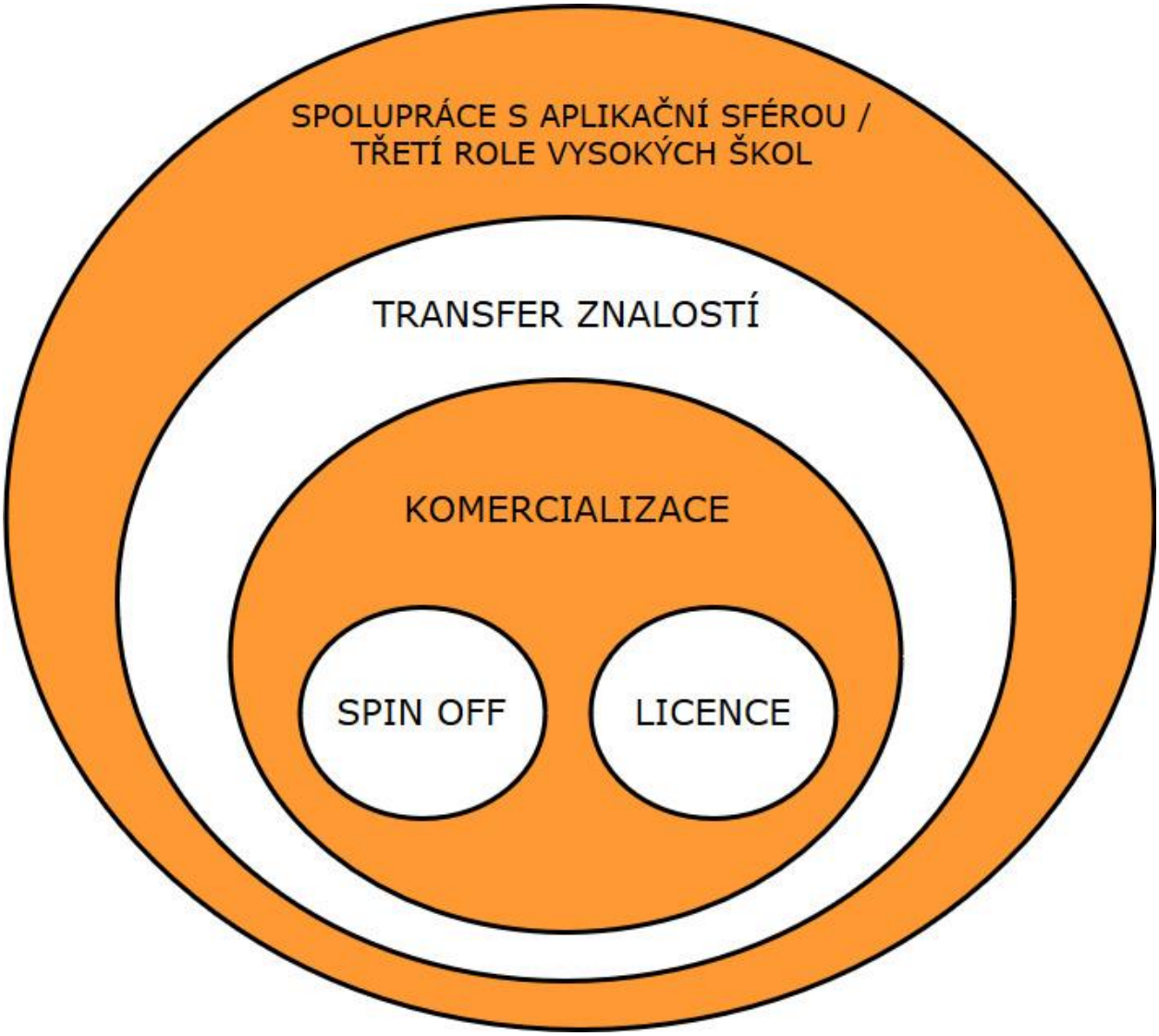
LICENCOVÁNÍ A DALŠÍ FORMY KOMERCIALIZACE

AUTORSKÉ PRÁVOA LICENCE
PRŮMYSLOVÉ PRÁVO A LICENCE
ZAMĚSTNANECKÉ A ŠKOLNÍ DÍLO
KNOW-HOW A LICENCE
DALŠÍ FORMY KOMERCIALIZACE

VOJTĚCH CHLOUPEK
Advokát v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird, kde je odpovědným za oblast práva duševního vlastnictví a informačních technologií. Dále působil v mezinárodní advokátní kanceláři Allen & Overy a v DILIA, v oddělení kolektivní správy autorských práv. Absolvoval také specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví.

ALEŠ VLK
Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorského programu v oblasti veřejné vysokoškolské politiky na Twente Universiteit v Nizozemí. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současnosti působí jako ředitel neziskového think tanku TERI (TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE) a provozovatel portálu Vědavýzkum.cz. Ve společnosti alevia má na starosti organizaci a facilitaci workshopů a seminářů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, spolupráce VŠ s aplikační sférou, technologického transferu, výzkumu a vývoje atd.


SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU /
TŘETÍ ROLE VYSOKÝCH ŠKOL
TRANSFER ZNALOSTÍ
KOMERCIALIZACE
SPIN OFF
LICENCE

AUTORSKÉ PRÁVO A LICENCE

ZAMĚSTNANECKÉ A ŠKOLNÍ DÍLO

LICENČNÍ SMLOUVA V ZÁKONĚ O VYNÁLEZECH, PRŮMYSLOVÝCH VZORECH A ZLEPŠOVACÍCH NÁVRZÍCH

(zákon č. 527/1990 Sb.)

§ 14

(1) Souhlas (licence) k využívání vynálezu chráněného patentem se poskytuje písemnou smlouvou (dále jen "licenční smlouva").

(2) Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku (§ 69).

§ 16

Spolumajitelství patentu

(1) Přísluší-li práva z téhož patentu několika osobám (dále jen "spolumajitelé"), spravují se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví.

(2) Pokud není spolumajiteli dohodnuto jinak, má právo využívat vynález každý ze spolumajitelů patentu.

(3) K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spolumajitelů; každý ze spolumajitelů je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z patentu samostatně.

(4) K převodu patentu je zapotřebí souhlasu všech spolumajitelů. Spolumajitel je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spolumajitelů; na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku převodu.

§ 19

Nabídka licence

(1) Prohlásí-li u Úřadu přihlašovatel, popřípadě majitel patentu, že komukoli poskytne právo k využití vynálezu (nabídka licence), vznikne právo k využití vynálezu každému, kdo nabídku licence přijme a písemně to sdělí přihlašovateli nebo majiteli patentu. Úřad nabídku licence vyznačí v patentovém rejstříku.

(2) Prohlášení o nabídce licence nelze vzít zpět.

(3) Vznikem práva k využití vynálezu není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence.

(4) Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci podle odstavce 1, se platí poplatky podle zvláštního právního předpisu pouze v poloviční výši.

§ 20

Nucená licence

(1) Nevyužívá-li majitel patentu bezdůvodně vynález vůbec nebo jej využívá nedostatečně a nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, může Úřad na základě odůvodněné žádosti udělit nevýlučné právo k využívání vynálezu (nucenou licenci); tuto nucenou licenci nelze udělit před uplynutím 4 let od podání přihlášky vynálezu nebo 3 let od udělení patentu, přičemž platí lhůta, která uplyne později.

(2) Nucená licence může být rovněž udělena, jestliže jsou dány důvody ohrožení důležitého veřejného zájmu.

(3) V rozhodnutí o udělení nucené licence Úřad s přihlédnutím k okolnostem případu stanoví podmínky, rozsah a dobu trvání nucené licence. Nucenou licenci lze udělit převážně pro dodávky na domácí trh.

(4) Nucenou licenci nelze převádět jinak než v rámci převodu podniku nebo jeho části, v níž podnikatel vynález na základě nucené licence využívá (dále jen "držitel nucené licence").

(5) Držitel nucené licence se může v průběhu doby jejího trvání vzdát práva využívat vynález podáním učiněným u Úřadu; dnem doručení tohoto podání účinnost rozhodnutí o udělení nucené licence zaniká.

(6) Na žádost majitele patentu, v níž doloží, že se změnily podmínky pro udělení nucené licence, aniž by bylo možné očekávat jejich opětovnou změnu, nebo že její držitel nucenou licenci po dobu jednoho roku nevyužívá, popřípadě neplní podmínky stanovené při udělení nucené licence, Úřad nucenou licenci zruší nebo změní podmínky, rozsah nebo dobu trvání nucené licence.

(7) Udělením nucené licence není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence. Není-li cena licence dohodnuta zúčastněnými stranami, stanoví ji na žádost soud s přihlédnutím k významu vynálezu a obvyklým cenám smluvních licencí v dané oblasti techniky.

(8) Nucená licence se zapisuje do patentového rejstříku (§ 69).

LICENČNÍ SMLOUVA PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (zákon č. 89/2012 Sb.)

Oddíl 5

Licence

Pododdíl 1

Obecná ustanovení

§ 2358

Základní ustanovení

(1) Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu,

a) poskytuje-li se licence výhradní, nebo

b) má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu.

(3) Licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu.

§ 2359

(1) Nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu.

(2) Poskytovatel udržuje po dobu trvání licence právo, vyžaduje-li to jeho povaha.

§ 2360

Výhradní nebo nevýhradní licence

(1) Je-li ujednána výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Není-li výslovně ujednán opak, zdrží se i poskytovatel výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci.

(2) Poskytne-li poskytovatel za trvání výhradní licence nabyvatele bez jeho souhlasu uděleného v písemné formě licenci třetí osobě, licence nevznikne. Byla-li však nevýhradní licence poskytnuta před poskytnutím výhradní licence, zůstává zachována.

§ 2361

Je-li ujednána nevýhradní licence, je poskytovatel oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.

§ 2362

Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci.

§ 2363

Podlicence

Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě.

§ 2364

(1) Nabyvatel může licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen se souhlasem poskytovatele. Souhlas vyžaduje písemnou formu.

(2) Nabyvatel sdělí poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

§ 2365

Byl-li převeden závod nebo jeho část, která tvoří jeho samostatnou složku, souhlas poskytovatele k převedení licence se vyžaduje, jen bylo-li to zvlášť ujednáno.

§ 2366

Odměna

(1) Není-li ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, je smlouva přesto platná, pokud

a) z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny; v takovém případě nabyvatel poskytovateli zaplatí odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo, nebo

b) strany ve smlouvě ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně.

(2) Je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, umožní nabyvatel poskytovateli kontrolu příslušných účetních záznamů nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny. Poskytne-li takto nabyvatel poskytovateli informace označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je poskytovatel prozradit třetí osobě ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty.

(3) Nabyvatel předloží poskytovateli pravidelná vyúčtování odměny podle odstavce 2 v ujednaných časových obdobích; není-li ujednáno jinak, je povinen tak učinit alespoň jednou ročně.

§ 2367

Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.

§ 2368

(1) Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu od poskytovatele dostalo, ledaže ze smlouvy nebo z povahy podkladů a sdělení vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajování zájem. Za třetí osobu se nepovažuje zaměstnanec ani ten, kdo se na podnikání podnikatele účastní, byl-li podnikatelem zavázán k mlčenlivosti.

(2) Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až do doby, kdy se stanou obecně známými.

§ 2369

Dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o tom nabyvatel poskytovatele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence.

§ 2370

Výpověď

Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně.

Pododdíl 2

Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem

§ 2371

Základní ustanovení

Smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném.

§ 2372

(1) Autor může poskytnout oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo jen způsobem, který je v době uzavření smlouvy znám; k opačnému ujednání se nepřihlíží.

(2) Licenci k užití autorského díla je nabyvatel povinen využít, ledaže je ujednáno jinak.

§ 2373

(1) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému počtu osob. Obsah smlouvy nebo jeho část lze určit také odkazem na licenční podmínky, jež jsou stranám známé nebo veřejně dostupné.

(2) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, která má v úmyslu návrh přijmout, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn.

(3) Je-li v návrhu adresovaném neurčitému okruhu osob, který lze přijmout bez vyrozumění navrhovatele podle odstavce 2, stanovena lhůta k přijetí, nelze návrh během této lhůty odvolat.

§ 2374

(1) Není-li odměna za poskytnutí licence ujednána v závislosti na výnosech z využití licence a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu; tohoto práva se nemůže vzdát.

(2) Výši dodatečné odměny určí soud, který přihlédne zejména k výši původní odměny, dosaženému zisku z využití licence, významu díla pro takový zisk a k obvyklé výši odměny ve srovnatelných případech, pokud je stanovena v závislosti na výnosech; tím není vyloučena mimosoudní dohoda stran o výši dodatečné odměny.

§ 2375

Omezení nabyvatele licence

(1) Označení autora smí nabyvatel upravit či jinak změnit, jen bylo-li to ujednáno.

(2) Nabyvatel smí dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, jen bylo-li to ujednáno, ledaže se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil; ani v takovém případě však nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název upravit nebo jinak změnit, vyhradil-li si autor svolení a je-li nabyvateli taková výhrada známa.

(3) Odstavec 2 se použije obdobně i při spojení díla s jiným dílem nebo při zařazení díla do díla souborného.

§ 2376

(1) Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla; způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času.

(2) Má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy.

(3) Nevyplývá-li z účelu smlouvy jinak, má se za to, že

a) územní rozsah licence je omezen na území České republiky,

b) časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence, a má-li být dílo odevzdáno až po poskytnutí licence, tak od takového odevzdání, a

c) množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití.

(4) Licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.

(5) Licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin.

§ 2377

Rozmnoženina pro autora

Lze-li to na nabyvateli licence k rozmnožování autorského díla spravedlivě požadovat a je-li to obvyklé, poskytne nabyvatel autorovi na své náklady alespoň jednu rozmnoženinu autorova autorského díla z rozmnoženin jím pořízených na základě příslušné licence.

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele

§ 2378

(1) Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může autor od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že nevyužívání nebo nedostatečné využívání licence je způsobeno okolnostmi převážně spočívajícími na straně autora.

(2) Autor může z důvodů uvedených v odstavci 1 od smlouvy odstoupit teprve poté, kdy nabyvatele vyzve, aby v přiměřené lhůtě od doručení výzvy licenci dostatečně využil, a nabyvatel oprávnění dostatečně nevyužije ani přes tuto výzvu. Na možnost odstoupení jako následek marného uplynutí přiměřené lhůty musí autor nabyvatele ve výzvě upozornit. Výzvy není třeba, jestliže využití oprávnění nabyvatelem není možné anebo jestliže nabyvatel prohlásí, že licenci nevyužije.

§ 2379

(1) Autor nemůže právo na odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele uplatnit před uplynutím dvou let od poskytnutí licence, popřípadě od odevzdání autorského díla, bylo-li nabyvateli odevzdáno až po poskytnutí licence; u příspěvků do periodického tisku s denní periodicitou činí tato lhůta tři měsíce a u ostatního periodického tisku jeden rok.

(2) Vyžaduje-li se výzva nabyvateli, aby v přiměřené době licenci dostatečně využil, nelze před uplynutím lhůt uvedených v odstavci 1 učinit ani takovou výzvu.

§ 2380

Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, nahradí autor nabyvateli škodu, která mu vznikla odstoupením od smlouvy. Přitom se vezmou v úvahu zejména důvody, pro něž nabyvatel licenci dostatečně nevyužil.

§ 2381

(1) Nedošlo-li k využití licence vůbec, vrátí autor nabyvateli odměnu, kterou od něho přijal na základě smlouvy, od které odstoupil; došlo-li k využití licence pouze nedostatečně, vrátí autor odměnu sníženou o část, která s ohledem na poměr mezi uskutečněným a mezi ujednaným nebo zákonem stanoveným rozsahem využití licence připadá na uskutečněné využití.

(2) Byl-li nabyvatel povinen licenci využít a porušil-li tuto povinnost, zůstává právo autora na odměnu odstoupením od smlouvy pro nečinnost nabyvatele nedotčeno. Byla-li odměna ujednána v závislosti na výnosech z užití autorského díla, má se za to, že autorovi vzniklo právo na odměnu v té výši, v jaké by mu vzniklo, kdyby nabyvatel v době před odstoupením od smlouvy licenci dostatečně využil.

§ 2382

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora

(1) Autor může odstoupit od smlouvy tehdy, neodpovídá-li již autorské dílo, které dosud nebylo zveřejněno, jeho přesvědčení a zveřejněním autorského díla by byly značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy.

(2) Autor nahradí nabyvateli škodu, která mu odstoupením od smlouvy podle odstavce 1 vznikla. Účinky odstoupení nastanou nahrazením škody nebo poskytnutím dostatečné jistoty.

(3) Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 opětovný zájem o užití autorského díla, nabídne licenci přednostně nabyvateli za podmínek srovnatelných s podmínkami původně ujednanými.

(4) Ustanovení § 2381 odst. 2 se použije obdobně.

§ 2383

Zánik licence

Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční smlouva může takový přechod práv a povinností na právního nástupce vyloučit.

Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Díl 7 – zvláštní ustanovení o některých dílech

§ 58 Zaměstnanecké dílo

(1) Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem (zaměstnanecké dílo). Zaměstnavatel může právo výkonu podle tohoto odstavce postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje při prodeji podniku nebo jeho části.

(2) Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu a který nemá právního nástupce, nabývá oprávnění k výkonu těchto práv autor.

(3) Nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec nebo je vykonává nedostatečně, má autor právo požadovat, aby mu zaměstnavatel za obvyklých podmínek udělil licenci, ledaže existuje na straně zaměstnavatele závažný důvod k jejímu odmítnutí.

(4) Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno jinak.

(5) Není-li sjednáno jinak, má se za to, že autor udělil zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla pro případ, že jeho právní vztah k zaměstnavateli skončí dříve, než dílo dokončí, jakož i pro případ, že budou existovat důvodné obavy, že zaměstnanec dílo nedokončí řádně nebo včas v souladu s potřebami zaměstnavatele.

(6) Není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku; toto ustanovení se nepoužije na díla uvedená v odstavci 7, ať jsou díly zaměstnaneckými, či se za ně považují, ledaže je sjednáno jinak.

(7) Počítačové programy a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. Ustanovení § 61 se na tato díla nevztahuje.

(8) Práva a povinnosti podle odstavců 1 až 6 zůstávají skončením právního vztahu podle odstavce 1, popřípadě podle odstavce 7 nedotčena.

(9) V případě agenturního zaměstnání se pro účely tohoto ustanovení za zaměstnavatele považuje zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec agentury práce dočasně vykonává práci podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, není-li mezi agenturou práce a takovým zaměstnavatelem dohodnuto jinak.

(10) Ustanovení odstavců 1 až 6 a odstavce 8 platí obdobně pro díla vytvořená ke splnění povinností vyplývajících ze vztahu mezi společností a autorem, který je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem veřejné obchodní společnosti či komplementářem komanditní společnosti; obchodní společnost se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. Předchozí věta se použije obdobně i u jiných právnických osob a autorů, kteří jsou jejich orgány či členy orgánů. Ustanovení § 61 se na díla vzniklá podle tohoto odstavce nevztahuje.

§ 59 Kolektivní dílo

(1) Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.

(2) Kolektivní díla se považují za zaměstnanecká díla podle § 58 i tehdy, byla-li vytvořena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. Ustanovení § 61 se na tato díla nevztahuje.

(3) Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá nejsou dílem kolektivním.

§ 60 Školní dílo

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.

§ 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo

(1) Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak.

(2) Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro dílo vytvořené autorem jako soutěžícím ve veřejné soutěži (soutěžní dílo).

VÝŇATKY Z KNIHY „CHRÁNIT/NECHRÁNIT, to je otázka“ (Karel Čada)

Licenční smlouva

Licenční smlouva je dobrým a historicky ověřeným právním nástrojem pro rychlé, kvalifikované, spravedlivé a bezpečné užívání poznatků, které jsou transferovány od jejich vlastníků k uživatelům, kteří je mohou úspěšně uplatnit na trhu. Úspěch v aktivní licenční politice, tedy v úplatném přivolování k užití vlastních poznatků třetím osobám, vyžaduje splnění řady podmínek. Jednou z nich je především dostatečně široký fond kvalitních řešení, pokud možno dobře zajištěný kvalitní průmyslověprávní ochranou. Nejedná se tedy pouze o množství patentů a vzorů, ale o ochranu skutečné podstaty řešení, o které je na trhu zájem. Další podmínkou úspěšné licenční politiky je odborné zvládnutí licenčního procesu, které k úspěchu vyžaduje kromě profesionální odborné péče ještě rozhodnost a aktivní podporu od vedení obchodních společností, výzkumných ústavů či vysokých škol.

V České republice je dlouhodobě udělováno českým přihlašovatelům jen něco kolem 300 patentů ročně, v rámci Evropského patentového úřadu překročili čeští přihlašovatelé teprve v roce 2008 stovku patentových přihlášek. Podobná situace je v případě mezinárodních patentových přihlášek prostřednictvím smlouvy PCT. K tomu sice můžeme se řadou výhrad přičíst více než jeden tisíc pět set ročně zapsaných užitných vzorů, ale ani tak nejde o počty, které by mohly snést srovnání s vyspělým světem¬ – nejsou skutečným odrazem vzdělanosti, vyspělosti a výkonnosti práce naší vědecké a technické sféry.

Ještě horší je zatím situace u reálně poskytovaných patentově chráněných technických řešení jejich majiteli ve prospěch využívajících subjektů prostřednictvím licenčních smluv. Úřad průmyslového vlastnictví ČR vykazuje ročně jen několik málo desítek zapsaných licenčních smluv k patentům, užitným a průmyslovým vzorům. Jejich počty stagnují a zahrnují i licenční smlouvy k předmětům, které jsou v majetku zahraničních subjektů. Statistický úřad vykazoval například v roce 2009 celkem 267 platných patentových licencí s celkovými příjmy 1 152 mil. Kč, přičemž nové patentové licence uzavřené v roce 2009 přinesly 6,5 mil. Kč a průměrně představovaly inkaso 120 tis. Kč na jednu nově uzavřenou patentovou licenci.

Uvedené statistické údaje naznačují, že trh s technickými poznatky na našich územích nevzkvétá, a z toho lze odvodit, že i zkušenosti specialistů s licenčními obchody jsou až na výjimky spíše malé. To vede k uzavírání licenčních smluv pouze na základě jakýchsi obecně doporučených vzorů a návodů, často neúplných, bez promyšlených strategických záměrů, které mnohé významné okolnosti opomíjejí, a u jiných se později zjišťuje, že jsou nejasné nebo dokonce v rozporu s obvyklými a historicky ověřenými postupy.

Dále uvedené podrobnější pasáže se zabývají s ohledem na zaměření této publikace především licenčními smlouvami k předmětům průmyslověprávně chráněným, tedy jinak řečeno k technickým řešením. Na druhou stranu je třeba uvést, že licenční smlouvy k dílům chráněným autorským zákonem jsou podrobněji upraveny v autorském zákoně. Protože jejich předmět i právní úprava jsou odlišné, je jim věnován samostatný oddíl v závěrečné části kapitoly o licenčních smlouvách.

Právní povaha licenční smlouvy není dosud zcela jednoznačně vyjasněna. Latinské slovo „licence“ znamená dovolit – licenční smlouvou tedy dovoluje oprávněná osoba užití předmětu licence. Takové dovolení může poskytnout pouze osoba, které z nějakého právního titulu náleží výlučné dispoziční

právo, tedy právo s předmětem smlouvy výlučně nakládat, a na druhé straně právo zápovědní, které umožňuje oprávněné osobě užívání předmětu zakázat. Z hlediska obsahu licenčních smluv teorie často hledá připodobnění obsahu licenčních smluv některým smlouvám, které jsou právně upraveny podrobněji. Lze tak nalézt důvody pro závěr, že jde o smlouvu podobnou smlouvě kupní či nájemní, ale nakonec teorie vychází zpravidla z toho, že se jedná o smlouvu zvláštního druhu.

Snaha o teoretické řešení souvisejících otázek naráží na praktické potíže. Velmi často je totiž za licenční smlouvu označována smlouva, která kromě otázek zabývajících se přivolením k užití díla nebo právně chráněného technického řešení se zabývá i řadou dalších otázek, jejichž právní povaha je odlišná. Jde například o prodej surovin nebo důležitých dílů, pronájem výrobních či laboratorních zařízení nebo poskytnutí zejména technických služeb, které přesahují povinnosti poskytovatele licence. Tím se z takové smlouvy stává smlouva smíšená zahrnující několik typů smluv, přičemž každý z těchto typů musí být posuzován samostatně podle jeho právní povahy. Tento problém by mohl být usnadněn uzavíráním samostatných smluv pro každý typ odlišných vztahů, ale i toto řešení vykazuje praktické potíže, neboť jejich předměty jsou věcně až příliš vzájemně svázány.

Školní dílo, dílo na objednávku a soutěžní dílo

Podle ustanovení § 60 autorského zákona má škola za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla. Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy. Škola je oprávněna požadovat, aby jí autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila.

S uvedenou problematikou souvisí ustanovení § 47 b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Jedná se o zveřejňování závěrečných prací, tedy disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací, které podle tohoto ustanovení vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje. Způsob zveřejnění těchto prací je ponechán na právní úpravě vnitřního předpisu vysoké školy. Není tedy automaticky ze zákona požadováno, aby tyto práce byly zveřejněny na internetu, jak to například předepisuje novela zákona o vysokých školách č. 6/2011 Z.z. na Slovensku. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny a platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce. To ale současně neznamená, že vysoká škola tím získává zákonnou licenci k jakémukoli užití díla studenta. Zveřejnění a neomezené užití díla mají v tomto kontextu rozdílný obsah, který je třeba interpretovat v souladu s autorským zákonem a v kontextu s evropskou harmonizací určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejícím[1], kde je uvedeno, jaká jednání může členský stát povolit bez souhlasu autora.

To znamená, že zveřejněním obsahu práce podle ustanovení § 47 b) zákona o vysokých školách se zde uvedené skutečnosti stávají z pohledu právní ochrany technických řešení stavem techniky, a to má zásadní význam pro případnou možnost právní ochrany formou patentu, užitného nebo průmyslového vzoru.

V případě zájmu o pevnou patentovou ochranu tedy nezbývá nic jiného než před odevzdáním uvedené práce vysoké škole podat patentovou přihlášku. Pozdější podání patentové přihlášky je již zatíženo obsahem zveřejněné práce ve vztahu k novosti patentové přihlášky ve smyslu ustanovení § 5 patentového zákona a k vynálezecké činnosti podle § 6 téhož zákona.

Mírnější dopady má zveřejnění obsahu práce podle ustanovení § 47 b) vysokoškolského zákona ve vztahu k užitnému vzoru, kde, jak již bylo zmíněno výše v části pojednávající o užitných vzorech, podle ustanovení § 4 zákona o užitných vzorech stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru. To znamená, že zde je ochranná šestiměsíční lhůta, která běží od zveřejnění, v jejímž rámci je možno zajistit právní ochranu užitným vzorem. Pozdější podání přihlášky užitného vzoru je opět zatíženo předchozím zveřejněním podle vysokoškolského zákona. U průmyslového vzoru je ochranná lhůta v uvedeném kontextu podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o ochraně průmyslových vzorů dvanáctiměsíční.

Značné potíže lze očekávat v případech, kdy uvedené práce by potenciálně mohly obsahovat obchodní tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedním ze základních pojmových znaků obchodního tajemství jsou neběžnost v obchodních kruzích a utajení. Zveřejněním práce mohou být tyto znaky hodnotných technických, výrobních nebo obchodních poznatků výrazně poškozeny.

Může to způsobit nezájem obchodních společností spolupracovat s vysokými školami v této souvislosti, neboť hrozí poškození jejich zájmů a na druhou stranu lze jen obtížně očekávat, že nově vytvořené poznatky v rámci uvedených prací by mohly být předmětem obchodního zájmu třetích stran, když mají právo na základě ustanovení § 47 b) vysokoškolského zákona si tyto skutečnosti a poznatky opatřit prostřednictvím výpisů, opisů a rozmnoženin. Tento stav tak bude na újmu tvůrců těchto řešení i samotných vysokých škol. Ztratí možnost obchodního uplatnění výsledků tvůrčí práce, které jsou zveřejněny podle uvedených ustanovení, ve vztahu k případným zájemcům.

V případě děl vytvořených na objednávku a soutěžních děl může objednatel užít dílo vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku) pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li ze zákona jinak. Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. Obdobná pravidla platí i pro dílo vytvořené autorem jako soutěžícím ve veřejné soutěži (soutěžní dílo). Zde je třeba si povšimnout jistých nuancí ve vztahu k právní úpravě obchodního zákoníku, která se týká nakládání s výsledky děl nehmotného charakteru.

[1] Směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

Studenti a společníci jako původci vynálezu

Samostatnými otázkami v tomto duchu jsou vztahy **studentů** k vlastní vysoké škole či jinému vzdělávacímu zařízení nebo **společníků obchodních společností** k vlastní obchodní společnosti. Je zřejmé, že většinou nejde o vztahy pracovněprávní, ale na druhé straně není jasné, o jaké vztahy z pohledu technické tvůrčí činnosti jde, takže v praxi vzbuzují související otázky rozpaky a není zřejmé, jak se mají po právu řešit.

V případě **studentů**, zejména studentů doktorských studijních programů na technických vysokých školách univerzitního typu, lze předpokládat, že se budou zapojovat do vědecké a výzkumné činnosti společně se zaměstnanci. Na tomto místě nemáme na mysli právní úpravu autorskoprávní, nehovoříme tedy o školních dílech. Zde se snažíme dotknout otázek spojených s vyřešením technických problémů studenty v rámci jejich vztahu k vysoké škole. Právní režim pro vztahy z vytvořených vynálezů studenty může být podstatně odlišný od podnikových vynálezů, neboť studenti skutečně zaměstnanci nejsou a ani vztah obdobný nelze bez dalšího pro studenty dovozovat. Právních důvodů je pro tento názor dostatek.

Například francouzský soud v roce 2007[2] judikoval, že zákonná úprava zaměstnaneckých vynálezů, na jejímž základě přechází zaměstnanecký vynález na zaměstnavatele, se v případě studentů, kteří jsou výdělečně činní v Národním výzkumném centru, neuplatní.

Protože v našem právním řádu výslovná právní úprava schází a ani judikatura zatím v tomto případě není k dispozici, měly by být tyto vztahy včas smluvně podrobně vyjasněny. Jde zejména o to, zda tvůrčí dílo studentů vysoké školy může patřit vysoké škole a za jakých podmínek tomu případně tak nebude. Nejjednodušší řešení je založeno na dohodě před zahájením činnosti na vědecké nebo výzkumné práci. Vzájemná dohoda by měla dojít k takovému řešení, které vyhovuje oběma stranám a žádnou z nich nepřiměřeně nediskriminuje. Řešení může spočívat v podmínečném či bezpodmínečném převodu řešení na pracoviště nebo v licenční smlouvě za podmínek zde uvedených. Situaci zjednoduší i přijetí studenta do pracovního poměru, i když třeba jen na částečný pracovní úvazek, resp. do jiného pracovněprávního vztahu na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Potom se již na něho právní úprava „podnikových vynálezů" vztahuje.

Komplikovanější je situace v případě vynálezů, kde se kolektiv původců skládá ze zaměstnanců vysoké školy, často školitelů v rámci doktorského studia, a studentů a případně i dalších osob, které se společně tvůrčí činností podílely na technickém řešení na úrovni vynálezu. Vycházíme z toho, že výsledkem je technické řešení, které bylo skutečně vytvořeno společnou tvůrčí činností uvedených osob.

Existují zde otázky týkající se zvláště studentů, zvláště školitelů a konečně i otázky, které se týkají společného výsledku tvůrčí činnosti. Studenti zejména doktorského studia mají status studenta, ale současně mohou být zaměstnáni. Zaměstnáni mohou být v podnikové sféře nebo na vysoké škole, případně u obou zmíněných typů zaměstnavatelů. Výsledky jejich tvůrčí činnosti, pokud jde o činnost ke splnění jejich pracovního poměru, podléhají právní úpravě podnikových vynálezů, tedy povinnosti zaměstnaného studenta neprodleně písemně vyrozumět zaměstnavatele o vytvoření vynálezu a předat mu podklady potřebné k jeho posouzení. Pokud je student zaměstnán u obou typů zaměstnavatelů, lze otázky práva na patent řešit pouze smluvně mezi oběma zaměstnavateli.

U školitele doktoranda, který je zaměstnán na vysoké škole nebo jiném typu školícího pracoviště, se v případě vytvoření vynálezu jedná o podnikový vynález.

Otázkou zůstává, komu bude patřit vynález vytvořený společně studentem a školitelem. Oba musí vyrozumět své zaměstnavatele, a pokud oba zaměstnavatelé uplatní právo na patent, stanou se společnými vlastníky daného řešení, případně patentu, a to v poměru, který odpovídá poměru tvůrčí činnosti studenta a školitele, anebo podle dohody obou zaměstnávajících subjektů. Pokud některý ze zaměstnavatelů včas neuplatní právo na patent, přechází toto právo, případně jeho podíl zpět na původce.

Tato situace ale nemusí vyhovovat zaměstnavateli studenta (půjde například o výrobní společnost), který může mít ambice výsledek společné tvůrčí činnosti uplatnit na trhu s tím, že jeho záměrem je vlastnit výlučně výsledek této činnosti. To lze zajistit pouze smluvně ve většině případů na základě úplaty. Smlouvy tohoto typu je výhodné uzavírat hned na počátku společné činnosti.

Pokud se jedná o tvůrčí činnost studenta, která se netýká plnění povinností z jeho pracovního poměru, nejedná se o podnikový vynález a právo na patent podle ustanovení § 8 patentového zákona náleží studentovi.

[2] Publikováno v GRUR Int., 2007, č. 1, str. 85

V praxi je nikoli výjimečné, že původce je v pozici **společníka obchodní společnosti**. Je zřejmé, že se nejedná o „běžného" zaměstnance, takže vzniká otázka, zda společník mohl či nemohl vytvořit vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu.

Komentář[3] k ustanovení § 66 obchodnímu zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2011 uvádí, že pro vztah mezi obchodní společností a členem jejího statutárního nebo jiného orgánu nebo společníkem je důležité zejména přiměřené použití ustanovení o povinnostech mandatáře a o jeho odpovědnosti. Zdůrazňuje se zde, že nejde o vztah pracovněprávní, a to ani tehdy, pokud mezi nimi existuje pracovněprávní vztah pro výkon jiné činnosti. Z tehdy aktuální judikatury Nejvyššího soudu plynulo, že není přípustné, aby člen statutárního orgánu vykonával v pracovněprávním vztahu činnost, která jinak patří pod obchodní vedení společnosti. Proto je nezbytné, aby vnitřní předpisy vymezily, které činnosti patří do obchodního vedení společnosti a které vykonává zaměstnanec v pracovněprávním vztahu.

S účinností od 1. 1. 2012 byl do textu obchodního zákoníku inkorporován § 66d, který připustil, že činnosti obchodního vedení mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu (zákoník práce) zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.

Nová právní úprava, která vstoupila v účinnost 1. 1. 2014, nepřebírá dosavadní koncepci obchodního zákoníku, pokud jde o výše popsané vztahy. Podle § 59 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného. Zákon o obchodních korporacích tedy otázku možného výkonu činností obchodního vedení společností navrací do právního stavu před rokem 2012, když otázku možné aplikace pracovněprávního vztahu opět výslovně neupravuje a ponechává její řešení na soudní rozhodovací praxi. Zároveň nová úprava nikterak neřeší, tedy ani nevylučuje, případný pracovněprávní vztah společníka obchodní společnosti při výkonu činností odlišných od činnosti obchodního vedení.

Za této situace lze dospět k závěru, že za obvyklých okolností výzkumná činnost nepatří do činností, které lze podřadit pod obchodní vedení společnosti. Lze tedy dovodit, že je možné, aby společník vytvořil vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru. Jde o důležitý závěr, který by měl řádně navazovat na vnitřní předpis obchodní společnosti. Pokud by naopak nešlo v případě společníka o podnikový vynález ve smyslu ustanovení § 9 patentového zákona, mohla by společnost získat případně udělený patent do svého majetku pouze na základě převodu patentu písemnou smlouvou ve smyslu ustanovení § 15 citovaného zákona, případně darem, vkladem nebo fúzí. Případný souhlas k využívání vynálezu, který je chráněn patentem a který nemá povahu podnikového vynálezu, lze získat na základě písemné licenční smlouvy.

Uvedené skutečnosti mají zásadní význam pro finanční plnění ve prospěch původce. V případě, že původce vytvořil vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, přechází právo na patent na zaměstnavatele, pokud zaměstnavatel uplatní právo na patent v zákonné lhůtě tří měsíců od vyrozumění o vytvoření vynálezu. Na základě uplatnění práva na patent má původce vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou odměnu podle ustanovení § 9 odst. 4 patentového zákona.

V případě, že obchodní společnost bude využívat patent na základě licenční smlouvy, získá původce a současně majitel patentu licenční platby podle smlouvy, které mají odpovídat obvyklým podmínkám. Podobně tomu bude v případě převodu patentu z původce na obchodní společnost.

Je důležité si uvědomit, že obě uvedená plnění mají odlišný právní režim a samozřejmě i naprosto odlišnou výši finančního plnění. **Nárok na přiměřenou odměnu** u podnikového vynálezu podle čtyř v zákoně uvedených aspektů **nelze směšovat s licenční platbou** podle dohody mezi dvěma stranami, tedy majitelem patentu a obchodní společností. Co do výše uvedených finančních částek by mělo jít o dva nesouměřitelné obnosy, a to i v případě, že by se vycházelo ze stejného rozsahu využití. Současně je zřejmé, že právo na přiměřenou odměnu vůči zaměstnavateli není vázáno na existenci skutečných přínosů nebo využití předmětného vynálezu.

[3] *Štenglová, I., Tomsa, M., a kol*. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. C. H. Beck. Praha 2010

POZNÁMKY

POZNÁMKY