa na príslušné označenia (napríklad skalický trdelník,[8] slovenská bryndza[9]). Kolektívnou ochrannou známkou je zase ochranná známka spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia fyzických alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu, od tovarov alebo služieb iných osôb. Výlučné právo používať kolektívnu ochrannú známku pre tovary alebo služby, pre ktoré je kolektívna ochranná známka zapísaná, majú len členovia takéhoto združenia. Vzhľadom na túto skutočnosť nemožno kolektívnu ochrannú známku previesť na iného majiteľa, nemôže byť predmetom licencie ani záložného práva.[10]

3.5
Predmety s osobitným režimom udeľovania súhlasu na používanie

Osobitným režimom na udeľovanie súhlasu sa pre účely tohto textu rozumejú prípady, kedy sa neuzatvára licenčná zmluva podľa autorského zákona ani Obchodného zákonníka. Licenčná zmluva podľa týchto právnych predpisov sa totiž uzatvára len na používanie takých predmetov duševného vlastníctva, na ktoré sa upínajú výlučné práva absolútnej povahy (napr. autorské právo, patentové právo, známkové právo a pod.).

Osobitný režim sa týka tých predmetov duševného vlastníctva, na ktoré sa viažu len práva relatívnej povahy. Ide o know-how, logo, zlepšovací návrh a ďalšie predmety duševného vlastníctva, na ktoré sa neupínajú práva absolútne, ale len relatívne. Pri týchto predmetoch nemá nositeľ práv ochranu voči všetkým osobám, ale len voči osobám, s ktorými je v záväzkovoprávnom vzťahu (napr. majiteľ know-how má ochranu voči nadobúdateľovi know-how, ktorý porušil svoju zmluvnú povinnosť a prezradil know-how tretej osobe).
V prípade udeľovania súhlasu na takéto predmety duševného vlastníctva

[8] Pozri napr. http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/skalicky_trdelnik.pdf (24.5.2013).
[9] Pozri napr. http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/slovenska_bryndza.pdf (24.5.2013).
[10] Ustanovenia § 45 a nasl. ZOZ.

sa neuzatvára licenčná zmluva podľa autorského zákona ani Obchodného zákonníka. Na udelenie súhlasu sa uzatvára nepomenovaná zmluva podľa ustanovení Obchodného zákonník[11] alebo Občianskeho zákonníka.[12] Takáto nepomenovaná zmluva sa obsahovo bude do značnej miery podobať štandardným licenčným zmluvám.

Okrem predmetov duševného vlastníctva by sme do tejto skupiny mohli zaradiť aj ďalšie nehmotné objekty, napríklad tie, na ktoré sa upínajú všeobecné osobnostné práva (napr. podobizeň človeka). I keď pri transfere technológií nebude k takýmto situáciám bežne dochádzať, nie sú vylúčené. Ako príklad možno uviesť licenčnú zmluvu na použitie filmu alebo fotografického diela, na ktorom je vyobrazená fyzická osoba. V takom prípade je potrebné licenčnou zmluvou získať súhlas na použitie fotografického diela, a nepomenovanou zmluvou získať od vyobrazenej fyzickej osoby súhlas so zásahom do jej osobnostných práv. V oblasti priemyselných práv môže nastať situácia, kedy bude nositeľ zároveň udeľovať súhlas na použitie predmetu, na ktorý sa upínajú tak výlučné absolútne práva (napr. vynález), ako aj práva relatívnej povahy (napr. logo). Vtedy je možné uzatvoriť licenčnú zmluva podľa Obchodného zákona (ako pomenovaný zmluvný typ) a zároveň aj nepomenovanú zmluvu.

3.6 Licenčná zmluva

Licenčná zmluva je v oblasti nakladania s právami duševného vlastníctva jednoznačne najpoužívanejší zmluvný typ. Licenčnou zmluvou udeľuje nositeľ práv súhlas na používanie predmetu duševného vlastníctva, ku ktorému vykonáva práva. Z pohľadu inštitúcie to môže byť samotná táto inštitúcia (ako odvodený nositeľ práv), alebo jej zamestnanci a študenti ako pôvodcovia alebo iní pôvodní nositelia práv. Ak inštitúcia licenciu neudeľuje, ale nadobúda, potom je nositeľom práva druhá zmluvná strana (napríklad

11 Ustanovenie § 269 ods. 1 OBZ.
12 Ustanovenie § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len **Občiansky zákonník** alebo **OZ**).

obchodná spoločnosť); viac o subjektoch práva duševného vlastníctva v materiály DV a TT 1, kapitola 3.1, str. 10.

Subjektom oprávneným udeliť licenciu je výlučne nositeľ práv. V zmluve sa pritom bude označovať ako poskytovateľ licencie. Pôvodným subjektom je tá fyzická osoba, ktorá vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvorila predmet duševného vlastníctva. Môže ním byť autor, výkonný umelec, pôvodca vynálezu alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, pôvodca dizajnu, pôvodca topografie polovodičového výrobku alebo pôvodca novej odrody. Odvodeným subjektom je tá právnická alebo fyzická osoba, ktorá odvodzuje svoje práva od pôvodného nositeľa práv. V oblasti kultúry je ním najmä zamestnávateľ,[13] dedič,[14] v prípade audiovizuálneho diela producent,[15] alebo aj organizácia kolektívnej správy.[16] V oblasti priemyselných práv je odvodeným nositeľom práv najmä zamestnávateľ[17] (napr. inštitúcia) alebo iný majiteľ práv (majiteľ patentu, majiteľ dizajnu a pod.), pokiaľ pôvodca alebo pôvodný majiteľ previedli svoje právo na túto osobu.

Rozlišovanie na pôvodný a odvodený subjekt má svoj význam najmä pri právach, kde vzniká osobnostné aj majetkové právo (DV a TT 1, kapitola 3, str. 9). V prípade výlučne majetkových práv (napríklad právo výrobcov zvukových záznamov, známkové právo) je toto rozlišovanie neopodstatnené (napr. prvý majiteľ ochrannej známky bude mať rovnaké práva ako v poradí x-tý majiteľ). Dôležité je, že CTT musí v každom individuálnom prípade preskúmať a náležite ošetriť, aby poskytovateľ licencie vykonával všetky potrebné práva. Napríklad musí overiť, či boli splnené všetky zákonné predpoklady na výkon práv k zamestnaneckému vynálezu. V opačnom prípade by poskytovateľ licencie (napr. inštitúcia) v skutočnosti nebol odvodeným nositeľom práv, a preto by ani nebol oprávnený disponovať s daným predmetom duševného vlastníctva.
Licenčnú zmluvu možno definovať ako dvoj- alebo viacstrannú zmluvu

[13] Ustanovenie § 50 AZ.
[14] Ustanovenie § 18 ods. 6 AZ.
[15] Ustanovenie § 55 AZ.
[16] Ustanovenie § 78 a nasl. AZ.
[17] Napríklad ustanovenie § 11 PZ.

uzatvorenú medzi nositeľom práv ako poskytovateľom licencie a používateľom ako nadobúdateľom licencie, predmetom ktorej je udelenie súhlasu na používanie predmetu duševného vlastníctva (výkonu práv k predmetu duševného vlastníctva) a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.

Udelením licencie sa teda rozumie poskytnutie súhlasu nositeľa práv používateľovi na používanie predmetu duševného vlastníctva. Na rozdiel od prevodu práv duševného vlastníctva, udelením licencie ostávajú nositeľovi práv všetky práva duševného vlastníctva zachované, ale je povinný strpieť použitie predmetu duševného vlastníctva inou osobou v rozsahu poskytnutého súhlasu.

3.7
Náležitosti licenčnej zmluvy podľa autorského zákona

V prípade udeľovania súhlasu na používanie autorského diela, umeleckého výkonu, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, vysielania a databázy sa bude uzatvárať licenčná zmluva podľa autorského zákona.[18] Je zjavné, že tieto predmety nebudú predstavovať najvýznamnejšie objekty pre transfer technológií. Výnimku budú predstavovať najmä počítačový program (chránený autorským právom) a databáza (chránená osobitným právom k databáze), nemožno však vylúčiť transfer aj iných predmetov chránených autorským zákonom.

Zmluvné strany

Stranami licenčnej zmluvy podľa AZ sú poskytovateľ a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľom licencie sa rozumie autor, výkonný umelec, výrobca zvukového záznamu, výrobca zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľ, zhotoviteľ databázy alebo iný nositeľ práv (ktorý odvádza svoje právo od niektorého z týchto subjektov). Nadobúdateľom licencie je akákoľvek fyzická

[18] Ustanovenie § 40 a nasl. AZ.

alebo právnická osoba, ktorá chce používať dielo, umelecký výkon, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam, vysielanie alebo databázu (ďalej len „predmet ochrany podľa AZ“). Inštitúcia pritom bude zvyčajne v pozícii poskytovateľa licencie, keďže bude spravidla vykonávať práva duševného vlastníctva svojich zamestnancov (k zamestnaneckým dielam). V praxi však môže byť inštitúcia bežne aj nadobúdateľom licencie.

Predmet zmluvy

Predmetom licenčnej zmluvy je udelenie súhlasu na používanie predmetu ochrany podľa AZ poskytovateľom. V prípade, ak ide o odplatnú licenčnú zmluvu, bude predmetom tejto zmluvy aj povinnosť nadobúdateľa licencie uhradiť odmenu. Predmetom licenčnej zmluvy bude aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.

Od predmetu licenčnej zmluvy treba odlíšiť predmet licencie, ku ktorému sa udeľuje súhlas na používanie (napríklad počítačový program, architektonické dielo, databáza atď.).

Podstatné náležitosti licenčnej zmluvy podľa autorského zákona

Podstatnými náležitosťami sa rozumejú také náležitosti zmlúv, ktoré musia byť vždy v zmluve nevyhnutne uvedené. Podstatnými obsahovými náležitosťami licenčnej zmluvy sú spôsob použitia predmetu ochrany, rozsah licencie, čas, na ktorý sa licencia udeľuje a odmena, pokiaľ sa strany nedohodli na bezodplatnom udelení licencie. Pokiaľ ide o formálne náležitosti, licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

Spôsob použitia sa môže zadefinovať všeobecným vymedzením „na všetky spôsoby použitia známe v čase uzavretia zmluvy“ alebo individuálnym vymedzením jednotlivých spôsobov použitia v zmysle ustanovení autorského zákona. Vo vzťahu ku každému predmetu ochrany podľa AZ je vymedzený osobitný výpočet spôsobov použitia, ktoré prichádzajú do úvahy. V prípade

autorského diela je to najmä:

- vyhotovenie rozmnoženiny diela,
- verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
- verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
- spracovanie, preklad a adaptácia diela,
- zaradenie diela do súborného diela,
- verejné vystavenie diela,
- verejné vykonanie diela,
- verejný prenos diela.

Keďže ide o demonštratívny výpočet,[19] je možné udeliť súhlas na používanie autorského diela aj na iný spôsob použitia (napr. registrácia autorského diela ako ochrannej známky), musí však ísť o spôsob použitia známy v čase uzavretia licenčnej zmluvy. V prípade ostatných predmetov ochrany podľa AZ sú jednotlivé spôsoby použitia stanovené taxatívne,[20] takže nie je možné udeliť licenciu na iný spôsob použitia ako na jeden z tých, ktorý je upravený v autorskom zákone (napr. udelenie súhlasu na používanie databázy formou extrakcie a reutilizácie).

Rozsah licencie môže byť v licenčnej zmluve obmedzený alebo neobmedzený. V prípade obmedzeného rozsahu, sa rozsah limituje územne alebo vecne. Licencia sa najčastejšie obmedzuje na počet výtlačkov, počet kópií počítačového programu, počet stiahnutí súboru, alebo vymedzením územia (len na územie Slovenskej republiky, len na územie EÚ a pod.).

V licenčnej zmluve je nevyhnutné definovať čas, na ktorý sa licencia udeľuje. Licenciu možno udeliť na celú dobu trvania práv (t. j. napr. počas života au-

[19] Ustanovenie § 18 ods. 2 AZ.
[20] Ustanovenie § 63 ods. 2, § 64 ods. 2, § 66 ods. 2, § 68 ods. 2 a § 73 ods. 1 AZ.

tora a 70 rokov po jeho smrti, 15 rokov od zhotovenia databázy a pod.) alebo len na kratšiu dobu (zvyčajne na určitý počet rokov).

Licenčná zmluva môže byť koncipovaná ako odplatná alebo bezodplatná. V prípade odplatnej licenčnej zmluvy môže byť odmena jednorazová alebo vyplácaná postupne, a jej výška môže byť fixná alebo závislá od výnosov z využitia licencie. Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, je nadobúdateľ povinný umožniť poskytovateľovi licencie kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie potrebnej na zistenie odmeny; nadobúdateľ licencie je tiež povinný predkladať poskytovateľovi licencie najmenej raz ročne informáciu o výnosoch z využitia licencie.

Pri stanovení výšky odmeny sa zohľadní ustanovenie autorského zákona, podľa ktorého odmena musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela; odporúča sa, aby strany zahrnuli vyhlásenie o tom, že dohodnutá odmena zodpovedá tejto zákonnej požiadavke priamo do uzavretej licenčnej zmluvy. Pri bezodplatnej licenčnej zmluvy musí byť priamo v licenčnej zmluve upravená dohoda zmluvných strán o tejto skutočnosti.

V súvislosti s povinnosťou nadobúdateľa licencie uhradiť odmenu je potrebné zdôrazniť, že táto povinnosť mu vzniká bez ohľadu na to, či reálne použije predmet ochrany podľa AZ (výnimkou je len situácia, keď je výška odmena závislá od používania diela, napr. od počtu predaných nosičov). Povinnosť zaplatiť odmenu totiž vzniká samotným uzavretím zmluvy (pokiaľ sa strany nedohodli inak). Na druhej strane platí, že nadobúdateľ licencie nemá povinnosť využívať licenciu. V prípade, ak má poskytovateľ záujem na tom, aby sa predmet ochrany, ku ktorému vykonáva práva aj reálne používal, odporúča sa, aby sa povinnosť využívania licencie upravila priamo v licenčnej zmluve; každopádne je to nevyhnutné upraviť v prípade, ak je výška odmeny závislá od výnosov z využitia licencie.

KOMERCIALIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA – UDELENIE LICENCIE

Z hľadiska daňových a účtovných otázok je dôležité, že sa rozlišujú tzv. aktívne a pasívne príjmy. Odmeny za udelenie licencie sa pritom radia medzi pasívne príjmy. Delenie na aktívne a pasívne príjmy má pritom význam len u fyzických osôb, u právnických osôb sa neuplatňuje. Pôvodcovia a iní nositelia práv, (napr. zamestnanci a študenti), ktorí udeľujú licenciu, zaraďujú príjmy z takejto odmeny medzi pasívne príjmy. To (počnúc januárom 2012) znamená, že nejde o príjmy na účely vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby.

Pravidelné a náhodné náležitosti licenčnej zmluvy podľa autorského zákona

Zrejme najčastejšou pravidelnou náležitosťou licenčnej zmluvy je dohoda strán o výhradnosti/ nevýhradnosti licencie, teda či pôjde o licenčnú zmluvu výhradnú alebo nevýhradnú. Všeobecne platí, že ak sa táto skutočnosť v licenčnej zmluve neuvedie, platí, že autor udelil nevýhradnú licenciu. Pri výhradnej licenčnej zmluvy platí, že poskytovateľ licencie nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia predmetu ochrany podľa AZ udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia takéhoto predmetu ochrany spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Ak poskytovateľ licencie udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo použiť predmet ochrany podľa AZ spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté jeho právo udeliť licenciu tretej osobe.

Bežnou súčasťou licenčných zmlúv je aj dohoda strán o možnosti udeliť sublicenciu a postúpiť licenciu tretej osobe ako aj podmienky takéhoto nakladania. V prípade sublicencie môže nadobúdateľ licencie naďalej používať predmet ochrany, pričom zároveň konštituuje rovnaké právo (prípadne právo v menšom rozsahu) aj tretej osobe (právo používať predmet ochrany má nadobúdateľ licencie aj nadobúdateľ sublicencie). Sublicenčný vzťah je vždy determinovaný licenčným vzťahom, takže platí pravidlo, že „nikto nemôže previesť na iného viac práv, ako má sám“. To znamená, že predmetom sublicenčnej zmluvy môže byť len súhlas na používanie predmetu ochrany

na také spôsoby použitia a v takom rozsahu, ako sú dohodnuté v licenčnej zmluve.

licenčná zmluva

POSKYTOVATEĽ LICENCIE ↔ NADOBÚDATEĽ LICENCIE

↕ **sublicenčná zmluva**

NADOBÚDATEĽ SUBLICENCIE

V prípade postúpenia licencie platí obdobné pravidlo o nemožnosti previesť viac práv, ako má nadobúdateľ licencie sám. Rozdiel je v tom, že pri postúpení licencie pôvodný nadobúdateľ licencie (I) stráca právo používať predmet ochrany, pričom toto právo získava tretia osoba (nadobúdateľ licencie II - postupník). Nadobúdateľ licencie pritom môže previesť aj časť licencie. Nový nadobúdateľ licencie (II) vstupuje do práv a povinností pôvodného nadobúdateľa licencie (I), a je teda v zmluvnom vzťahu k poskytovateľovi licencie.

licenčná zmluva

POSKYTOVATEĽ LICENCIE ↔ ~~NADOBÚDATEĽ LICENCIE I~~

↕ **zmluva o postúpení licencie**

NADOBÚDATEĽ LICENCIE II (POSTUPNÍK)

V oboch prípadoch sa pritom vyžaduje súhlas nositeľa práv. Rozdiel je len v tom, že pri postúpení licencie je nadobúdateľ licencie (I) vždy povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa licencie o postúpení licencie a o osobe postupníka (nadobúdateľ licencie II).

Okruh ďalších dojednaní v licenčnej zmluve je fakticky neobmedzený. Zvyčajne sa v licenčnej zmluve upraví aj povinnosť nadobúdateľa licencie využívať licenciu (najmä v prípade, ak je výška odmeny závislá od využitia licencie), informačná povinnosť, autorské korektúry, autorské výtlačky, účel používania predmetu ochrany (napr. komerčný/nekomerčný) a pod.

Okrem štandardnej licenčnej zmluvy sa možno stretnúť aj s licenčnou zmluvou na vydanie diela. V akademickom prostredí sa táto zmluva bežne uzatvára najmä v súvislosti s vydávaním periodických a neperiodických publikácií. Ide o zmluvu, ktorou autor alebo iný nositeľ práv (napr. inštitúcia) udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vyhotovenie rozmnožení slovesného, dramatického, hudobnodramatického, hudobného, výtvarného, fotografického alebo kartografického diela v tlačenej alebo fotografickej forme a na verejné rozširovanie týchto rozmnožení. Pri tejto licenčnej zmluve platia určité odchýlky, konkrétne:

- predpokladá sa, že ide o výhradnú licenčnú zmluvu (ak sa strany nedohodli inak); to neplatí na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii;
- autor má osobitné právo na autorskú korektúru (ak sa strany nedohodli inak);
- autor má právo odstúpiť od licenčnej zmluvy a žiadať vydanie originálu diela (veci), ak mu nadobúdateľ neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak by dielo použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu.

Sankcie

Typickou sankciou dohodnutou vo väčšine zmlúv na plnenie v peniazoch je úrok z omeškania. Ten je povinný uhradiť nadobúdateľ licencie v prípade omeškania so zaplatením odmeny za udelenie licencie (po lehote splatnosti). V licenčnej zmluve sa osobitne môže upraviť aj to, že strana, ktorá poruší zavineným (alternatívne aj nezavineným) konaním záväzky vyplývajúce z licenčnej zmluvy, sa zaviaže zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu v dohodnutej výške. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Skončenie zmluvy

Strany si medzi sebou dohodnú aj skončenie zmluvy, pričom okrem dohody medzi zmluvnými stranami do úvahy prichádza najmä odstúpenie od zmluvy a výpoveď. Rozdiel spočíva v tom, že odstúpiť od zmluvy možno len v špecifických prípadoch ustanovených zákonom (napr. vyššie spomenutý prípad, keď nadobúdateľ licencie neumožní autorovi uskutočniť autorskú korektúru v prípade licenčnej zmluvy na vydanie diela) alebo ak si to zmluvné strany medzi sebou výslovne dohodnú. V prípade odstúpenia od zmluvy sa potom zmluva zrušuje od začiatku (ak nie je právnym predpisom alebo stranami dohodnuté inak). Pri vypovedaní zmluvy sa samotná zmluva nezrušuje, ale končí uplynutím výpovednej doby (dohodnutej v zmluve alebo upravenej v právnom predpise).

Spoločné a záverečné ustanovenia

V tejto časti licenčnej zmluvy sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula (o platnosti zmluvy v prípade neplatnosti niektorého jej ustanovenia), rozhodovanie sporov (s alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky.

3.8
Náležitosti licenčnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka

Pri udelení súhlasu na použitie predmetu priemyselného vlastníctva strany uzatvárajú licenčnú zmluvu podľa ustanovení Obchodného zákonníka.[21] Na jednej strane sú oba zmluvné typy podľa AZ a OBZ príbuzné a do veľkej miery sa prekrývajú. Na druhej strane, najmä licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva vykazuje značné množstvo osobitostí, ktoré vyplývajú z povahy jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva, najmä

- odplatnosť licenčnej zmluvy,
- povinné vymedzenie územia,
- povinnosť udržiavať právo,

[21] Ustanovenie § 508 a nasl. OBZ.

- povinnosť využívať predmet priemyselného vlastníctva (vzťahuje sa na ochrannú známku),
- obmedzenie prevoditeľnosti licencie
- zápis zmluvy do registra licenčných zmlúv vedenom na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Zmluvné strany

Podobne ako pri licenčnej zmluve podľa AZ, aj v tomto prípade sú stranami licenčnej zmluvy poskytovateľ a nadobúdateľ licencie. Poskytovateľom licencie sa rozumie majiteľ patentu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie, resp. iného predmetu priemyselného vlastníctva - teda právnická alebo fyzická osoba, ktorá je zapísaná v registri. Nadobúdateľom licencie je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce technológiu alebo iný predmet duševného vlastníctva využívať. Inštitúcia pritom bude v rámci transferu technológií zvyčajne v pozícii poskytovateľa licencie, v praxi však môže byť aj nadobúdateľom licencie. V každom prípade bude úlohou CTT pri rokovaní o podmienkach licenčnej zmluvy dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, ktoré nemusia byť nevyhnutne ekonomického charakteru.

Predmet zmluvy

Predmetom licenčnej zmluvy je udelenie súhlasu na využívanie predmetu priemyselného vlastníctva (výkon týchto práv) poskytovateľom a povinnosť nadobúdateľa licencie uhradiť odmenu (odmenou sa rozumie odplata alebo iná majetková hodnota). Tu vidieť prvú zásadnú odlišnosť od licenčnej zmluvy podľa AZ, keďže tá umožňuje, aby sa strany dohodli aj na bezodplatnom udelení licencie. V týchto ustanoveniach je možné zadefinovať aj predmet licencie, konkrétne vynález, technické riešenie, dizajn alebo iný predmet priemyselného vlastníctva, ku ktorému sa licencia udeľuje .

Podstatné náležitosti licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva

Obchodný zákonník upravuje základné práva a povinnosti zmluvných strán, stra-

ny si však môžu dohodnúť celý rad ďalších, ktoré budú determinovať ich zmluvných vzťah. V každej licenčnej zmluve na predmety priemyselného vlastníctva sa zadefinuje udelenie súhlasu na využívanie vynálezu a najmä spôsob výkonu práv, rozsah výkonu práv, územie a odmena za udelenie licencie. Tieto prvky označujeme ako podstatné náležitosti licenčnej zmluvy, ktoré nie je možné v zmluve opomenúť.

Spôsob výkonu práv sa môže zadefinovať všeobecným vymedzením „na každý spôsob výkonu práv z patentu (pričom sa alternatívne doplní iný predmet duševného vlastníctva)“ alebo individuálnym vymedzením jednotlivých spôsobov výkonu práv v zmysle ustanovení jednotlivých právnych predpisov. V prípade patentovaného vynálezu môže ísť najmä o nasledovné spôsoby využitia vynálezu:

- vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok, ktorý je predmetom patentu,
- využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu alebo ponúkať takýto chránený spôsob na využívanie inej osobe,
- vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok priamo získaný chráneným spôsobom,
- dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať vynález prostriedky slúžiace na uskutočnenie vynálezu, ak porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie vynálezu.

Obdobne sú jednotlivé spôsoby využitia vymedzené aj pri ostatných predmetoch priemyselného vlastníctva.

Rozsah výkonu práv môže byť v licenčnej zmluve obmedzený alebo neobmedzený. V prípade obmedzeného rozsahu sa rozsah limituje napríklad počtom výrobkov alebo časom, počas ktorého možno využívať predmet priemyselného vlastníctva (napr. na celú dobu trvania patentu, len na určitý počet rokov a pod.).

Na rozdiel od autorskoprávnej úpravy, musí každá licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka obsahovať ustanovenie týkajúce sa územia, na ktorom je možné vynález využívať – ide o podstatnú náležitosť tejto licenčnej zmluvy (napr.

na území jedného štátu, na území EÚ a pod.). To súvisí so základným princípom ochrany práva duševného vlastníctva, ktorým je princíp teritoriality. Navyše, najmä v súvislosti s medzinárodnou ochranou je nevyhnutné zadefinovať územie v priamej nadväznosti na štát, v ktorom sa poskytuje ochrana.

Ďalšou osobitosťou licenčnej zmluvy podľa OBZ je, že licenčná zmluva musí byť koncipovaná ako odplatná. Odmena môže byť nastavená ako jednorazová alebo vyplácaná postupne, a jej výška môže byť fixná alebo závislá od výnosov z využitia predmetu priemyselného vlastníctva (v takomto prípade sa odporúča, aby si majiteľ za účelom kontroly výšky odmeny zabezpečil právo nahliadať do účtovníctva), resp. môže byť odmena závislá od iných skutočností (napr. od počtu predaných výrobkov a pod.).

Pravidelné a náhodné náležitosti licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva

V každej zmluve sa môže upraviť, či pôjde o licenčnú zmluvu výhradnú alebo nevýhradnú. Ak sa táto skutočnosť v licenčnej zmluve neuvedie, platí, že ide o nevýhradnú licenciu (ak je poskytovateľom licencie inštitúcia, môže naďalej využívať predmet duševného vlastníctva a udeľovať súhlas na využívanie tretím osobám). V prípade výhradnej licenčnej zmluvy platí, že poskytovateľ licencie nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia predmetu priemyselného vlastníctva udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia tohto predmetu spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Ak poskytovateľ licencie udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo využívať predmet priemyselného vlastníctva spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté jeho právo udeliť licenciu tretej osobe.

Alternatívne sa upravia možnosti nakladania s licenciou, konkrétne, či nadobúdateľ licencie môže udeliť sublicenciu (pokiaľ sa táto skutočnosť v zmluve neuvedie, platí, že nadobúdateľ licencie nie je oprávnený prenechať výkon práva iným osobám) a či môže postúpiť licenciu tretej osobe, a za akých podmienok. V niektorých prípadoch je totiž prevod práva nadobúdateľa licencie prísne obmedzený (napr. prevod práva nadobúdateľa licencie na vynález).[22]

[22] Ustanovenie § 24 ods. 4 PZ.

KOMERCIALIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA – UDELENIE LICENCIE

Alternatívne sa upravia aj ďalšie náležitosti licenčnej zmluvy, napríklad povinnosť nadobúdateľa licencie využívať licenciu (povinnosť výkonu práv, a to najmä v prípade ochrannej známky, kde by v dôsledku nepoužívania ochrannej známky počas piatich rokov mohlo dôjsť k zrušeniu ochrannej známky), povinnosť udržiavať právo (čím sa rozumie najmä povinnosť platiť udržiavacie poplatky), informačná povinnosť (napríklad ak je výška odmeny závislá od poskytnutých informácií, napríklad od objemu predaja) a povinnosť poskytnúť podklady potrebné na výkon práva (napr. technické dokumenty), účel využívania predmetu priemyselného vlastníctva (napr. komerčný/nekomerčný), povinnosť utajovania poskytnutých podkladov a informácií nadobúdateľom licencie a pod.

Pokiaľ ide o sankcie, možnosti skončenia zmluvy a spoločné a záverečné ustanovenia, v tomto smere nie sú zásadné rozdiely od licenčnej zmluvy podľa AZ. Odporúča sa však deklarovať v zmluve, že právne účinky licenčnej zmluvy voči tretím osobám sa nadobúdajú odo dňa zápisu do registra vedenom na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ide o ustanovenie, od ktorého sa strany nemôžu odchýliť) a tiež dohodnúť, ktorá strana je povinná podať žiadosť o registráciu.

Okrem uvedených typických (pravidelných) náležitostí zmluvy sa v praxi môže vyskytovať pomerne veľké množstvo rozličných náhodných náležitostí, ktoré sú špecifické pre konkrétny zmluvný vzťah, prípadne oblasť, v ktorej sa transfer technológií realizuje. Vždy sa preto odporúča venovať dostatok času detailnej príprave súvisiacich zmlúv, ktoré budú riešiť všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Významnú úlohu pri príprave a rokovaní o podmienkach zmlúv zohrávajú CTT, ktoré priamo realizujú prípravu zmlúv, prípadne sprostredkovávajú realizáciu zmlúv prostredníctvom externého právnika. Ďalej sa zúčastňujú všetkých rokovaní a v závere odporúčajú, resp. neodporúčajú uzavretie príslušnej zmluvy štatutárnemu orgánu inštitúcie. K plneniu tejto úlohy však zásadne prispieva aj Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré aktuálne pripravuje aj vzorové licenčné zmluvy, ktoré budú sprístupnené pre účely ďalšieho využitia v praxi na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk).

KOMERCIALIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA – PREVOD PRÁV

4.1 Prevod práv

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej časti, v niektorých prípadoch udelenie licencie nie je vyhovujúce alebo postačujúce pre úspešný transfer technológií. V takýchto prípadoch je možné postupovať tak, že sa namiesto udelenia súhlasu na používanie predmetu duševného vlastníctva, toto právo prevedie na inú fyzickú alebo právnickú osobu. Zvyčajne je predmetom prevodu právo ako celok, nevylučuje sa však prevod len časti práva; v súvislosti s ochrannou známkou je napríklad možné previesť právo k ochrannej známke len vo vzťahu k niektorým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná.[1] Prevod samotný je pritom opätovne determinovaný zásadou, že nikto nemôže na iného previesť viac práv ako má sám.

Previesť právo je dispozičným oprávnením majiteľa patentu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie, novej odrody, ochrannej známky, ako aj výrobcu zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa a zhotoviteľa databázy. Využitím tohto oprávnenia dochádza k zmene v osobe majiteľa alebo iného nositeľa práv duševného vlastníctva. Prevod predmetu duševného vlastníctva je prejavom práva majiteľa, resp. iného nositeľa práv s týmto predmetom disponovať. Prevodom predmetu duševného vlastníctva prechádzajú, na základe prejavu vôle, ktorým je zmluva o prevode práv, práva na nový subjekt.

Pri prevode práv chránených autorským zákonom dochádza k účinnosti prevodu spoločne s uzavretím zmluvy o prevode alebo neskôr, ak sa na tom strany dohodnú. Obdobne to platí aj pre prevod práv priemyselného vlastníctva, avšak v tomto prípade nadobúda zmluva o prevode účinnosť voči tretím tretí osobám až zápisom do registra ÚPV SR (pre predmety registrované na tomto úrade)[2] alebo do registra šľachtiteľských osvedčení na Ministerstve pôdohos-

1 Ustanovenie § 17 ods. 1 ZOZ.
2 ÚPV SR nie je povinný vykonať zápis vždy. Napríklad pri žiadosti o zápis ochrannej známky ÚPV SR túto žiadosť zamietne, ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (§ 17 ods. 4 ZOZ).

podárstva SR (pre nové odrody rastlín). Inštitúcia sa pritom môže s druhou zmluvnou stranou dohodnúť, kto bude povinný podať žiadosť na registráciu zmluvy o prevode.

Prevod práva so sebou prináša výhody aj nevýhody, a preto je potrebné vždy dôsledne zhodnotiť tento postup. Prevod práv je nepochybne výhodný pre nadobúdateľa práv k predmetu duševného vlastníctva, keďže tým získava najsilnejšie možné postavenie, a to zvyčajne v rovnakom rozsahu ako mal predchádzajúci nositeľ práv, ktorý naňho previedol toto právo (napr. inštitúcia). Nevýhodou z pohľadu nadobúdateľa je rozhodne cena, ktorú musí za tento prevod zaplatiť, resp. poskytnúť inú majetkovú hodnotu. Tento cenový rozdiel môže byť výrazný nielen v porovnaní s nevýhradnou licenciou, ale aj v porovnaní s výhradnou alebo polovýhradnou licenčnou zmluvou. Navyše pre nositeľa práva prevod znamená definitívnu stratu práva a zvyčajne jedinou motiváciou pre tento postup sú financie. Z tohto dôvodu sa preto odporúča, aby inštitúcia sama neiniciovala prevod práv a skôr sa snažila predmet duševného vlastníctva transferovať do praxe prostredníctvom licenčnej zmluvy. V niektorých prípadoch však bude prevod práv jediným rozumným riešením pre úspešný transfer technológií. Netreba však zabúdať, že licenčná zmluva poskytuje podstatne väčší priestor na usporiadanie zmluvných vzťahov (najmä v súvislosti so spoločným výskumom alebo pri poskytovaní odborných konzultácií).

V prípade prevodu práv duševného vlastníctva ide o zmenu v osobe majiteľa, resp. iného subjektu, ktorý vykonáva práva (podobne, ako sa mení vlastník veci pri kúpe tovaru). Od toho treba odlišovať iné zmluvy, napríklad zmluvu o postúpení licencie. Aj keď v tomto prípade ide tiež o „prevod“, pri postúpení licencie sa mení osoba nadobúdateľa licencie, nie poskytovateľa licencie (t. j. majiteľa predmetu duševného vlastníctva). Navyše sa neprevádza samotné právo, ale len oprávnenie používať predmet duševného vlastníctva.

Vzhľadom na registračný princíp, ktorý sa uplatňuje v oblasti priemyselných

práv, môže konanie o registrácii predmetu duševného vlastníctva trvať niekoľko mesiacov alebo aj rokov. Prihlasovateľ daného predmetu sa pritom môže počas tohto obdobia rozhodnúť (napr. z ekonomických alebo časových dôvodov), že prevedie právo na takýto predmet (ešte neregistrovaný, ku ktorému však vzniklo právo prednosti) na inú osobu. Aj v tomto prípade pôjde o zmluvný prevod práv, konkrétne prevod práv z prihlášky (za zápis takéhoto prevodu sa uhrádza správny poplatok 27 eur). Ak teda vysoká škola, resp. VV inštitúcia podá prihlášku na registráciu daného predmetu duševného vlastníctva a neskôr, na základe odporúčania CTT, dospeje k záveru, že je tento postup pre ňu nevyhovujúci, môže realizovať prevod z prihlášky na tretiu osobu. Nemusí čakať na skončenie konania o registrácii daného predmetu duševného vlastníctva, ale môže realizovať prevod práv aj skôr.

Previesť právo na riešenie môže aj pôvodca, ktorý tým (ešte pred vznikom práva prednosti) poskytuje právo inej osobe podať si prihlášku na registráciu (prevod práva na riešenie = prevod práva podať prihlášku). Toto právo je samozrejme limitované na prípady, keď pôvodca disponuje svojim právom nakladať s takýmto neregistrovaným predmetom ochrany. Ak by išlo o zamestnanca (napr. vedeckého pracovníka), ten takéto oprávnenie nemá, nakoľko sa bude na danú situáciu vzťahovať zamestnanecký režim. Previesť právo na prihlášku by však mohol zamestnávateľ (inštitúcia). Na účely ďalšieho textu sa však budeme primárne zaoberať tými situáciami, keď dôjde k prevodu už registrovaného predmetu duševného vlastníctva (pokiaľ sa registrácia vyžaduje na vznik práva).

4.2
Predmety vylúčené z prevodu práv

Podobne ako pri licenčnej zmluve, aj v tomto prípade existujú predmety duševného vlastníctva, pri ktorých je nakladanie obmedzené, resp. úplne vylúčené. V prípade prevodu práv je však obmedzenie disponovania ešte

rozšírenejšie, keďže ide o väčší zásah do práv ich nositeľa. Inými slovami, okrem kolektívnej ochrannej známky, označenia pôvodu a zemepisného označenia nemožno previesť ani práva k tým predmetom, na ktoré sa upína výlučné osobnostné právo, t. j. k autorskému dielu (vrátane počítačového programu) a umeleckému výkonu. Slovenská právna úprava totiž v týchto prípadoch vychádza zo spätosti týchto práv s fyzickou osobou, ktorá autorské dielo/umelecký výkon vytvorila.

4.3
Zmluva o prevode práv duševného vlastníctva

Prevod práv sa realizuje zmluvou o prevode práv, ktorá sa uzatvára ako nepomenovaná zmluva podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sú pri uzatváraní zmluvy limitované iba určitými podmienkami, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch upravujúcich jednotlivé oblasti práv priemyselného vlastníctva. Tie vyžadujú na platnosť zmluvy o prevode písomnú formu takejto zmluvy; nedodržanie tejto formy má za následok neplatnosť zmluvy. Pri predmetoch ochrany podľa AZ sa písomná forma zmluvy nevyžaduje, ale odporúča.

4.4
Náležitosti zmluvy o prevode

Zmluvné strany

Označovanie strán zmluvy o prevode práv duševného vlastníctva, podobne ako aj ďalšie náležitosti, sú na vôli zmluvných strán. V praxi sa možno stretnúť s označeniami prevádzajúci (prevodca) a nadobúdateľ, prípadne poskytovateľ a nadobúdateľ. Pre účely tohto textu sa budú ďalej využívať pojmy prevádzajúci a nadobúdateľ. Prevádzajúcim sa teda rozumie majiteľ patentu, majiteľ úžitkového vzoru, majiteľ dizajnu, majiteľ novej odrody, majiteľ topografie, majiteľ ochrannej známky, výrobca zvukového záznamu, výrobca zvukovo-

obrazového záznamu, vysielateľ alebo zhotoviteľ databázy. V danom prípade nemá význam rozlišovať pôvodný a odvodený subjekt, keďže to z hľadiska prevodu nie je relevantné. Nadobúdateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce vykonávať práva duševného vlastníctva namiesto prevádzajúceho. Inštitúcia pritom bude zvyčajne v pozícii prevádzajúceho, v praxi však môže byť aj nadobúdateľom práv k predmetu duševného vlastníctva.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je prevod práva duševného vlastníctva z prevádzajúceho na nadobúdateľa. V prípade, ak pôjde o odplatný prevod, bude predmetom tejto zmluvy aj povinnosť nadobúdateľa uhradiť odmenu. Predmetom zmluvy o prevode bude aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.

Náležitosti zmluvy o prevode

Odhliadnuc od formálnej náležitosti písomnej zmluvy pri prevode práv priemyselného vlastníctva, je jedinou nevyhnutnou obsahovou náležitosťou zmluvy o prevode identifikácia predmetu duševného vlastníctva, ku ktorému sa prevádza právo.

CTT, ktoré bude pripravovať alebo participovať na príprave zmluvy o prevode by však malo mať na zreteli, že každá zmluva o prevode upravuje celý rad práv a povinností na strane prevádzateľa aj nadobúdateľa, napríklad:

- povinnosť nadobúdateľa zaplatiť odmenu (pokiaľ sa strany nedohodli na bezodplatnom prevode);
- povinnosť prevádzajúceho odovzdať všetky podklady, materiály a informácie nevyhnutné na výkon práva;
- povinnosť jednej zmluvnej strany požiadať o zápis zmluvy o prevode práv do registra ÚPV SR.

Zmluvu možno doplniť aj o povinnosť mlčanlivosti na strane prevádzajúceho a iné náležitosti (napr. splatnosť odmeny). Pokiaľ ide o sankcie, možnosti skončenia zmluvy a spoločné a záverečné ustanovenia, v tomto smere nie sú zásadné rozdiely od licenčnej zmluvy podľa AZ alebo OBZ. Rovnako sa

tiež odporúča deklarovať v zmluve, že právne účinky zmluvy o prevode voči tretím osobám sa nadobúdajú odo dňa zápisu do registra vedenom na Úrade priemyselného vlastníctva SR, resp. Ministerstva pôdohospodárstva SR (ide o kogentné ustanovenie, od ktorého sa strany nemôžu odchýliť) a tiež dohodnúť, ktorá strana je povinná podať žiadosť o registráciu.

4.5
Licenčná zmluva alebo zmluva o prevode?

Pre správne rozhodnutie, ktorú zmluvu uzatvoriť v rámci transferu technológií, je potrebné, aby si inštitúcia zodpovedala jednu zásadnú otázku. V prípade, ak je nositeľom práv: Mám záujem na paralelnom výkone práv popri nadobúdateľovi, resp. chcem si zachovať možnosť používať predmet duševného vlastníctva a udeľovať súhlas na používanie tretím osobám? V prípade kladnej odpovede je potrebné uzatvoriť licenčnú zmluvu, v prípade zápornej odpovede zmluvu o prevode. V prípade, ak je inštitúcia nadobúdateľom práv: Je naozaj nevyhnutné, aby som bol jediným nositeľom práv oprávneným používať predmet duševného vlastníctva? Ak je odpoveď kladná, treba uzatvoriť zmluvu o prevode, avšak je potrebné rátať so zvýšenými nákladmi. V opačnom prípade postačí aj licenčná zmluva. Položenie a zodpovedanie týchto otázok je síce veľmi zjednodušené, avšak predstavuje základné východisko, z ktorého by malo vychádzať CTT v rámci transferu technológií. V priebehu rokovaní o uzatvorení zmluvy sa však môžu vyskytnúť nové skutočnosti, ktoré by malo CTT vždy zobrať do úvahy pre náležité odporúčanie vedúce k uzatvoreniu príslušnej zmluvy, alebo naopak pre pokračovanie v hľadaní vyhovujúceho zmluvného partnera.

NÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRE PODPORU TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU – NITT SK

Centrum vedecko-technických informácií SR implementuje národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, ktorého strategickým cieľom je vytvorenie a implementácia národného systému podpory transferu technológií a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe (NSPTT).

NSPTT je systém, v rámci ktorého sú účastníkom systému (verejné akademické a vedeckovýskumné inštitúcie) poskytované expertné podporné služby v procese transferu technológií. Inštitúcie, alebo centrá transferu technológií pri nich zriadené, sa o tieto služby môžu uchádzať prostredníctvom Národného portálu pre transfer technológií (NPTT) v Centre transferu technológií pri CVTI SR zadaním požiadavky na službu. Expertné podporné služby sú poskytované bezplatne.

Národný portál pre transfer technológií

- Poskytované služby v procese transferu technológií
  - Expertné podporné služby
  - Rešeršné služby
- Poskytované vzorové materiály
  - Vzorové zmluvy a dohody
  - Vzorové interné smernice
  - Metodické materiály
- Informačné zdroje
  - Zoznamy databáz
    - Databázy technologických ponúk a dopytov
    - Databázy predmetov priemyselného vlastníctva
    - Databázy firiem, výrobkov a služieb
  - Databáza expertov pre proces transferu technológií
  - Odborná literatúra (publikácie a periodiká)
- Podujatia
- Profily vedeckovýskumných inštitúcií

Centrum transferu technológií (CTT) – špecializované pracovisko pri akademickej alebo vedeckovýskumnej inštitúcii, ktorého úlohou je poskytovať akademickým pracovníkom informácie a potrebnú podporu pri realizácii transferu technológií.

Centrum vedecko-technických informácií SR – národné informačné centrom a špecializovaná vedecká verejná knižnica Slovenskej republiky zameraná na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

Duševné vlastníctvo – majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej činnosti ľudského myslenia. Hodnota duševného vlastníctva závisí najmä od miery jeho následného využitia a prínosu pre jedinca, spoločnosť a schopnosti vyvolania tvorby ďalších produktov. Chránené duševné vlastníctvo môže byť predmetom transferu technológií.

Komercializácia – proces v rámci ktorého sa chránené duševné vlastníctvo akademickej inštitúcie za špecifikovaných podmienok sprístupní zástupcom komerčnej sféry za účelom vývoja technológie do produktu vhodného pre umiestnenie na trhu a za účelom umiestňovania týchto produktov na trhu.

Ochrana duševného vlastníctva – proces, v rámci ktorého sa technológii zabezpečí priemyselnoprávna ochrana alebo sa technológia identifikuje ako spadajúca pod ochranu duševného vlastníctva podľa autorského zákona.

Technológia – výstup vedeckovýskumnej činnosti akademickej inštitúcie, ktorý je možné previesť do komerčnej sféry pre praktické využitie.

Transfer technológií (TT) – prenos poznatkov, vynálezov, know-how, technológií, postupov a pod. z akademickej sféry do komerčnej sféry. Tento prenos je realizovaný udeľovaním licencií, prevodom práv k duševnému vlastníctvu, konzultáciami, zmluvným výskumom, zakladaním „spin-off“ firiem. Transfer technológií v sebe zahŕňa ochranu duševného vlastníctva a komercializáciu.

Centrum vedecko-technických informácií SR
Centrum transferu technológií pri CVTI SR

Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava I
Slovenská republika

email: nptt@cvtisr.sk
web: www.nptt.sk

Viac informácií o ochrane a komercializácii duševného vlastníctva ako aj o aktivitách Centra transferu technológií pri CVTI SR v tejto oblasti nájdete na Národnom portáli pre transfer technológií – NPTT (www.nptt.sk). Prostredníctvom NPTT si môžete objednať aj rešeršné a expertné podporné služby využiteľné v procese transferu technológií.

Vypracovali:
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
JUDr. Jana Kratěnová

Duševné vlastníctvo a transfer technológií 3.
Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, 2013.

Táto monografia bola spracovaná v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK