



CeTT

Centrum pro transfer technologií

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA A NEHMOTNÉ STATKY, JEJICH LICENČNÍ VYUŽITÍ, HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ

PŘÍRUČKA PRO PODNIKOVOU PRAXI

ZÁŘÍ 2006

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA A NEHMOTNÉ STATKY, JEJICH LICENČNÍ VYUŽITÍ, HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ

PŘÍRUČKA PRO PODNIKOVOU PRAXI



TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM AV ČR

ZÁŘÍ 2006

Tuto publikaci vydalo Technologické centrum AV ČR v rámci projektu Centrum pro transfer technologií (CeTT) jako podklad ke kurzům pro podnikatelskou sféru.

Na této publikaci se autorsky podíleli pracovníci odborné skupiny Transferu technologií Technologického centra AV ČR:

JUDr. Jaromír Kubiček

Ing. Pavel Svačina.

Projekt CeTT je finančně podpořen Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky v rámci grantového schématu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Praha. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou rozvoje lidských zdrojů, podnikatelského ducha a rovných příležitostí.

Další informace o projektu CeTT lze nalézt na stránkách www.cett.cz.

© Technologické centrum AV ČR

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA A NEHMOTNÉ STATKY, JEJICH LICENČNÍ VYUŽITÍ,
HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ

PŘÍRUČKA PRO PODNIKOVOU PRAXI

1	Namísto úvodu	5
2	Nehmotné statky a průmyslová práva v současném světě	6
2.1	Současné ekonomické trendy v průmyslově vyspělých zemích	6
2.2	Význam nehmotných statků a průmyslových práv pro podniky	7
2.3	Licensing - zajímavá forma komercializace nehmotných statků	11
3	Právní ochrana nehmotných statků	13
3.1	Vynález (invention)	14
3.1.1	<i>Přihlašování vynálezů do zahraničí</i>	16
3.2	Užitný vzor (utility model)	20
3.3	Průmyslový vzor (industrial design)	21
3.4	Ochranná známka (trademark)	21
3.5	Know-how	23
3.6	Ostatní průmyslová práva	24
3.7	Náklady průmyslově-právní ochrany u nás a v zahraničí	26
4	Licenční smlouva – nejvýznamnější nástroj obchodu s nehmotnými statky a průmyslovými právy	27
4.1	Pojem licence	27
4.2	Základní dělení licenčních smluv a jejich druhy	28
4.3	Doporučený postup při uzavírání licenční smlouvy	31
4.3.1	<i>Postup při prodeji licence a uzavírání aktivní licenční smlouvy</i>	31
4.3.2	<i>Postup při koupi licence a při uzavírání pasivní licenční smlouvy</i>	35
4.4	Nejčastější teoretická a praktická úskalí při uzavírání licenčních smluv	38
5	Hodnocení a oceňování nehmotných statků	39
5.1	Ekonomické hodnocení nehmotných statků	39
5.2	Faktory ekonomické hodnoty vynálezu	41
5.3	Hodnocení vynálezů pro účely managementu	46
5.4	Oceňování vynálezů pro účely licenčních transakcí	47
5.4.1	<i>Finanční hodnota nehmotného statku</i>	47
5.4.2	<i>Vyjednávání o ceně licence</i>	48
5.4.3	<i>Přístupy k ocenění vynálezu</i>	49
5.4.4	<i>Odhad cenové pozice vlastníka</i>	50
5.4.4.1	<i>Náklady vytvoření</i>	50
5.4.4.2	<i>Očekávané náklady</i>	51
5.4.4.3	<i>Srovnatelné ceny</i>	52
5.4.4.4	<i>Formulace cenové pozice vlastníka</i>	54
5.4.5	<i>Odhad cenové pozice zájemce</i>	55
5.4.5.1	<i>Srovnatelné ceny</i>	55
5.4.5.2	<i>Ekonomická únosnost nabídky</i>	56
5.4.5.3	<i>Náklady vlastního vytvoření</i>	57
5.4.5.4	<i>Formulace cenové pozice zájemce</i>	58
5.4.6	<i>Integrace cenových pozic – prostor pro vyjednávání</i>	59
6	Závěr	61



1 NAMÍSTO ÚVODU

Teprve v závěru příprav textu příručky, která se Vám dostává do rukou, se zrodil nápad nahradit v této populárně naučné publikaci běžný standardní úvod vzpomínkou na některou významnou a komerčně zajímavou licenci (licenční smlouvu) znamenající ve své době významný obchodní počín nejen v našem, nýbrž i v mezinárodním obchodu licencemi. A mezi nejznámější případy čsl. licenční praxe podle našeho názoru patří nepochybně pasivní (importní) licence na výrobu, užívání a prodej tzv. “oblečení pro volný čas” (neboli jeansů) od anglické firmy Lee Cooper (dále jen LC) uzavřená v letech 1982-1983, které proto věnujeme tuto krátkou vzpomínku. Zmíněná licence se stala již od počátku renomovanou hned ze dvou důvodů: za prvé cena za koupi licence a souvisejících hmotných dodávek strojního zřízení činila tehdy celkem asi 60 milionů liber a představovala tak do té doby nevídaný nejvyšší finanční objem kontrahovaný v rámci jediného licenčního obchodu uzavřeného mezi východoevropskou zemí z bývalé RVHP a Velkou Británií. A za druhé se jednalo o velmi rozsáhlý a komplexní licenční obchod zahrnující jak získání práv patentových, technologických s rozsáhlou technickou pomocí a práv na užívání ochranné známky, spolu s objemnými dodávkami potřebného strojního zařízení a speciální techniky za účelem kompletního vybavení čsl. nabyvatele a licenčního výrobce - Oděvních závodů kapitána Nálepky Prešov vším nezbytným k urychlenému zahájení licenční výroby atraktivních módních výrobků v plném měřítku a objemu. Uvedená kombinace licence patentové a technologické s rozsáhlou technickou pomocí a zaškolením tuzemských pracovníků, včetně významné licence známkové, s objemnými dodávkami strojního a strojového zařízení (zvl. s desítkami speciálních šicích strojů), činila z této licenční smlouvy smlouvu vskutku monstrózní, tedy alespoň v našich středoevropských poměrech. A přitom se jednalo o názorný příklad licenční smlouvy uzavřené za poměrně výhodných podmínek, zejména pokud šlo o rozsah výrobních a vývozních práv čsl. strany. Všeobecně se uznávalo, že nákup této licence splnil ve své době plně svoji úlohu a účel zvláště tím, že získaná licence přivedla na náš trh kvalitní originální značkové výrobky – jeansy a přinesla našemu hospodářství zajímavé finanční výnosy jak z prodeje žádaného atraktivního zboží v tuzemsku, tak z objemných exportních prodejů licenčních výrobků do zahraničí, a to i v tzv. tvrdých měnách. Šlo tedy o počín vysoce racionální jak po stránce obchodně-ekonomické, tak i z hlediska nasycení trhu žádanými výrobky špičkové světové kvality, neboť firma Lee Cooper zaujímala coby největší evropský výrobce jeansů významné a prestižní celkové třetí místo na světě v daném výrobním oboru v té době, hned za americkými značkami LEVI's a LEE, ovládajícími většinu světového trhu jeansového oblečení z denimu.

Uvedený nákup licence je ve stručnosti jeden z nejslavnějších případů celé československé licenční praxe, viděný s odstupem bezmála čtvrtstoletí.

2 NEHMOTNÉ STATKY A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA V SOUČASNÉM SVĚTĚ

2.1 Současné ekonomické trendy v průmyslově vyspělých zemích

Stránky současného odborného i denního tisku jsou zaplněny informacemi o vědě a technice, prostředcích vynakládaných na výzkum, znalostní společnosti, klíčové roli vzdělání, patentech a ochranných známkách, jejich hromadném porušování ve východoasijských zemích, nákupech celých podniků za účelem získání důležité technologie a snahách průmyslově vyspělých zemí o důsledné vymáhání práv z průmyslového a duševního vlastnictví.

Společným „jmenovatelem“ stále častějších informací tohoto druhu je rostoucí **význam nehmotných statků a průmyslových práv k nim**. Ten je dán charakterem současného ekonomického prostředí, založeného na přirozené soutěži, konkurenci. Soutěž znamená hledání konkurenčních výhod, které umožňují firmám či celým odvětvím, potažmo zemím, udržovat svůj náskok před konkurencí, případně alespoň ekonomicky nezaostávat. V posledních několika desetiletích vzniká potřeba, zejména u podniků průmyslově vyspělých zemí, zaměřit své hospodářské aktivity směrem, který přinese stabilní a trvalé postavení v hospodářské soutěži. Tyto podniky, neschopné dále přirozeně soutěžit díky levné pracovní síle či hmotnému kapitálovému vybavení především s východoasijskými firmami, jsou nuceny hledat konkurenční výhody v jiných podnikových činnostech.

Těmito činnostmi jsou zejména investování do tvorby a komercializace nehmotných statků jako jsou: (1) **výsledky výzkumu a vývoje technického charakteru**, přinášející zlepšení užitných vlastností výrobků firmy; (2) **označení** kvalitní produkce, které znamená vytvoření „orientační vazby“ mezi produkcí firmy a jejím zákazníkem; (3) **design**, který dává výrobkům specifický vzhled, často v kombinaci se zlepšenými užitnými vlastnostmi výrobku, navíc opatřené určitým zapamatovatelným označením. Takové firemní zaměření umožňuje nabízet na domácím či světovém trhu, plném jiných domácích i zahraničních firem, zajímavě označené a vzhledné hi-tech výrobky, a tak nalézat soutěžní výhody buď v přímé produkci výrobků s vysokým podílem těchto nehmotných statků, nebo případně v poskytování práv k užívání těchto nehmotných statků samostatně. Tento způsob podnikání umožňuje inkasovat relativně vyšší příjmy v porovnání s firmami, kterým je tato obchodní strategie (v některých oborech už snad jediná dlouhodobě udržitelná) cizí. Nebudou-li průmyslově vyspělé země a jejich podniky reagovat na tyto přirozené ekonomické trendy, dané uvolňováním světového obchodu, zřejmě hrozí naplnění proroctví podobné tomu, které pronesl brazilský ministr financí o tom, že „Čína se stane světovou továrnou, Indie světovou kanceláří, USA světovým nákupním centrem a Evropa muzeem.“

Rostoucí ekonomický význam nehmotných statků podporuje jejich samostatnou národní i mezinárodní směnu, jak mezi akademickými pracovišti a komerční sfé-

rou, tak napříč samotné komerční či akademické sféry. Za účelem směny nehmotných statků dochází v těchto sférách k vytváření různých kooperačních či majetkových vazeb (společný výzkum, společné podnikání, výzkum na zakázku apod.), případně jsou nehmotné statky příčinou změny či rušení majetkových vazeb (např. rozdělení podniku „odštěpením“, tzv. spin-off), zejména za účelem soustředění zajímavých výzkumně-vývojových a zároveň podnikatelských aktivit do samostatné firmy, vzniklé buď při veřejné instituci, nebo při jiné soukromě firmě.¹

Ve světě liberalizovaného obchodu statků, služeb, kapitálu a práce, ve kterém je schopna globální firma z druhého konce světa konkurovat české firmě operující na lokálním českém trhu, se nutně stává jednou z firemních strategií (či snad už i samozřejmým úkolem) schopnost inovovat, přinášet do vyráběných výrobků a poskytovaných služeb určitou „pozitivní změnu“, která zajistí dlouhodobější existenci firmy a zabrání jejímu postupnému vytěšňování z trhu, na kterém se ještě před pěti lety honosila dominantním postavením. Inovace je fenomén vyskytující se v podstatě ve všech oborech, a to nejen průmyslových, ale i v sektoru služeb²; obecně ve všech, kde zavládla ekonomická soutěž.

2.2 Význam nehmotných statků a průmyslových práv pro podniky

Naše příručka je zaměřena především na komercializaci (poskytnutí, nabytí) nehmotných statků a průmyslových práv různých typů (zejména průmyslových) podniků formou licence. Z tohoto pohledu jsou proto zajímavé především průmyslové inovace, které plodí nehmotné statky technického charakteru, které mohou požívat právní ochrany pomocí institutů jakými jsou patent, užitný vzor a průmyslový vzor (viz dále).

Byť fenomén inovace dominuje ve všech sektorech hospodářství, pojem „technické inovace“ (na rozdíl od vytváření designu či budování značky), potažmo „nehmotné statky technického charakteru“, je spojován především s průmyslovými podniky různých velikostí. Na rozdíl od statků hmotných, vystupuje u statků nehmotných naléhavě do popředí způsob a forma jejich ochrany.

Nehmotné statky jsou totiž na jednu stranu vysoce žádaná aktiva, která často (zejména v delším časovém horizontu) rozhodují o bytí a nebytí firmy, na druhou stranu však oplývají z hlediska jejich tvůrců a vlastníků velmi „nepříjemnou“ vlastností, a to, že nelze třetím osobám fyzicky zabránit, aby tento nehmotný statek také pro své účely nevyužily. Zájem firem komercializovat své cenné nehmotné statky proto vytváří potřebu tyto cenné nehmotné statky chránit (stát

¹ S účinností od 8. března 2006 je možné provádět rozdělení společnosti odštěpením (spin-off) i podle českých právních předpisů (viz zákon č. 513/1991 (Obchodní zákoník) v současném znění).

² Např. všemožné inovace ve finančnictví přinesly firmám všech druhů a velikostí možnosti financování, pojištění či zajištění „ušité na míru“.

se výlučným vlastníkem), ovšem jinými cestami než je tomu u statků hmotných. Základními cestami ochrany technické inovace jsou průmyslově-právní ochrana a utajení.³

Obecně vyjádřenou nutnost speciální ochrany nehmotných statků lze konkretizovat v následujících výhodách, které z takové ochrany plynou:

- *Ochrana a udržení důležité soutěžní výhody*; ochrana před napodobováním vlastních výrobků a výrobních postupů konkurencí z důvodu možnosti vlastníka žalovat porušování práv a dosáhnout finanční náhradu případné škody.⁴
- *Zajištění návratnosti investovaných prostředků*; na rozdíl od investic do hmotných statků (nákup pozemku, výstavby budovy apod.) hrozí, že výstupy z nehmotných investic (do výzkumu a vývoje) budou při neopatrném nakládání s nimi odcizeny, příp. konkurence přijde s podobným vlastním řešením, a tím způsobí delší (pokud vůbec nějakou) návratnost investice.
- *Usnadnění zhodnocení práv formou licence*; jasně vymezená vlastnická práva usnadňují obchodní směnu jakéhokoliv statku. V případě dosti rizikových licenčních obchodů nehmotnými statky (jež jsou hlavním tématem této příručky) je důraz na ochranu ještě silnější.
- *Zajištění celého obchodního modelu*; firmy specializované na dodávky technologických komponent bez existence navazujících výrobních kapacit nemají jinou možnost ochrany a komercializace než přihlášením svých nehmotných statků k průmyslově-právní ochraně (utajení má smysl v podstatě pouze pokud vlastník dokáže sám vyrobit finální výrobek)
- *Pravděpodobnější úspěch při právním sporu*; stále častěji dochází k právním sporům mezi dvěma konkurenty ohledně užívání určitého nehmotného statku. Obecně platí, že vymáhání práv z řádně přihlášených nehmotných statků k průmyslově-právní ochraně (patent, užitný vzor apod.) je úspěšnější, než je tomu v případě sporů o utajované nehmotné statky (know-how).
- *Snadnější získání externího kapitálu*; je-li klíčovým aktivem (zejména malých podniků) určitý nehmotný statek, kolem kterého je třeba vybudovat nákladnou navazující výrobní infrastrukturu, obecně platí, že získat dodatečný

³ Viz kapitola Právní ochrana nehmotných statků.

⁴ Viz např. mimosoudní dohoda ze srpna 2006 o 100 mil. USD odškodnění singapurské společnosti Creative Technology (CT) americkou firmou Apple Computers (AC) za hrozící žalobu za porušení amerického patentu č. 6,928,433 spol. CT, na jehož bázi je, prý, zkonstruován populární hudební přehrávač iPod firmy AC.

externí kapitál na tyto investice (rizikový kapitál, společný podnik, úvěr apod.) je možné, pouze pokud má investor určitou solidní právní záruku zajištění své investice v podobě řádné průmyslově-právní ochrany.

- *Firemní kooperace*; v některých technologických oborech je velmi významná firemní kooperace (např. polovodiče). Průmyslově-právní ochrana zde představuje pro oba partnery solidní záruku, že vstupují do „vyváženého“ obchodního vztahu, a usnadňuje tak křížové poskytnutí licencí (cross-licensing).

Význam a způsob ochrany nehmotných statků je dán také charakterem průmyslového oboru. Zatímco v odvětví biotechnologií jsou patentové přihlášky v podstatě jedinou možností, jak komercializovat vlastní výsledky výzkumu a vývoje a vůbec udržet se na trhu, v jiných odvětvích (např. telekomunikace či výroba software) je třeba pečlivě zvažovat:

- zda vůbec je průmyslově-právní ochrana právně možná (např. tvorba software),
- zda jsou výhody získané průmyslově-právní ochranou významně vyšší než její náklady (dle ekonomického významu statku),
- zda není vhodnější ochrana získaná důsledným utajením (know-how; zejména při schopnostech využít nehmotného statku ve vlastní výrobě),
- zda v daném oboru zajišťují konkurenční výhodu jiné faktory, jako např. schopnost kontinuálně vytvářet inovace a dodávat je na trh jako „první hráč“. V takovém prostředí pak nemá valného významu ani ochrana patentem, ani ochrana utajením.

Kromě odvětvových charakteristik je důležitý také záměr firmy ohledně nakládání s chráněným nehmotným statkem. Tuto rovinu ochrany lze nastínit např. údaji z výzkumu Evropské komise z r. 2005, která mj. mapuje motivy k přihlašování vynálezů k průmyslově právní ochraně, strukturované dle velikosti podniku (viz tab. 1):

Tab. 1: Motivace k patentování dle typu podniku (stupnice 1-5 bodů)

Typ firmy \motivace	Obchodní užití	Licensing	Křížové licence	Ochrana před imitací	Blokace konkurence	Reputace
Velké podniky	3,76	1,96	1,96	3,85	3,08	2,26
Střední podniky	3,91	1,76	1,35	3,87	3,09	2,14
Malé podniky	4,03	2,26	1,32	3,66	2,87	2,14

Pramen: Evropská komise (2005)⁵

⁵ Study on Evaluating the Knowledge Economy - What are Patents Actually Worth? EK, Květen, 2005. Analýza 9017 vynálezů firem z různých průmyslových oborů, opatřených Evropským patentem, jejichž právo přednosti (z podání přihlášky) se datuje mezi roky 1993 - 1997 a teritoriálně pochází z Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Španělska a Velké Británie, což prozrazuje i teritoriální sídlo podniku, který podával přihlášku.

Kromě silné motivace k obchodnímu užití a motivy ochrany před imitací, které spolu úzce souvisí, stojí za povšimnutí zejména relativně silná motivace k užívání patentů pro strategické účely, zejména pro blokaci konkurence, chtivé ochrany a návazné komercializace jejích alternativních řešení, která by mohla ohrožovat komerční úspěch vlastních technických řešení.

Vedle motivace firem k patentování, která představuje spíše očekávání firmy, poskytuje studie Evropské komise také data o významu patentů z hlediska jejich skutečného užití (viz tab. 2).

Tab. 2: Užití patentů dle velikosti podniku

Typ firmy \užití	Vlastní výroba	Licensing ⁶	Cross- licensing	Licens. & výroba	Blokace konkurence	„Spící“ patenty
Velké podniky	49,93%	3,03%	3,03%	3,22%	21,72%	19,06%
Střední podniky	65,62%	5,38%	1,20%	3,59%	13,90%	10,31%
Malé podniky	55,78%	14,97%	3,89%	6,90%	9,62%	8,84%

Pramen: Evropská komise (2005)

Data o užití patentů v tab. 2 lze rozdělit na údaje o přímém komerčním užití (vlastní výroba, licensing, křížový licensing, kombinace výroby a licensingu) a údaje o jiném nakládání s nimi (blokace, spící patenty).

Pokud se týká „jiného nakládání“ s patenty, tab. 2 ukazuje výraznou přímou úměru mezi velikostí podniku a užitím patentů pro blokaci konkurence (vysvětlení viz výše). Masivní patentové aktivity velkých firem se také projevují jejich nedostatečným řízením a v důsledku toho značným procentem nevyužitých (spících) patentů, které sebou ovšem nesou zbytečné náklady. Management těchto aktiv se pak u takových podniků stává důležitou aktivitou.⁷

Pokud se týká přímého komerčního užití (zejména kategorií vlastní výroba, licensing), podniky všech velikostí se snaží v převážné míře využít možnosti komercializace formou vlastní výroby, a tak si de facto konkurenční výhodu danou vynálezem „ponechat uvnitř“ vlastní firmy.

V oblasti poskytování práv ke komerčnímu užití formou licence je patrná výrazná nepřímá úměra mezi velikostí podniku a touto formou komercializace.

⁶ Obchod licencemi.

⁷ O řízení nehmotných aktiv se stručně zmiňujeme v rámci kapitoly Hodnocení a oceňování nehmotných statků.

Důvodem orientace menších firem na licensing (cca. 15 % ze všech forem užití) jsou zejména nedostatečné kapacity pro zajištění vlastní výroby, marketingu a distribuce ekonomicky významných technických řešení. Těmito kapacitami disponují především velké firmy, které poskytují v licenci většinou zajímavé, ale pro jejich hlavní byznys nepotřebné technologie.

V souvislosti s inovačními aktivitami v průmyslu jsou v centru pozornosti malé a střední podniky (MSP), kterým se přičítá zvýšená schopnost vytvářet relativně významnější a hodnotnější inovace, než je tomu u podniků velkých.⁸ Významný americký ekonom W. Baumol má k těmto zvýšeným inovačním schopnostem MSP následující vysvětlení: „Jen malá firma může dělat radikální inovace. Pro ty velké je to totiž příliš riskantní.“ Britský časopis *The Economist* dokládá tvrzení o rizikovosti inovačních aktivit jednou kanadskou statistikou: „Ze všech 1091 kanadských vynálezů v roce 2003 se jich jen 75 nějakou formou dostalo na trh. 6 z nich pak přineslo zisk nad 1400%, zatímco dalších 45 jich bylo ztrátových.“⁹

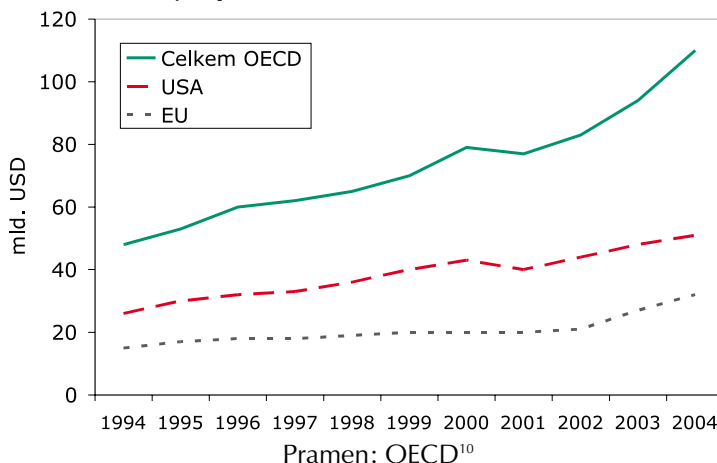
2.3 Licensing - zajímavá forma komercializace nehmotných statků

V obchodním světě platí, že statek, u kterého lze určit vlastníka, je ekonomicky hodnotný a zároveň je schopen samostatného transferu mezi ekonomickými subjekty, se stává dříve či později předmětem obchodu, stává se z něj „komodita“, schopná svému vlastníku generovat určitý příjem. Nefyzická podstata nehmotných statků umožňuje formy komercializace (vč. obchodování), které nejsou u hmotných statků možné. Jedná se o možnost „vydělávat“ s jedním a tímž statkem několika různými formami, např. umožňuje jejich vlastníkům poskytovat práva k jejich užívání třetím osobám v licenci, přičemž vlastník se nemusí zbavit možnosti užívat daný nehmotný statek při své vlastní průmyslové činnosti.

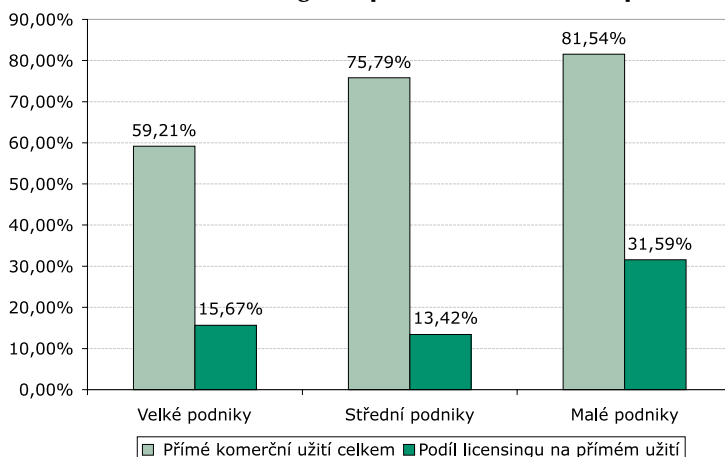
Často jsou nehmotné statky obchodovány „nepřímo“, obsaženy v prodávaném výrobku či službě, stále více jsou však obchodovány i práva k nehmotným statkům samostatně, nejčastěji na základě licenční (nebo jí podobné) smlouvy, ze které vlastník nehmotného statku inkasuje licenční příjmy. Rostoucí význam licenčních obchodů ve světě ukazuje pomoci vývoje výše příjmů za licence v průmyslově vyspělých zemích obr. 1.

⁸ Pro účely jejich široké podpory vymezuje EU MSP počtem zaměstnanců (< 250) a ročním obratem (< 50 mil. €), a/nebo výší aktiv (< 43 mil. _).

⁹ *Ekonom*, č. 29/2006, str. 53.

Obr. 1: Příjmy z prodeje licencí (OECD, USA, EU, mld. USD)


Pokud se zaměříme na podíl výše analyzovaného vzorku Evropských patentů, které jsou při přímém komerčním využití předmětem licenční smlouvy (licence, křížová licence, licence & výroba z tab. 2), je zřejmé, že licensing se stal velmi významnou cestou zhodnocení podnikových nehmotných statků.

Obr. 2: Podíl licencingu na přímé komercializaci patentů


Pramen: výpočty na základě dat studie EK (2005)

¹⁰ Kamiyama a kol.: *Valuation and Exploitation of Intellectual Property*. OECD, 5/2006.

Nejvyšší podíl komercializace formou licence zaznamenávají malé podniky. Jak již bylo výše zmíněno, důvody je třeba hledat zejména v nedostatečných kapacitách pro zajištění vlastní výroby, marketingu a distribuce ekonomicky významných technických řešení, která v rámci malých podniků vznikají a jejichž značný tržní potenciál jsou schopny pokrýt pouze větší firmy, kterým jsou tato řešení poskytována v licenci.¹¹

3 PRÁVNÍ OCHRANA NEHMOTNÝCH STATKŮ

Za nehmotné statky, které jsou odborně, věcně i právně způsobilé požívat (*průmyslově*) právní ochrany, jsou obecně považovány:

- vynálezy,
- užité vzory,
- průmyslové vzory,
- topografie polovodičových výrobků,
- nové odrůdy rostlin a plemena zvířat,
- ochranné známky,
- označení původu výrobků nebo produktů,
- obchodní firma,
- zlepšovací návrhy,
- způsoby prevence, lékařské diagnostiky chorob a léčení lidí,
- počítačové programy (software),
- know-how.

Pro potřeby této příručky se budeme z praktických důvodů podrobněji zabývat pěti nejdůležitějšími: **vynálezem, průmyslovým vzorem, užitným vzorem, ochrannou známkou a know-how**. O ostatních shora uvedených výsledcích tvůrčí duševní činnosti pojednáme s ohledem na rozsah této publikace pouze informativně a orientačně. Ze stejných důvodů se pouze zmíníme o právu autorském, které však má podle značné části teorie nebo i praxe dosah nejen na díla literární, umělecká a vědecká a na ochranu činnosti výkonných umělců, ale například i na výše zmíněný počítačový software aj.

¹¹ Ještě markantnější užívání licencí je v akademické sféře, která většinu svých vynálezů ke komerčnímu využití poskytuje v licenci průmyslovým firmám. Např. u univerzit je tento podíl (ze stejného vzorku vynálezů) cca. 55 %.

3.1 Vynález (invention)

Podle naší právní úpravy je obecnou podmínkou, aby se vynález mohl ucházet o patentovou ochranu skutečnost, že je výsledkem vlastní duševní a tvůrčí činnosti původce (vynálezce) a musí dále splňovat tři zákonné podmínky patentovatelnosti:

Technické řešení, které je předmětem vynálezu, musí být:

- **světově nově vzhledem** ke stavu techniky ke dni podání patentové přihlášky (dle zásady, že vynález je nový, není-li součástí stavu techniky),
- **výsledkem vynálezecké činnosti**, přičemž posouzení vždy závisí na patentovém úřadě, který v konkrétním případě věc posuzuje a o ní rozhoduje. U nás je požadována kvalitativně vyšší úroveň řešení, tj. řešení nesmí být zřejmé pro průměrného odborníka v příslušném oboru z dosavadních dostupných poznatků,
- **průmyslově využitelné**, čímž se rozumí opakovaně a opakovatelně využitelné nejen v průmyslu, nýbrž obecně v jakékoliv *hospodářské činnosti*, kterou se zde rozumí i *zemědělství, obchod i služby*.

V patentové přihlášce musí být především přesně, nedvojsmyslně a jasně uvedeno, co má který konkrétní patent chránit. V praxi je proto rozsah a obsah patentové ochrany dán a přesně určen *patentovými nároky*, dříve definicí předmětu vynálezu. Vlastní doba ochrany je u nás **dvacet let** ode dne podání přihlášky vynálezu a v řadě zemí (na rozdíl od nás) může být prodlužována obnovováním patentu. Majitel uděleného patentu získává výlučné (vlastnické) právo chráněného vynálezu bez omezení využívat, poskytovat svůj souhlas k využívání patentem chráněného vynálezu neomezenému počtu třetích osob, k čemuž dochází nejčastěji formou licenční smlouvy, anebo může jako vlastník patentu převést patent na jinou osobu.

Platnou právní úpravou, kterou je u nás zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. a zákona č. 3/2001 Sb., v němž je publikováno úplné znění zákona (často nazývaného v praxi jako tzv. patentový zákon), jsou z průmyslově právní ochrany patentem také některé kategorie vynálezů vyloučeny. Jedná se zejména o následující případy:

- vynálezy, které nejsou podle dikce zákona za vynálezy pokládány, tedy např. programy pro počítače (software), objevy, různé vědecké a matematické metody či teorie, dále vynálezy, jež jsou v rozporu s tzv. *veřejným pořádkem* nebo též s *dobrymi mravy* dle § 39 Občanského zákoníku (dále jen obč.z.),

- z ochrany patentem je vyloučena i ochrana odrůd rostlin a plemen zvířat, neboť je poskytována na základě zákona č. 132/1989 Sb. ve znění později platných právních předpisů (s výjimkou produkčních mikroorganismů, jejichž kmen byl nově vypěstován a nikoliv pouze objeven),
- rovněž nové způsoby diagnostiky, prevence a léčení nemocí lidí a zvířat, dříve chráněné v rámci vyhlášky č. 331/1991 Sb., již nelze chránit, poněvadž tato ochrana byla v ČR vyhláškou č. 11/2000 Sb. zrušena,
- dodnes u nás není v teorii jednoznačně rozhodnuto, zda počítačové programy (software) požívají též ochrany podle patentového zákona, anebo pouze podle zákona o autorském právu, eventuálně v jakém rozsahu.

Přihlašovacím místem pro předměty průmyslových práv, tzn. pro přihlášky vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, ochranných známek, označení původu a topografií polovodičových výrobků, je Úřad průmyslového vlastnictví v Praze. Podáním přihlášky potom vzniká obecně přihlašovatelův významné právo – *právo přednosti*, které znamená, že tento přihlašovatel má přednost před každým dalším, časově následujícím přihlašovatelem stejné přihlášky vynálezu. To však také ve svých důsledcích znamená, že pokud původně první původce bude s podáním své přihlášky vynálezu zbytečně otálet, může svou nečinností způsobit, že priorita (právo přednosti) k témuž vynálezu připadne přihlašovatelůvi jinému, jenž ve skutečnosti vytvořil vynález, který je předmětem jeho přihlášky, později než-li původní původce. Z uvedeného je proto možno vyvodit obecné doporučení o správnosti včasným podáním přihlášky založit vznik tohoto významného práva co nejdříve a bez zbytečných odkladů. Dále je v případech přihlášek vynálezů nutno doporučit, aby jejich příprava a vypracování byly vždy svěřeny odborníkovi, poněvadž neúplné či nesprávné zpracování přihlášek vynálezů, a především jejich patentových nároků, mají většinou nežádoucí následky a vliv na podstatné omezení ochrany ve srovnání s rozsahem, jenž by měl přihlašovatelůvi normálně příslušet, a v budoucnu zpravidla nelze zjednat nápravu. Doporučená spolupráce s patentovým odborníkem při vypracování přihlášek vynálezů je proto formou, která jediná může prakticky aspirovat na dosažení a získání co nejvyšší ochrany vynálezu, a tudíž co nejúplnějšího obsahu a rozsahu práv, na základě této přihlášky docílených.

Přihlášky vynálezů podléhají správním poplatkům dle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších právních předpisů. Pomoc a odborné zastoupení poskytované specializovanými patentovými zástupci je upraveno zákonem č. 237/1991 Sb., eventuálně též specializovanými advokátními kancelářemi. Některé služby a práce, které nesledují přímé uplatnění průmyslově-právní ochrany, lze poskytovat v rámci živnostenského podnikání. V praxi půjde zejména o provádění patentových rešerší, odborných konzultací týkajících se převodů průmyslového vlastnictví, licenční problematiky apod.

V případech **zaměstnaneckých** neboli **podnikových vynálezů, užitných a průmyslových vzorů**, pokud zaměstnavatel uplatnil právo na ochranu nebo podal příslušnou přihlášku, má původce právo na přiměřenou odměnu v souladu se zákonem č. 527/1990 Sb. (§ 9 resp. § 44). Pro výši odměny je u vynálezu rozhodným kritériem technický a hospodářský význam vynálezu a zejména *přínos* dosažený jeho možným využitím. Přitom se přihlíží k podílu zaměstnavatele na nákladech vynaložených na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů jeho původce. Pokud by se dostala již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo i jiným uplatněním, má vždy původce *právo na dodatečné vypořádání a vyrovnání*. Vznik práva na odměnu je vázán pouze na uplatnění práva na patent zaměstnavatelem u vynálezu a u užitého vzoru a podáním přihlášky průmyslového vzoru zaměstnavatelem. U vynálezu však není právo na odměnu vázáno na udělení patentu, nýbrž pouze na uplatnění práva zaměstnavatele z toho důvodu, aby nebyl zaměstnanec poškozen, dá-li například zaměstnavatel přednost *ochraně vynálezu jeho utajením před získáním patentu*. Výše odměny je však v podstatě vždy věcí vzájemné dohody zaměstnavatele se zaměstnancem – původcem vynálezu.

Z praktického hlediska možno vynálezy dělit **na věci** (*výrobky včetně léčiv a chemicky vyrobených látek, zařízení, zapojení včetně čipů a biologické, živé objekty – uměle získané nové kmeny mikroorganismů*) a **na postupy** (*metody*). Z důvodu praktické přehlednosti je používáno mnohem vhodnější a potřebnější zařazení vynálezů. Proto se u nás v plném rozsahu používá důsledně **mezinárodní patentové třídění** – International Patent Classification (IPC).

3.1.1 Přihlašování vynálezů do zahraničí

Průmyslová práva k nehmotným statkům (zvl. patenty na vynálezy, průmyslové a užité vzory aj.) jsou ovládána principem (zásadou) teritoriality, který znamená, že ochrana je vždy poskytována pouze na území toho státu, kde o ni bylo požádáno a zaplacený poplatek a kde bylo v příslušném úředním řízení o poskytnutí ochrany danému předmětu průmyslového práva pro dané území rozhodnuto.

Jako **důvody** pro získání mezinárodní ochrany předmětů průmyslových práv, v našem případě např. zvláště patentů na úspěšné vynálezy, bývají nejčastěji uváděny v pořadí podle důležitosti či významu následující argumenty:

- *ochrana vlastního exportu* do určitého území nebo určitých území,
- *licenční nebo i sublicenční důvody* v souladu s obchodně politickým rozhodnutím firmy zvažující poskytnutí licenčních práv k jejím chráněným patentům dalším zájemcům formou licenční smlouvy, anebo přímo jejich úplným pře-

vodem (prodejem, assignment) vlastnického práva k patentu, což je tradičně forma hojně využívaná zvláště v praxi amerických firem, vystupujících jako „nabyvatelé“ či „kupující“,

- propagační a prestižní důvody, když je vcelku nesporné, že získání oficiální patentové listiny v zájmové zemi nebo oblasti může prospěšně pomoci posílení firemního dobrého jména a zvýraznění pozice firmy v určitém teritoriu.

Obecně zde dále platí to, co již bylo řečeno dříve o přihlašování vynálezů v tuzemsku, ale v případě zahraničních přihlášek by měla být pomoc patentových zástupců či specializovaných advokátů *samozřejmou podmínkou*, včetně obligatorního zastoupení našich přihlašovatelů před příslušnými patentovými úřady tamními patentovými zástupci, respektive advokáty, s úhradou jejich vysokých honorářů. Většinou existuje několik způsobů či možností, jak postupovat při přihlašování českého vynálezu k ochraně v zahraničí:

- 1) **tzv. národní cesta** bude zpravidla nejvhodnější v případě přihlašování vynálezu k ochraně jen v jednom nebo pouze v několika málo státech s odbornou pomocí v ČR a s povinným zastoupením před zahraničním patentovým úřadem. Řízení samo trvá zpravidla několik let a asistence uvedených patentových zástupců je po celou dobu nezbytná;
- 2) **přihlašování pomocí PCT**, tj. prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT), jejíž obliba ve světě stoupá, poněvadž přináší přihlašovatelům výhody, které by jinak nezískal. Mezinárodní přihláška se podává u tzv. přijímacího úřadu, kterým je v České republice Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), a každý český přihlašovatel musí být obligatorně zastoupen patentovým zástupcem nebo specializovaným advokátem. Úřad průmyslového vlastnictví po zkontrolování náležitostí přihlášky předá originál k archivaci do Mezinárodního úřadu a kopii zašle Mezinárodnímu rešeršnímu úřadu, kterým je pro ČR Evropský patentový úřad se sídlem v Mnichově, k provedení *mezinárodní rešerše* a vyhotovení zprávy o jejím provedení a výsledku. Mezinárodní úřad provede *zveřejnění mezinárodní přihlášky* (po uplynutí 18-ti měsíců od data priority) a ihned po jejím zveřejnění zasílá všem určeným úřadům v zemích, kde přihlašovatel zamýšlí touto cestou PCT svůj vynález přihlásit. Zjednodušeně možno konstatovat, že podstatou smlouvy PCT je možnost podání pouze jediné mezinárodní přihlášky, na jejímž základě může být potom udělena ochrana v řadě dalších smluvních států (tzv. státech určení), přičemž řízení o jednotlivých přihláškách vynálezů v jednotlivých státech je zjednodušeno a usnadněno předcházejícím řízením o mezinárodní přihlášce v rámci této smlouvy PCT, která předem zabezpečí mezinárodní rešerši, čímž je prostřednictvím renomovaných patentových úřadů hodnověrně a značně auto-

ritativně zjištěn stav techniky ve vztahu k předmětu přihlášky vynálezu. Smyslem PCT však není zabezpečit patentovou ochranu samotnou, nýbrž vytvořit optimální podmínky a současně oddálit rozhodnutí přihlašovatele o výběru států, pro které by o ochraně uvažoval, a tím usnadnit získání patentové ochrany samotné před patentovými úřady příslušných zemí. *Následné řízení o udělení ochrany již proto probíhá před jednotlivými národními patentovými úřady.* Souhrnně řečeno, výhodnost přihlašování pomocí PCT je možno vyjádřit ve stručnosti tak, že hlavní předností je zde poskytnutí výhody využít možnosti podat jedinou mezinárodní přihlášku (zpravidla v angličtině) a nechat si poměrně dlouhou dobu pro konečné rozhodnutí, do kterých zemí bude nakonec daný vynález přihlášen. V případě mezinárodní přihlášky totiž činí doba pro rozhodnutí, ve kterých státech má být ochrana zajištěna, **20 měsíců** od data jejího podání *s možností prodloužení na 30 měsíců, podáním žádosti i o provedení předběžného mezinárodního průzkumu.* Je tedy již na první pohled zřejmé, že poskytnutí takového časového odkladu může přihlašovatelům umožnit provedení řady potřebných aktivit, např. v reklamě, propagaci, nabídkové činnosti a ke zjištění rentability budoucích patentových nákladů, a tudíž zjištění, zda se případná patentová ochrana v uvažovaných státech vyplatí apod. A pokud přihlašovatel zjistí, že nově zjištěné skutečnosti nejsou dostatečně přesvědčivé pro další pokračování tohoto řízení, nemusí v dalších fázích již započatého řízení dále pokračovat;

3) **přihlašování pomocí Evropského patentu**, tj. na základě Úmluvy o udělování evropských patentů (nebo též jen Evropská patentová úmluva), uzavřené v roce 1973 v Mnichově, na základě které byl založen Evropský patentový úřad (EPÚ) se sídlem v Mnichově. Tato úmluva umožňuje udělení Evropského patentu (v praxi zvaného též Europatent) na základě podání pouze jedné patentové přihlášky u EPÚ v Mnichově. Společný je následný patentový průzkum, formální postup při udělování ochrany a udělení patentu. Účinným se však Evropský patent stane teprve po splnění podmínek stanovených národním právem. Z uvedeného vyplývá, že *Europatent není jednotným patentem EU, nýbrž jen jednotně vydaným svazkem národních patentů členských států Úmluvy*, neboť jednotlivým členským zemím je i nadále ponecháno právo udělovat patenty nezávisle na Úmluvě. Je ale třeba zdůraznit, že jinak většina významných otázek, jako např. dvacetiletá doba platnosti patentu, sjednocení důvodů neplatnosti patentu apod., byla Úmluvou již unifikována. Obecně možno rekapitulovat, že přihlašovatel získá touto cestou pomocí Evropského patentu v rámci jediného řízení o jedině přihlášce vynálezu jediný Evropský patent, jehož právní účinky však spočívají v tom, že na území státu, který je v evropské přihlášce vynálezu určen ze smluvních států Úmluvy, platí jako patent národní, jenž má svůj vlastní právní život a jehož platnost spolu s dalšími právními vztahy se posuzují výhradně v souladu s národním zákonodárstvím, a to včetně rozsahu ochrany plynoucí

z takto uděleného Evropského patentu. Zkušenosti z praxe ukazují, že v případě úmyslu přihlašovatele získat patentovou ochranu v několika členských státech této Úmluvy, může být patentová ochrana získaná pomocí Evropského patentu finančně výhodnější, nežli cesta podávání řady samostatných přihlášek podaných národní cestou před národními patentovými úřady v jednotlivých zemích (viz tzv. národní cesta). Má se za to, že tomu tak bude zejména v případě přihlášení vynálezu nejméně do pěti členských států Úmluvy, kdy bude tento způsob zajištění patentové ochrany méně nákladný.

Závěrem je třeba uvést, že v současné době se však integrační snahy EU a Evropy jako celku v oblasti patentově-právní ubírají již novým směrem – k zavedení institutu **jednotného evropského patentu**, který by měl nadnárodní charakter, a byl by jediným ochranným dokumentem se stejnými účinky na celém území Společenství. Právní vztahy vznikající z tohoto patentu se již nebudou řídit národním zákonodárstvím a všechny meritorní úkony od podání přihlášky vynálezu, přes udělení patentu až po jeho eventuální zrušení, budou prováděny jediným úkonem prostřednictvím zvláštních útvarů v rámci Evropského patentového úřadu a společného odvolacího soudu. Nicméně je dosud nutno vyčkat na oficiální uvedení této nové právní úpravy v život Evropského společenství.

Pro zajímavost a demonstraci významu a ekonomické hodnoty vynálezů chráněných patenty uvádíme v tab. 3 nejvyšší dosažená odškodnění za porušování práv z patentů za období 1980 – 2004. Je dobré si všimnout, že všechna tato odškodnění byla soudně přiznána (mimo první a osmý případ) mezi lety 1996 – 2004. Můžeme jen domýšlet, zda by byla přiznána nějaká odškodnění, pokud by neexistovala silná patentová ochrana.

Tab. 3: Historicky nejvyšší odškodnění za porušování práv z patentů

Pořadí	Žalující vs. žalovaný	Odškodnění (mil. USD)	Rok
1	Polaroid vs. Eastman Kodak	873	1991
2	Michelson vs. Medtronic Sofamor Danek	529	2004
3	Eolas Technologies vs. Microsoft	521	2003
4	City of Hope Medical vs. Genentech	500	2002
5	Johnson & Johnson vs. Guidant	425	2003
6	Johnson & Johnson vs. Medtronic	270	2002
7	Haworth vs. Steelcase	211	1996
8	Hughes Tool vs. Smith International	205	1986
9	Procter & Gamble vs. Paragon Trade	178	1998
10	Exxon Chemical vs. Mobil Oil	171	1998

Pramen: www.fticonsulting.com

3.2 Užitiný vzor (utility model)

V současné době je ve většině zemí oblíba osvědčení na užitiný vzor, jakožto institut průmyslově-právní ochrany novější nežli patent na vynález, na neustálém vzestupu, neboť užitiný vzor umožňuje získat velmi rychlou výlučnou ochranu technických řešení s nízkými finančními náklady. Je pojímán stejně jako vynález, jen s nižším vynálezeckým stupněm a většinou poskytuje ochranu pouze výrobků, nikoliv postupů či způsobů jejich výroby. Proto se užité vzory v praxi často označují jako „malé patenty“, což je však nutno chápat jako označení nepřesné, protože jimi nelze chránit, jak již bylo řečeno, výrobní postupy. Naše současná právní úprava užitných vzorů je obsažena v zákoně č. 476/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zák. č. 116/2000 Sb., a jeho úplné znění vydáno zák. č. 4/2001 Sb. definuje užitiný vzor jako technické řešení, které **je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné**. I o získání osvědčení na užitiný vzor je třeba žádat podáním přihlášky na patentový úřad (u nás Úřad průmyslového vlastnictví), jejímž podáním počíná běžet, stejně jako u vynálezu, priorita. Navíc je možno uplatnit i mezinárodní unijní prioritu podle Pařížské unijní úmluvy z r. 1883, kde prioritní lhůta činí 12 měsíců od první přihlášky v zemi Pařížské unijní úmluvy. Při řešení případné návaznosti užitého vzoru na patent má značný praktický význam institut tzv. odbočení, pomáhající řešit praktické situace, kdy přihlašovatel nedosáhne získání patentu na vynález. Na základě institutu odbočení se totiž může přihlašovatel pokusit své technické řešení chránit alespoň jako užitiný vzor, pro který jsou nároky na vynálezecký stupeň nižší, a to podáním přihlášky užitého vzoru současně s přihláškou vynálezu nebo kdykoliv během řízení o vynález, nejpозději však do dvou měsíců od jakéhokoliv rozhodnutí o přihlášce vynálezu (což je praktické zvláště v případě jejího zamítnutí); patentový úřad na žádost přihlašovatele přiznává prioritu užitého vzoru již od data přihlášky zamítnutého vynálezu. Samozřejmě musí jít v případě obou přihlášek o stejné technické řešení. Nárok na ochranu užitého vzoru vzniká jeho zápisem do rejstříku užitných vzorů vedeného patentovými úřady, u nás Úřadem průmyslového vlastnictví. V souladu s použitým tzv. registračním principem se před provedením zápisu do registru neporovnává předmět zapisovaného užitého vzoru s existujícím stavem techniky, což jednak urychluje registraci a jednak umožňuje dosáhnout ochrany i na technická řešení, která nejsou nová. Doba ochrany je zpravidla poloviční ve srovnání s vynálezem, u nás činí 4 roky ode dne podání přihlášky, ale lze ji poté až dvakrát prodloužit vždy o tři roky. Celková možná doba ochrany tedy může dosáhnout 10 let, tj. poloviny doby platnosti patentu na vynález. Jen pro zajímavost lze uvést, že právní řády některých zemí někdy rozlišují mezi vzory užitnými a vzory vkusovými, které se týkají především estetické úpravy výrobku, které však v širším mezinárodním měřítku nemají větší praktický význam. Závěrem možno konstatovat, že ač není užitiný vzor obecně rozšířen v té míře jako ochrana patentová, získal si stále rostoucí popularitu v celé řadě významných zemí, jakými jsou například Německo, Japonsko, Itálie, Rakousko, Švédsko, Dánsko, Finsko, ale i Polsko aj.

Odhad nákladů na průmyslově-právní ochranu technického řešení (patent, užitný vzor – národní; Evropský patent, americký, japonský a německý patent) uvádíme na závěr našeho pojednání o právní ochraně nehmotných statků.

3.3 Průmyslový vzor (industrial design)

Náš platný zákon č. 207/2000 Sb. definuje nově průmyslový vzor, jako vzhled výrobku nebo jeho části (na rozdíl od dřívější úpravy, která hovořila o vnější úpravě výrobku), který je nový a průmyslově využitelný. Dvě zákonné podmínky pro poskytnutí ochrany průmyslovému vzoru jsou jeho **novost** a **individualita**. Stejně jako u vynálezu musí být novost průmyslového vzoru světová a objektivní. Vnější úpravou se rozumí jak úprava plošná, tak i prostorová, avšak některé země (např. Francie) rozlišují mezi průmyslovými vzory, vztahujícími se k úpravě plošné a průmyslovými modely k úpravě prostorové. Výraz průmyslový model však není u nás, stejně jako ve většině jiných zemí, používán a výraz průmyslový vzor pokrývá oba typy vnější úpravy. Individualita či individuální povaha průmyslového vzoru je zákonem definována jako celkový dojem, který průmyslový vzor vyvolává u informovaného uživatele, který je zběhlý ve znalostech dříve známých vnějších úprav výrobků. Uplatněním této právní domněnky při stanovení požadavku individuality průmyslového vzoru tak došlo ke zpřísnění podmínek jeho způsobilosti pro zápis. Ochrana průmyslového vzoru vzniká zápisem do rejstříku průmyslových vzorů na patentovém úřadě (u nás na Úřadě průmyslového vlastnictví) a doba platnosti zápisu je 5 let od data přihlášky průmyslového vzoru a je možno ji opakovaně obnovami doby ochrany prodloužit až na 25 let od data podání přihlášky. Právo vznikající zápisem průmyslového vzoru do oficiálního registru je právem výlučným a absolutním a jako takové se v právních vztazích projevuje a působí.

3.4 Ochraná známka (trademark)

Platný zákon č. 137/1995 Sb. ve znění zákona č. 116/2000 Sb. (jehož úplné znění bylo publikováno v zákoně č. 400/2000 Sb.) ochrannou známkou rozumí označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k odlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Prakticky jde o slovní, obrazové nebo prostorové anebo kombinované označení odlišující výrobky nebo služby různých výrobců nebo poskytovatelů služeb zapsané u příslušného úřadu (Úřadu průmyslového vlastnictví). V praxi dochází někdy nesprávně k záměně termínu ochranná známka s termíny značka (tovární značka) nebo ochranná značka, které však nejsou termíny právními a nepožívají právní ochrany zvláštního zákona o ochranných známkách. Jejich označení by bylo možno chránit pouze v řízení proti nekalé soutěži. Známková ochra-

na vzniká zápisem ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví a vydáním majiteli příslušného osvědčení. Ochranná doba pak činí 10 let ode dne, kdy přihláška ochranné známky došla do Úřadu. Na základě žádosti majitele je možno ochrannou dobu známky opakovaně prodlužovat obnovou zápisu vždy o dalších 10 let. Ochranné známky je možno dělit podle různých kritérií:

- *podle činnosti podniku* na ochranné známky **výrobní, obchodní a služeb**, přičemž za služby jsou považovány práce i výkony výpočetní techniky atp.;
- na ochranné známky **individuální**, označující pouze výrobky a služby jen jednoho majitele, pro kterého je ochranná známka zapsána, *typicky* například nabyvatele licence, a na **kolektivní** ochranné známky, užívané k označování zboží a služeb více subjektů, které jsou právně, hospodářsky a organizačně sdruženy k provozování určité společné hospodářské činnosti, například trusty, sdružení, mateřské a dceřiné podniky aj.;
- zvláštním případem jsou **tzv. známky proslulé nebo světové**, které se staly díky mnohaleté tradici a věhlasu na trhu všeobecně známými v dané zemi (ale nejen v ní) a tím získaly mimořádně silnou pozici, viz např. OMEGA, FIAT, BLACK AND WHITE, PEUGEOT, LEVI'S, LEE, CITROEN aj.).

Závěrem možno konstatovat, že ochranné známky díky své hodnotě a významu tvoří trvale součást majetku firem a společností a v jejich majetku nacházejí své významné místo. Ukázku nejhodnotnějších světových ochranných známek ukazuje tab. 4.

Tab. 4: Nejhodnotnější světové ochranné známky (r. 2005)

Název ochranné známky	Země vlastníka	Hodnota (mld. USD, r. 2005)
Coca-Cola	U.S.	67,6
Microsoft	U.S.	60,0
IBM	U.S.	53,4
GE	U.S.	47,0
Intel	U.S.	35,6
Nokia	Finsko	26,5
Disney	U.S.	26,5
McDonald's	U.S.	26,1
Toyota	Japonsko	24,9
Marlboro	U.S.	21,2

Pramen: Interbrand, Businessweek

3.5 Know-how

Výraz a institut know-how, tedy „vědět jak“, respektive „vědět jak na to“, se stal součástí terminologie mezinárodního obchodu po skončení druhé světové války, kdy překročil hranice USA a postupně si vymohl celosvětové uznání a užívání v oblasti nehmotných statků, průmyslových práv a duševního vlastnictví vůbec. Je ovšem pravdou, že platná česká právní úprava se tímto významným institutem nezabývá i proto, že přesné vymezení či definice tohoto pojmu jsou již desítky let předmětem odborných diskusí a pokusů o vytvoření a zavedení jeho samostatné právní ochrany. Nutno však upozornit, že žádný z těchto pokusů doposud neskončil úspěšně. Neexistuje jednotná definice **know-how**, zato existuje celá řada různých definic tohoto pojmu. Podle převládajícího názoru v sobě know-how zahrnuje výrobně technické a obchodní poznatky, znalosti a dlouhodobé výrobní zkušenosti s určitým procesem, technologií, projekční, technickou, výrobní dokumentací výkresovou či textovou (technologické předpisy, výrobní postupy aj.) a technické informace v ní obsažené a technickou pomoc, znalost utajovaných receptur a postupů, nepatentované (utajované) vynálezy, včetně poznatků a zkušeností s jejich užíváním, ale i poznatky a zkušenosti z oblasti organizace výroby a řízení, podnikání, obchodu, marketingu atp. Podle hojně zastávaného názoru je součástí know-how prakticky vše, co není nebo nemůže být předmětem průmyslových nebo autorských práv, avšak pro podnik nebo firmu má tržní hodnotu a cenu a může se stát předmětem hospodářské a obchodní činnosti. Podstatné je, že know-how vždy představuje ekonomickou hodnotu, která patří tomu, kdo je vyvinul nebo oprávněně získal. Ochrana know-how spočívá podle názoru převládající praxe především v trvalém, důkladném a důsledném utajování jeho předmětu na všech úrovních zaměstnanců/pracovníků i manažerů firmy. Uznává se, že stupeň a úspěšnost utajení know-how ovlivňuje jeho cenu a představuje rovněž monopol pro svého majitele za podmínky, že se mu podařilo předmět know-how utajit. Know-how je považováno za jednu z největších hodnot vytvářených podnikem, a to hned po výnosech z investovaného kapitálu. Platnost či doba trvání know-how je omezena pouze jeho technickým zastaráním nebo ztrátou utajení. Výrazná většina dnes uzavíraných licenčních smluv obsahuje know-how a smluvní předání know-how, jako výrobně-technických poznatků a zkušeností. Know-how je obvykle zárukou rychlého, dokonalého a ekonomického osvojení licenční výroby nabývatelem. Obecně know-how představuje v licenční praxi nejširší zdroj a největší počet námětů pro oblast prodeje licencí, tj. aktivních licenčních smluv. Některé vynálezy (např. z odvětví chemické výroby) nelze vůbec patentovat, takže poznatky toho druhu mohou být jen součástí know-how. Poněvadž know-how není předmětem průmyslového vlastnictví a nemůže proto být chráněno zvláštním zákonem patentově, přichází díky nedostatku této zvláštní ochrany v úvahu pouze ochrana v rámci postihu nekalé soutěže, a to buď proti tzv. otrockému napodobení (podle § 47 Obchodního zákoníku – dále jen obch. z.) nebo pro porušení obchodního tajemství podle § 17 a § 51 obch. z.

3.6 Ostatní průmyslová práva

V závěru se zbývá ještě alespoň ve stručnosti věnovat poskytování právní ochrany některým dalším výsledkům tvůrčí činnosti, které mají povahu nehmotných statků a jsou způsobilé požívat ochrany díky zvláštním právům, blízkým průmyslovému vlastnictví. *Do této skupiny patří zejména ochrana práv k:*

- **topografiím polovodičových výrobků** (tzv. čipům), která je poskytována dle zákona č. 529/1991 Sb. ve znění zákona č. 116/2000 Sb., jehož úplné znění bylo publikováno zákonem č. 399/2000 Sb., jsou-li topografie polovodičových výrobků výsledkem tvůrčí činnosti původce a nejsou-li v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Nejedná se však o čipy (integrované obvody) jako takové (ty by mohly být chráněny jako vynález nebo užitný vzor), ale o způsob jejich uspořádání ve vrstvách (tzv. *maskách*). Vlastní ochrana je poskytována na základě zápisu do rejstříku, který je oznamován ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Doba ochrany je 10 let a v podstatě spočívá v kombinaci ochrany autorskoprávní s ochranou průmyslově-právní;
- **novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat**, a tyto zvláštní průmyslově-právní instituty jsou v ČR upraveny zákonem č. 132/1989 Sb. ve znění později platných předpisů. Vedle výsledků šlechtění, klonů apod. chráněným šlechtitelským osvědčením vydávaných Ministerstvem zemědělství, ale chráněn je i název odrůdy nebo plemene, právně upravena je i podniková odrůda a plemeno. Majitel šlechtitelského osvědčení má výlučné právo obchodně využívat odrůdu nebo plemeno a bez jeho souhlasu nelze tyto předměty po dobu ochrany obchodně využívat. Takový souhlas se poskytuje licenční smlouvou, která je úplatná a obsahuje dohodnuté podmínky užívání a ujednání o licenčních poplatcích;
- **označením původu výrobků** (appellation of origin) a **označením zeměpisným**, založeným u nás dříve zákonem č. 159/1973 Sb., jenž definoval označení původu výrobku jako zeměpisný název země, oblasti nebo místa, který se stal obecně známý jako údaj o tom, odkud pochází výrobek, jehož jakost nebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím, včetně činitelů přírodních nebo lidských. Ochrana je poskytována zápisem do rejstříku označení původu a doba jejího trvání je časově neomezená. Je však logické - a z povahy věci i ochrany samé vyplývá - že na zapsané označení původu není možné poskytnout licenci. Označení původu výrobků (někdy je uváděno též produktů s ohledem na produkty čistě rostlinné) bývá někdy děleno na *označení v užším smyslu*, tj. na vlastní označení původu (appellation of origin, resp. fr. appellation d'origine) a *označení v širším smyslu*, tj. označení provenience výrobků (tzv. indication of provenance, fr. indication de provenance), kdy v prvním případě jde o údaj země, kde výrobky byly vyrobeny, v druhém případě pak o údaj země, odkud výrobky pocházejí, resp. ze které země byly

dovezeny, aniž tam byly vyrobeny. Je však nutno uvést, že v právních úpravách většiny zemí se mezi označením původu výrobků (též zboží či produktů) a mezi označením toho, odkud výrobky (zboží či produkty) pocházejí (provenience) **nerozlišuje**. Od označení původu je třeba odlišovat pouhý údaj, že určité výrobky pocházejí z určitého státu nebo místa, např. „Made in Romania“ nebo „Vyrobeno v Pardubicích“, protože charakteristické vlastnosti výrobku zde nejsou podmíněny zeměpisnou polohou nebo přírodními vlivy;

- **obchodní firmě a obchodnímu jménu** (trade name). *Obchodní firmou* se u nás rozumí název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti. I když je v ČR *obchodní jméno* též počítáno mezi předměty průmyslového vlastnictví jako ochranné označení, bývá v zásadě upraveno v obchodních zákonících jednotlivých zemí, u nás je to zákonem č. 513/1991 Sb. (obch. z.) ve znění pozdějších předpisů, namísto zvláštními zákony s průmyslově-právní problematikou a agendou s tím spojenou se patentový úřad (u nás Úřad průmyslového vlastnictví) prakticky vůbec nezabývá. Ochrana obchodního jména vzniká již jeho praktickým užíváním oprávněným podnikatelem a ochrana je výlučná a časově neomezená, priorita náleží vždy tomu, kdo ji začal používat jako první. A konečně platí zásada, že obchodní firma může být převedena jen spolu s podnikem, popř. s jeho částí, bude-li jeho zbývající část dále provozována pod jinou obchodní firmou nebo tato část zanikne likvidací;
- **zlepšovacím návrhům**, kterými jsou podle jejich platné právní úpravy v zákoně č. 527/1990 Sb. veškerá technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, s nimiž má přihlašovatel právo nakládat a o která podnikatelský subjekt projeví po jejich přihlášení zájem. Obecně nepatří zlepšovací návrhy mezi předměty průmyslového vlastnictví a naše právo pro ně ponechává velký prostor v rámci vnitropodnikové úpravy tzv. zlepšovatelského statutu. Za zlepšovací návrh ale nemůže být přihláшено nebo uznáno řešení, které má pracovník uloženo jako pracovní úkon v jeho popisu práce, které se pak stane obchodním tajemstvím zaměstnavatele podle §17 obch. z. Zlepšovací návrhy se proto stávají předmětem obchodních transakcí spíše jen okrajově, většinou podobně jako know-how, resp. jako předměty v režimu obchodního tajemství. Platí, že zlepšovatel je povinen zlepšovací návrh nabídnout svému zaměstnavateli, mj. i proto, aby zbytečně nedocházelo k vynášení obchodního tajemství mimo podnik. Teprve když zaměstnavatel nabídnutý zlepšovací návrh zaměstnanec nepřijme a neuzavře s ním smlouvu s podmínkami jeho využití a výší odměny, může zaměstnanec-zlepšovatel naložit s tímto návrhem bez omezení a podle svého vlastního uvážení. Přijme-li však zaměstnavatel nabídnutý návrh, získá k němu dispoziční i užívací právo a může jej prohlásit za předmět svého obchodního tajemství. Odměňování původců přijatých zlepšovacích návrhů je zákonem ponecháno plně v pravomoci příslušných podnikatelských subjektů. Pokud však

zlepšovatel není sám vůbec v pracovněprávním vztahu nebo jeho řešení se netýká oboru práce nebo činnosti jeho zaměstnavatele, může se svým zlepšovacím návrhem volně nakládat a disponovat bez omezení, zejména může svůj zlepšovacím návrh nabídnout jako zlepšovacím návrh libovolnému subjektu.

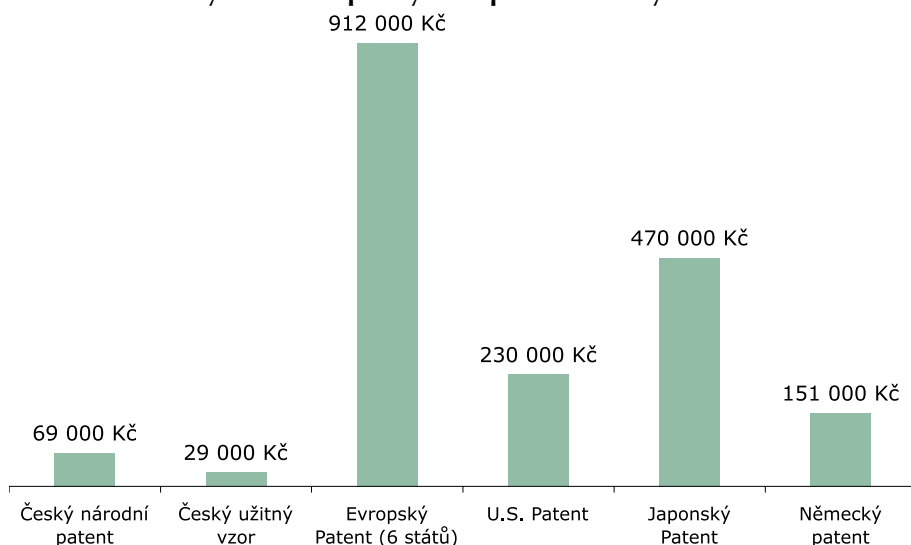
3.7 Náklady průmyslově-právní ochrany u nás a v zahraničí

Náklady průmyslově-právní ochrany (soustředíme se zde na technická řešení) se velmi různí. Mezi náklady ochrany počítáme: správní poplatky (podání, vyřízení apod.), právní zastoupení, vyhotovení přihlášky, překlady (u cizích teritorií), udržování právní ochrany, náklady na sledování ochrany na vybraném území. Celková vynaložená částka je závislá zejména na následujících skutečnostech:

- počtu zemí, kde je podána přihláška,
- právní cestě, jakou je podána (národní cesta, evropská přihláška, PCT),
- zda se jedná o národní či cizí zemi (překlady, zahraniční zastoupení, sledování),
- počtu patentových nároků a celkové objemnosti přihlášky,
- délce ochrany.

Orientační údaje o průměrných celkových nákladech desetileté právní ochrany technického řešení u nás a v zahraničí viz obr. 3.

Obr. 3: Náklady desetileté průmyslově-právní ochrany u nás a v zahraničí



Pramen: Národní patentové úřady, EPO

4 LICENČNÍ SMLOUVA – NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁSTROJ OBCHODU S NEHMOTNÝMI STATKY A PRŮMYSLOVÝMI PRÁVY

4.1 Pojem licence

Podle československé Encyklopedie zahraničního obchodu (SNTL/ALFA 1982) je **licenční smlouvou** smlouva, kterou jedna strana (*poskytovatel licence*) uděluje druhé straně (*nabyvatel licence*) povolení užívat ochranného práva v oboru průmyslového vlastnictví (zvl. **patent, ochranná známka, průmyslový vzor**), ale licenční smlouvy se často uzavírají i na **tzv. know-how** (nechráněné znalosti a zkušenosti výrobní, technické či technologické, nechráněné vynálezy, receptury, obchodní metody či zkušenosti, včetně konstrukční a technické dokumentace apod.), jejichž ochrana spočívá výlučně v jejich nezveřejnění a v důsledném utajování. Zpravidla je však předmět licenční smlouvy tvořen kombinací ochranných práv a know-how, přičemž příslušné know-how tvoří často jeho podstatnou nebo i nejvýznamnější část.

Pod samotným pojmem „**licence**“, odvozeného od latinského slova „*licentia*“, znamenajícího dovolení, povolení nebo svolení něco vykonávat, provozovat, zajišťovat apod., se zejména v zahraničním obchodě obecně rozumí zvláštní povolení vydávaná příslušnými orgány nebo úřady potřebná k provozování některých činností, jako vývozu či dovozu určitých druhů zboží, k prodeji alkoholických nápojů, tabákových výrobků, jedovatých látek apod. V oblasti duševního vlastnictví je pojem „*licence*“ zcela běžný při nakládání chráněnými průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky, znalostmi a zkušenostmi (know-how); licence zde znamená povolení udělené k využívání takového chráněného nebo utajovaného technického nebo technologického řešení (know-how) za úhradu sjednanou v příslušné licenční smlouvě. Zbývá ještě uvést, že v právní teorii většiny zemí (mezi nimi i ČR) je licenční smlouva tradičně a často označována za tzv. smlouvu *sui generis* (svého druhu) vzhledem k tomu, že v ní sice převažují znaky a prvky smlouvy nájemní, avšak nepostrádá ani významné znaky smlouvy kupní aj. Proto bývá teorií i praxí řazena mezi tzv. smlouvy *inominátní* neboli nepojmenované, například u nás důsledně až do vydání obch. z. v roce 1991 (zákon č. 513/1991 Sb.) a základní právní úpravy v něm dané v §§ 508 – 515.

Závěrem této vstupní části je možno konstatovat, že licenční smlouvy se obsahem, způsobem projednávání, dobou platnosti a v neposlední řadě též i specifickým způsobem stanovení ceny licence značně odlišují od jiných (zahraničních) obchodních operací, zejména od kontraktů na dodávky zboží nebo služeb. Jinak pro ně ovšem platí stejné zásady jako pro ostatní smlouvy. To znamená, že musí být uzavřeny stranami nebo osobami k uzavírání smluv právně způsobilými nebo oprávněnými, musí mít právní důvod, určitou formu, musí být oboustranně splnitelné a mají vyjadřovat jasně formulovaný řádný projev vůle obou stran.

4.2 Základní dělení licenčních smluv a jejich druhy

Ve druhé polovině minulého století se u nás začalo užívat *základní dělení licencí a licenčních smluv* na **aktivní** a **pasivní**, které se užívá dodnes, ačkoliv zůstalo pouze naší českou zvláštností, poněvadž v jiných zemích se neujalo.

Aktivní licence (export license, někdy též license sale agreement) má českého poskytovatele a nabyvatel sídlí v zahraničí. Někdy bývají též nazývány exportními licencemi.

Pasivní licence (import license, někdy též license purchase agreement) má tuzemského nabyvatele a poskytovatel má sídlo v zahraničí. Někdy jsou též nazývány licencemi importními.

Je třeba uvést, že termíny „aktivní“ a „pasivní“ licence byly u nás zavedeny dokonce legislativně a oficiálně vyhláškou FMZO a FMTIR č. 64/1980 Sb. o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně-technickými poznatky ve vztahu k zahraničí, ale v souvislosti s licencemi se používají dodnes pouze v České republice a nelze je proto doslova převádět do cizích jazyků.¹²

Podle *předmětu* licence rozeznáváme:

- **licence patentové** (patent license), jejichž předmětem je poskytnutí práva využívat platný patent buď v zemi nabyvatele nebo v zemích, kam nabyvatel licence hodlá licenční výrobek vyvážet;
- **licence známkové** (trade-mark license nebo i trademark license), jejichž předmětem je využití ochranných známek;
- **licence vzorové** (industrial design license na průmyslový vzor nebo utility design license na užitný vzor), jejichž předmětem je průmyslový nebo užitný vzor;
- **licence na know-how** (někdy zvané i know-how license), jejichž předmětem je poskytnutí nechráněných výrobně-technických poznatků, znalostí či zkušeností. Předání příslušných výrobně-technických poznatků je předpokladem a zárukou dokonalého osvojení prakticky každé licenční výroby,

¹² V tomto pojednání vycházíme ze způsobu psaní slova „licence“ a následných termínů jako „licenční smlouva“ z dnes převládající praxe zavedené americkou angličtinou, tedy psaním „license“ a „license agreement“, zatímco v britské angličtině je užíván způsob psaní „licence“ a „licence agreement“. V praxi je možný obojí způsob psaní, i když americká verze („license“) převládá.

a proto velká většina licenčních smluv všech typů uzavíraných v dnešní době obsahuje v nějaké míře příslušné know-how. Tato licence je též nazývána nepravou licenci;

- **sdužená licence** (package license) je smlouva, kterou se uděluje povolení k užití několika nehmotných statků či průmyslových práv najednou, tj. v rámci jedné smlouvy. Většinou bývá mezi nimi vnitřní spojitost či návaznost, neboť se vzájemně doplňují. V případech, kdy spolu však vzájemně přímo nesouvisí a v jedné smlouvě tak došlo ke spojení několika různých licenčních vztahů, bývá z praktických důvodů odpovědnost stran pro každý konkrétní licenční vztah sjednána a stanovena samostatně. Je třeba však upozornit na určité nebezpečí, že poskytnutím sdužené licence (zvané též hromadné nebo svazové) může dojít k porušení kartelových zákonů, zejména je-li soubor patentů a ostatních nehmotných statků (intangibles) poskytovatele vnucován nabyvateli proti jeho svobodné vůli. K případům nejvýznamnějších porušení kartelových dohod dochází zpravidla tam, kde poskytovatel zaujímá dominantní nebo dokonce monopolní postavení na trhu a jeho jednání představuje zneužití tohoto jeho postavení, které se projevuje typicky tím, že negociačním partnerům jsou jeho jednostranně výhodné smluvní podmínky prezentovány jasně ultimativním způsobem. Možné kolize s antitrustovým právem se proto strany snaží vyhnout či předejít tím, že nabyvatel prohlásí, že k této transakci došlo na základě jeho svobodného rozhodnutí a výběru jednotlivých licencí, s ohledem na výhodnost celé této obchodní operace pro nabyvatele;
- **licence smíšené** (combined license) jsou kombinací výše uvedených druhů licencí, umožňující využívat společně chráněná práva a nechráněné skutečnosti, zejména know-how, a jsou dnes nejčastějším a nejobvyklejším typem licencí. Ve velké většině případů jsou tyto smlouvy spojeny též s dovozem strojů a zařízení, komponentů a surovin potřebných pro zamýšlenou licenční výrobu, přičemž tyto dovozy bývají zpravidla upraveny samostatnou smlouvou uzavřenou ve vazbě na smlouvu licenční;
- **křížové licence** (cross-license nebo cross-licensing agreement) neboli tzv. vzájemně bezplatné licence, jsou taková ujednání, na jejichž základě si smluvní strany vzájemně vyměňují práva k využití svých vynálezů chráněných patenty, a to zpravidla bezúplatně;
- **technologické licence** (know-how license) jsou licence, jejichž předmětem je poskytnutí know-how chráněného pouze jeho důsledným utajováním. Sem patří i významná poskytnutí nejrozličnějších tzv. velkých technologických licencí na know-how, umožňujících zavedení a provozování velkých výrobních procesů (například na výrobu určitého druhu piva nebo v hutní a sklářské výrobě a dalších);

- **výrobkové licence** (product license), jejich předmětem je výrobek určený k prodeji samostatně nebo jako kompletační díl jiného finálního výrobku;
- **výrobní licence** (podle toho, jde-li o využití patentů či know-how: patent license to produce nebo know-how license to produce, někdy též production license) jsou případy, kdy na základě licenční smlouvy a podle předané technické dokumentace a know-how poskytovatele vyrábí nabyvatel licenční výrobek, který dodává výhradně poskytovateli licence, který jej použije ve vlastní výrobě k dokončování stroje nebo celého strojního zařízení. U výrobních licencí proto nepřichází odbyt licenčních výrobků jiným odběratelům, než je poskytovatel licence, prakticky v úvahu. Výjimkou mohou být případné dodávky na filiálky poskytovatele v zemi výroby nebo vývozy výrobku do jiných zemí, které ale určí odběratelům poskytovatel;
- **mlčky poskytnutá licence** (implied license), která je možná podle angloamerického práva na základě implicitního souhlasu poskytovatele, popř. na základě jeho konkludentního jednání. Tímto jednáním se rozumí projev vůle učiněný jiným způsobem než výslovným souhlasem s poskytnutím licence. Podle českého práva se však k platnosti takového smluvně právního úkonu vždy vyžaduje projev vůle příslušné smluvní strany.

Podle *rozsahu práv*, která jsou předmětem licence:

- **výlučné licence** (exclusive license), přičemž výlučnost se může týkat rozsahu oprávnění využívat smluvní práva sám nebo smluvních území, a to výrobních a vývozních pro export smluvního licenčního výrobku. Tyto licence více omezují původně výlučná (exkluzivní) práva poskytovatele;
- **nevýlučné licence** (non-exclusive license), které méně omezují původně výlučná práva poskytovatele licence. Jde o případy, kdy poskytovatel uzavírá s nabyvatelem nevýlučnou licenční smlouvu, tzn. že si ponechává oprávnění uzavírat obdobné (nevýlučné) licenční dohody i s dalšími výrobci nebo zájemci, zpravidla ve třetích zemích, avšak může tak učinit i v téže zemi, pro kterou již nevýlučnou licenci poskytl původnímu nabyvateli. Sám poskytovatel se také zpravidla nezříká, na rozdíl od licence výlučné, výroby předmětu licence *vedle* nabyvatele. Nevýlučnému nabyvateli licence také licenční smlouva obvykle zakazuje poskytování **sublicencí**. Nevýlučnou licenci též nazýváme **licencí jednoduchou**.

Je vhodné v této spojitosti souhrnně konstatovat, že zmíněné patentové, známkové a vzorové licence, někdy též zvané *čisté licence*, se v naší praxi vyskytují méně často nežli licence na know-how (*viz licence smíšené*).

- **nucená licence** (compulsory license) představuje zvláštní případ, poněvadž na rozdíl od všech výše uvedených druhů licencí a licenčních smluv, uzavíraných vždy z vůle smluvních stran a s jejich konsensem, může být nucená licence poskytnuta rozhodnutím příslušného státního úřadu – Úřadu průmyslového vlastnictví, a ve dvou případech i proti vůli vlastníka platného patentu, a to: 1. v případě, že majitel patentu nevyužívá svůj vynález buď vůbec, nebo jej využívá nedostatečně anebo odmítá-li řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, nebo 2. ve veřejném zájmu z důvodů obrany a bezpečnosti státu, zdravotních nebo ekologických. Je ovšem třeba uvést, že institut nucené (nebo též i zákonné) licence má význam spíše právní než-li praktický, neboť pouze plní závazek uložený Pařížskou unijní úmluvou jejím členským státům dle čl. 5 oddílu A odst. 4. O jeho praktickém významu svědčí snad nejlépe skutečnost, že v dlouholeté čs. průmyslově-právní praxi nebylo tohoto ustanovení o nucené licenci dosud ještě nikdy použito. Poněkud odlišným případem může být tzv. **zákonná licence**, kdy právo na užití určitého nehmotného statku bez svolení vlastníka je dáno uživateli již přímo ze zákona, zatímco v případě nucené licence k udělení práva na užití dochází teprve rozhodnutím soudu nebo v ČR Úřadu průmyslového vlastnictví.

Závěrem této části pojednání je nutno upozornit na obligatorně platnou **novinku** obsaženou v § 509 odst. (1) obch. z. v rámci nově zavedené úpravy licenční smlouvy v §§ 508 – 515, která byla dřívější právní úpravou před nabytím platnosti obch. z. (zák. č. 513/1991 Sb.) jako smlouva sui generis (svého druhu) tradičně odkazována mezi tzv. smlouvy inominační, tedy nepojmenované. Výše citované ustanovení § 509 odst. (1) **nově ukládá smluvním stranám povinnost zápisu uzavřené licenční smlouvy do příslušného rejstříku těchto práv vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví jako podmínku výkonu práva poskytnutého nebo získaného na základě této licenční smlouvy.**

4.3 Doporučený postup při uzavírání licenční smlouvy

Popis postupu při uzavírání licenčních smluv dělíme na část věnovanou prodeji licence a část zaměřenou na nákup licence.

4.3.1 Postup při prodeji licence a uzavírání aktivní licenční smlouvy

- 1) Výběr a soustřeďování schválených nabídkových *licenčních námětů*, jejich průběžné doplňování o informace získané při průzkumu trhu.
- 2) Příprava *nabídkového řízení a účinných akvizičních materiálů* ve vhodném jazyce (dnes téměř výlučně v angličtině) a propagace licenčního tématu na veletrzích, výstavách, odborných sympozii a při osobních jednáních.

- 3) Uzavření příslušné smlouvy mezi zájemcem (vlastníkem příslušného licenčního námětu) a vybranou odbornou firmou, například mandátní smlouvy dle §§ 566 - 576 obch. z. (zvláště mezi podnikateli) nebo smlouvy zprostředkovatelské podle §§ 774 - 777 obč. z., anebo smlouvy o obstarání věci (obstaratelské) dle §§ 733 - 736 obč. z. Například z obstaratelské smlouvy o obstarání věci vyplývá, že zájemce zajišťuje předmět licenčního obchodu z hlediska technické a věcné správnosti, nezávadnosti a proveditelnosti, a obstaratel zajišťuje smluvně-právní stránku obchodu v dohodnutém rozsahu.
- 4) Projednávání vypracované *licenční nabídky* nebo *návrhu licenční smlouvy*, při kterém se vyjasňují veškeré technické, komerční a právní aspekty tak, aby smluvní formulace co nejlépe zajišťovaly zájmy české strany (poskytovatele). Česká strana (zájemce o prodej licence) připraví svůj *návrh ceny licence, cenové kalkulace a platebních podmínek*, který projedná a odsouhlasí s vybranou odbornou firmou (v případě existence jejich smlouvy), s cílem stanovit optimální cenu licence a platebních podmínek jejího splacení v rámci licenční smlouvy, zejména určit nejvhodnější formu finanční úhrady za smlouvou poskytnutá licenční práva, tedy:
- formou *pevné paušální částky* stanovené buď pro určitý maximální objem licenční výroby nabyvatele, nebo nezávisle na skutečně dosaženém objemu, splatné najednou nebo v několika částkách. Výhodou paušální částky je oboustranná znalost její výše předem, nevýhodou je skutečnost, že *přináší oběma stranám největší nejistotu a riziko mylky ve stanovení* objektivně správné a optimální *ceny licence*. Proto se v mezinárodní licenční praxi setkáváme s úhradou ceny licence pevnou paušální částkou jen *zřídka*, a to zejména v případech, kdy předmětem smlouvy je pouze předání know-how ve stavu, v jakém je má poskytovatel ke dni uzavření licenční smlouvy, technická pomoc je omezena pouze na dobu zavádění licenční výroby a další zlepšení předmětu smlouvy nejsou ani poskytována, ani očekávána. Zvláštním a ojedinělým může být dále případ, kdy určité okolnosti nebo obchodně-politické praktiky brání použití běžných licenčních poplatků (viz dále v textu) nebo činí tuto formu méně výhodnou či přímo nevýhodnou – předpisy některých (zvláště rozvojových) zemí např. stanoví maximálně přípustnou sazbu licenčních poplatků nebo zdaňování licenčních poplatků vyšší sazbou než-li paušální úhrady atp.;
 - formou *předplatby* (vstupního poplatku, down payment), která je používána pouze v *kombinaci s běžnými licenčními poplatky* (viz dále v textu). Je součástí celkové očekávané úhrady za poskytnutí/získání licence za dobu jejího trvání a plní dvě základní funkce: 1) je vyjádřením nákladů na pořízení a předání smluvní technické dokumentace a jejich přednostní úhradou, což je zvláště významné v případě právně nechráněného know-how

a jeho možného zneužití a 2) je určitou zárukou pro poskytovatele, že nabyvatel vynaloží patřičné úsilí, aby zaplacenou předplatbu co nejdříve amortizoval výrobou a prodejem licenčních výrobků;

- v *případě předávání utajovaného know-how* probíhá obvykle placení ve zhruba třech druzích splátek:

- první je tzv. akontace ve výši přibližně 5 – 25 %, sloužící ke krytí nákladů poskytovatele s vyhotovením smluvní dokumentace,

- druhou je největší část - splátka proti předání smluvní dokumentace 50 – 75 %,

- zbytek, tzv. zádržné ve výši asi 10 – 20 %, se platí později po splnění záruk nebo po uplynutí určité doby. Všechny splátky je nejlépe platit neodvolatelným akreditivem podle podmínek sjednaných v licenční smlouvě;

- *běžné licenční poplatky (royalties)* jsou nejužívanější formou vyplacení podílu poskytovatele na zisku nabyvatele z licenční výroby. Jsou nejčastěji stanoveny procentní sazbou z tzv. čisté prodejní ceny vyrobeného a prodaného licenčního výrobku, to je z ceny účtované nabyvatelem snížené o položky přesně definované ve smlouvě, jako např. cena obalu, dopravné, pojistné, daně a dávky a různé slevy poskytované kupujícímu. Licenční poplatky jsou většinou hlavním zdrojem příjmu poskytovatele a *správný odhad jejich optimální výše je proto mimořádně důležitý*. Při stanovení výše běžných licenčních poplatků je tedy třeba vzít v úvahu zejména:

- charakter licence (výlučná nebo nevýlučná),

- stupeň zralosti licenčního výrobku nebo technologie (pokud je teprve ve stadiu výzkumu nebo vývoje, pak riziko na straně nabyvatele snižuje jejich výši)

- délku platnosti licenční smlouvy,

- kvalitu patentové a známkové ochrany,

- míru zisku daného odvětví,

- výši předplatby (vstupního poplatku),

- velikost trhu a postavení nabyvatele na něm a světovost předmětu licence;

- *minimální licenční poplatky*: ustanovení o minimálních licenčních poplatcích ukládá nabyvateli povinnost úhrady předem stanovené částky i v případě, že objem licenční výroby v daném období nedosáhne odpovídající výše. Nabyvatel je tímto opatřením nucen řádně a aktivně využívat možností daných mu licenční smlouvou a poskytovatel má určitou záruku, že obdrží alespoň část očekávaného licenčního výnosu. Jakmile objem licenční výroby překročí hranici odpovídající dohodnutému minimu, platí nabyvatel pouze běžné licenční poplatky. Odhad výše minimálních licenčních poplatků je složitý. Bývají nejčastěji uplatněny ve smlouvách, v nichž je nabyvateli poskytnuto výlučné právo využívání předmětu licence. Neplní-li nabyvatel řádně povinnost úhrady minimálních poplatků, mívá poskytovatel ze smlouvy právo dle vlastního rozhodnutí buď změnit výlučnost licence na nevýlučnost, nebo od licenční smlouvy odstoupit;

- *opční poplatek*: na výrobky nebo technologie, které ještě nebyly ověřeny ve větším měřítku, nebo u nichž nelze dobře předvídat reakci trhu, uzavírají jejich majitelé s potenciálními zájemci o získání licence jako předstupeň tzv. *opční smlouvy*. Zájemce jimi získá dostatečné informace a čas, aby se mohl v tzv. *opční lhůtě* odpovědněji rozhodnout, zda uzavře licenční smlouvu či nikoliv, spolu s jistotou, že získá potřebná licenční práva (výlučná nebo nevýlučná), pokud se k tomu ve stanovené opční lhůtě rozhodne. Majitel nového výrobku či technologie obdrží za postoupené *právo opce* tzv. *opční poplatek*, jehož výše je závislá na očekávané komerční úspěšnosti licenčního výrobku, na rozsahu uvažovaného licenčního území a obecně na rozhodujících podmínkách budoucí licenční smlouvy. Opční poplatek se platí většinou předem a je-li opční lhůta delší (obvykle více než 6 měsíců), mohou se strany dohodnout na jeho úhradě ve dvou nebo i více splátkách. Opční poplatek se někdy započítává (většinou jen částečně) na licenční poplatky splatné na základě budoucí licenční smlouvy. Často bývá přílohou této opční smlouvy projednaná budoucí licenční smlouva, která začne automaticky platit *vykonáním opce* nabyvatelem, tzn. písemným oznámením nabyvatele poskytovateli, že na základě této opce se rozhodl pro uzavření předmětné licenční smlouvy. Tímto písemným sdělením vstupuje mezi stranami v platnost vlastní smlouva licenční se všemi důsledky v ní pro tento případ uvedenými, zejména plným nahrazením smlouvy opční.

5) *Prověření bonity a finančních poměrů smluvního partnera* prostřednictvím banky například pomocí tzv. bankovních nebo kancelářských informací před uzavřením licenční smlouvy. V zájmu zajištění spolehlivého obdržení licenčních plateb by měl český poskytovatel zásadně vždy v licenční smlouvě požadovat pro tyto jemu určené platby otevření neodvolatelného akreditivu, vystaveného prvotřídní, známou zahraniční bankou, s podmínkami otevření

a dílčích splátek podle ustanovení licenční smlouvy. Jiným opatřením může být doklad o převzetí záruk za finanční závazky nabyvatele, vystavený solidní známou bankou. Tuto povinnost je třeba uložit smluvně nabyvateli, neboť jinak by mohly českému poskytovateli vzniknout zbytečné více náklady s otevřením akreditivu a s poskytnutím záruky za platby. V současné době činí u různých bank v různých zemích poplatky za otevření akreditivu obecně asi 2 % z příslušné částky platby.

- 6) Česká strana (poskytovatel) předává *technickou a ostatní smluvní dokumentaci*, prototypy apod. ve sjednaných termínech, *poskytuje technickou pomoc (zaškolení)* v rozsahu stanoveném licenční smlouvou a *zajišťuje smluvní ochranu patentů nebo známkovou ochranu*.

4.3.2 Postup při koupi licence a při uzavírání pasivní licenční smlouvy

- 1) Stanovení, projednání a schválení *licenčního záměru* nákupu určité licence. Ekonomická příprava spočívající zejména ve vypracování a schválení *předběžného ekonomického rozboru výhodnosti nákupu licence* a zavedení licenční výroby s marketingovou rozvahou o možnostech prodeje licenčního výrobku v ČR a do vybraných licenčních území. Ujasnění cíle, který se nákupem licence sleduje, má umožnit, aby v souladu s ním a záměrem mohla být zaslána poptávka předpokládaným poskytovatelům nebo poskytovateli. Rozsah poptávky se může týkat:

- *patentové licence* tj. získání práv na využití patentu. Se zakoupením práv na využití patentu zpravidla získá nabyvatel vedle možnosti vyrábět patentově chráněný výrobek též právo jej vyvážet do zemí s jeho platnou patentovou ochranou. Je nutné, aby v případě, že nabyvatel nakupuje tzv. *čistou patentovou licenci* (tj. bez jakéhokoli dalšího know-how, tedy bez jakýchkoli technologických a technických poznatků), měl naprostou jistotu, že bude schopen vyrábět licenční výrobek bez další pomoci zahraničního partnera (poskytovatele);
- *získání práv na využití patentů a smlouvou získaného a předaného know-how*. V tomto případě získá nabyvatel práva tak, jak jsou uvedena v předchozím bodu a veškeré výrobní znalosti včetně utajovaných, související s výrobou licenčního výrobku, tedy veškeré potřebné know-how. **Tento typ pasivní licence** dává nabyvateli licence rozsáhlé možnosti využití a získání nejnovějších poznatků a **je nejrozšířenějším druhem pasivních licenčních smluv**;
- získání práv na použití *ochranné známky* nebo *chráněného vzoru* (vedle *průmyslového vzoru* zvláště v posledních deseti letech oblíbené-

ho *užitného vzoru*) se vyskytuje v poměrně menším rozsahu, a to převážně u tzv. smluv „formulačních“, kde použití ochranné známky bývá spojeno s dovozem určité substance, která se v ČR zpracovává nebo upravuje, tj. „formuluje“ – a na trhu se pak prodává pod cizí ochrannou známkou. Obdobná situace je při použití chráněného vzoru, tj. průmyslového vzoru a zvláště *užitného vzoru*, na který je vydáváno v zjednodušeném řízení *osvědčení* zvané též „malý patent“, jehož obliba v poslední deseti letech zvláště v Evropě významně vzrostla (viz například jeho značná obliba v Německu, Rakousku, Itálii, Švédsku, Finsku, Dánsku a Polsku, ale i v Japonsku a po jeho zavedení i u nás.) *Předností užitných vzorů* je zejména skutečnost, že se před jejich zápisem do rejstříku nezkoumá vztah jejich předmětu k existujícímu stavu techniky (na rozdíl od vynálezu) a *ochranu tak lze získat i na řešení, která nejsou nová*;

- *získání práv na použití smlouvou předaného výrobního know-how*. V tomto případě jde o tzv. licenci na know-how, kde nabyvatel získává výrobní zkušenosti a znalosti v plném rozsahu tak, aby byl schopen vyrábět bez dalšího sám licenční výrobek;
 - kombinace třetího bodu s některou výše uvedenou možností. S kombinací používání ochranné známky spolu s využitím patentů a získáním know-how se setkáváme ve všech průmyslových odvětvích.
- 2) Rozhodnutí o tom, zda požádat odbornou firmu o pomoc při zajišťování nákupu licence a zejména při projednávání a uzavírání příslušné pasivní licenční smlouvy s vybraným zahraničním poskytovatelem. V kladném případě uzavření např. obstaratelské smlouvy.
 - 3) *Výběr smluvního partnera* – zahraničního poskytovatele licence. Při výběru licenčního partnera se doporučuje zvažovat dvě hlavní kritéria:
 - *Technické kritérium* má zásadní význam pro celou zamýšlenou transakci. Posuzuje se technická úroveň výrobku, který se má v rámci licence vyrábět, technologický postup výroby a možnost jeho využití ve výrobních zařízeních nabyvatele licence, použitelnost současného vybavení, potřeba nových investic, náročnost na dovoz strojů a zařízení ze zahraničí, trvalý nebo částečný dovoz komponentů nebo surovin, energetická náročnost a řada dalších ukazatelů. Rovněž je nutno vzít v úvahu prodejnost licenčního výrobku na tuzemském a zahraničním trhu.
 - *Obchodní kritéria* jsou často stejně důležitá jako technická a jejich posouzení je především záležitostí zájemce o koupi licence – budoucího

nabyvatele, ale i odborných firem, pokud si zájemce o licenci jejich pomoc smluvně zajistí. V případě nákupu licence standardně platí, že:

- musí být známy *majetkové poměry zahraničního partnera*, aby bylo co nejvíce omezeno riziko neplnění smlouvy. Informace lze poměrně spolehlivě získat prostřednictvím prvotřídních nebo známých bank;
- je nezbytné, aby licenční smlouva obsahovala taková ustanovení, která budou co nejvíce, resp. dostatečně, chránit zájmy českého nabyvatele licence, zejména dosažení co nejvýhodnější ceny a platebních podmínek;
- doporučuje se vyžádat si dostatečný počet konkurenčních nabídek zahraničních dodavatelů nabízejících požadovanou licenci, neboť porovnáním různých nabídek je zpravidla možno odvodit průměrnou cenu, kterou pak lze uplatňovat při následném cenovém jednání. Jsou ovšem výjimečné případy, kdy dobře nelze žádat konkurenční nabídku a výběr partnera je jednoznačný či daný. Tento případ nastává tehdy, kdy potenciální poskytovatel licence je monopolním výrobcem licenčního výrobku nebo jediným vlastníkem utajovaného technologického postupu, případně má být výrobek dokonale patentově chráněn a licenci proto nelze získat jinak;
- z praktických důvodů se doporučuje smluvně přijímat a poskytovat platby předem pouze v nevyhnutelných případech nebo v případech hodných zvláštního zřetele, a i v těchto případech maximálně do výše 20 %. Cena za licenci je jedním z nejdůležitějších kritérií pro výběr partnera, ale stejně důležité je sjednání co nejvýhodnějších platebních podmínek a způsobu placení licenčních poplatků. Obecně platí, že nejnižší cena nemusí být vždy pro nákup licence cenou nejvýhodnější;
- dalším pomocným kritériem je *zkušenost* zahraničního partnera v oblasti prodeje licencí, dávající lepší předpoklady pro plnění budoucí smlouvy.

4) Vyhodnocení získané licenční nabídky nebo nabídek a následné vyjasňování doplňujících otázek a požadavků českého zájemce a vyjasnění možností nabízející firmy. Pokud nabídky v zásadě vyhovují, je třeba začít s přípravou návrhu licenční smlouvy. V praxi se obvykle nabízejí dvě alternativy: buď vyžádáme zaslání návrhu smlouvy od zahraničního partnera, nebo vypracujeme návrh smlouvy sami a odešleme jej možnému poskytovateli. Tato volba alternativ často odpadá u silných, zavedených a renomovaných firem, které v případě vážného zájmu a poptávky *automaticky* zájemci zašlou svůj stan-

dardní firemní text příslušné licenční smlouvy. V případě možnosti volby z uvedených dvou alternativ *platí, že výhodnější je první alternativa, tedy vyžádání návrhu smlouvy* od nabízejícího, protože jsme stranou smlouvu připomínkující, což dává možnost volit taktiku dalšího jednání a postupu. Svůj význam zde má i ta okolnost, že zahraniční partner může v případě druhé alternativy – vypracování a zaslání mu našeho vlastního návrhu – mít rozdílnou (zejména větší) představu o závaznosti námi předloženého návrhu pro nás samotné při následných jednáních, což může někdy poněkud komplikovat naši budoucí vyjednávací pozici a možnosti. *Nadto je dnes v oblasti mezinárodního obchodu licencemi (transferu technologií) již obecně akceptovanou a uznávanou zvyklostí, že první návrh licenční smlouvy je zpravidla předkládán potenciálním poskytovatelem licence, obdobně jako prodávajícím v mezinárodní kupní smlouvě.* Poté se zpravidla uskuteční několik nebo více jednání, ze kterých teprve vzejde definitivní poskytovatel licence a *konečné znění licenční smlouvy* a její podpis a vstup v platnost či nabytí účinnosti.

- 5) Výsledkem výše naznačeného postupu je tedy vyhotovení, důkladné posouzení a projednání příslušné (pasivní) licenční smlouvy, která po svém podpisu oběma (všemi) stranami vstoupí v platnost a účinnost současně, pokud není nabytí její účinnosti odloženo vázáním na splnění nějaké zákonné povinnosti v zemi poskytovatele nebo nabyvatele, např. souhlasem ústřední banky či jiného orgánu v rozvojových zemích apod. V České republice vyžaduje *uzavřená a platná licenční smlouva k výkonu práv poskytnutých na jejím základě* podle § 509 obch. z. *zápis do příslušného rejstříku* vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Fakticky tak teprve zápisem do příslušného registru nabude uzavřená platná licenční smlouva účinnosti a *vykonatelnosti* svého předmětu smlouvy.

4.4 Nejčastější teoretická a praktická úskalí při uzavírání licenčních smluv

Tento výklad je vhodné uzavřít alespoň stručným upozorněním na *nejčastější teoretická a praktická úskalí*, s nimiž se setkáváme při projednávání a realizaci zejména pasivních licenčních smluv při nákupu licencí, jimiž jsou:

- *nejednotný výklad smluvních ustanovení* zaviněný nepřesnou formulací, případně rozpory mezi jednotlivými ustanoveními smlouvy,
- *nepřesná nebo neúplná definice předmětu licenční smlouvy*, který je nejdůležitějším ustanovením každé, a tedy i licenční smlouvy,
- *neúplná specifikace technické dokumentace* vedoucí následně k rozporům při jejím následném předávání,

- počet dnů na zaškolení v rámci technické pomoci je stanoven v nedostatečném počtu a musí být teprve dodatečně rozšiřován, což vede k průtahům a potížím,
- není přesně dohodnut a formulován *stav po skončení smlouvy* a dochází proto zpravidla následně k nepříjemným dohadům, zda nabyvatel může nebo nemůže pokračovat ve využívání smlouvou nabytých práv a v jakém rozsahu,
- pro zpoždění stavebních prací nedojde během platnosti smlouvy k provedení garančních zkoušek. Vznikne situace, jejíž řešení je zpravidla výlučně závislé pouze na dobré vůli poskytovatele licence,
- poskytovatel licence se sloučí s jinou firmou, která předčasně vypoví smlouvu, a finanční vyrovnání je třeba sjednat s novým majitelem,
- poskytovatel vyhlásí *úpadek*. To je zřejmě nejhorší možný případ, protože odškodnění pak závisí na rozhodnutí soudu a na finanční situaci poskytovatele v době úpadku.

Lze proto na závěr znovu zdůraznit, že dobře projednaná a dohodnutá licenční smlouva může všemožná úskalí eliminovat nebo je omezit na minimum, a uzavřít toto pojednání konstatováním, že čas a námaha věnovaná dobré, pečlivé a zvláště odborné přípravě licenční smlouvy se většinou vždy vrátí při její, zvláště dlouhodobé, realizaci.

5 HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH STATKŮ

5.1 Ekonomické hodnocení nehmotných statků

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

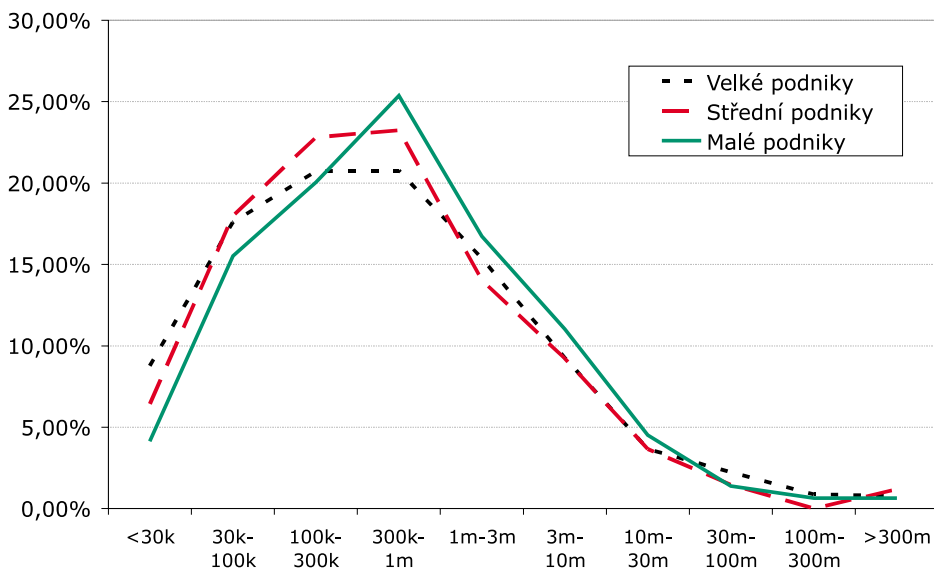
- **kvalitativní hodnocení** nehmotných statků za účelem jejich řízení (rozhodování o ochraně, formě komercializace, udržování ochrany apod.),
- **kvantitativní hodnocení** (oceňování) nehmotných statků pro účely, při nichž je třeba znát více či méně přesně jejich finanční hodnotu (transakce – nákup/prodej, licence, vklad do existující obchodní společnosti, založení společného podniku, spojování a rozdělování společností, porušování práv k nehmotným statkům, likvidace společnosti, účetní výkaznictví apod.).

V případě kvalitativního hodnocení se jedná o **manažerskou činnost** vykonávanou kvůli odpovědnému hospodaření s podnikovým (nehmotným) majetkem,

v případě finančního oceňování se jedná zpravidla o **činnost profesionálního oceňovatele (odhadce majetku, znalce)**¹³, vykonávanou kvůli potřebě znát hodnotu daného statku v podmínkách, kdy neexistuje dostatečně efektivní trh daných statků.

V těchto souvislostech podáváme na úvod této části data z již citované studie Evropské komise (2005) o orientačních hodnotách Evropských patentů, zvlášť dle typu podniku vynálezce a zvlášť dle typu průmyslového oboru. Odhadované finanční hodnoty dle typu podniku vynálezce viz obr. 4.

Obr. 4: Finanční hodnoty patentů dle velikosti podniku vynálezce



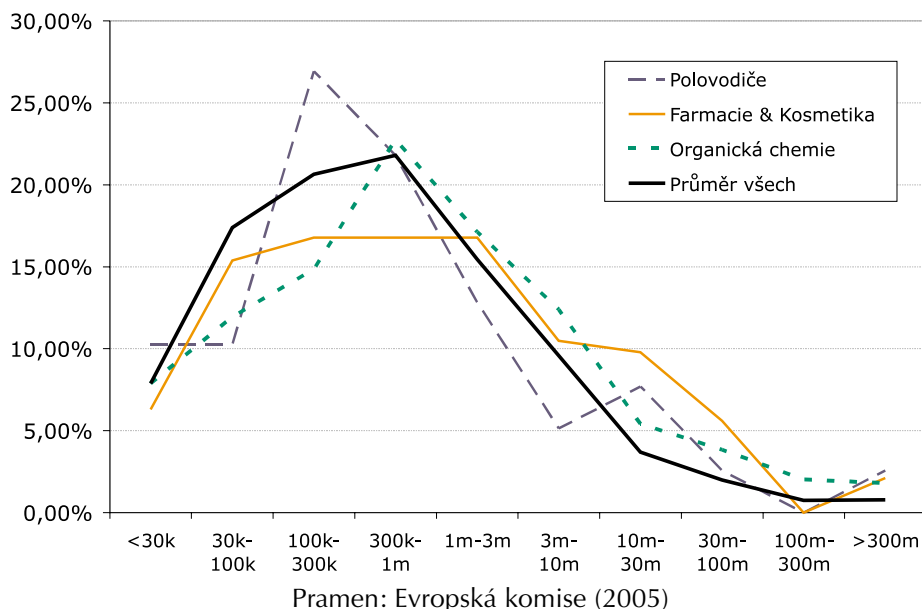
Pramen: Evropská komise (2005)

Obr. 4 naznačuje, že zejména v hodnotových kategoriích 100 tis. – 1 mil. _ jsou z hlediska typu podniku MSP v porovnání s velkými podniky relativně úspěšnější, ve vyšších hodnotových kategoriích se MSP minimálně vyrovnají ekonomickým významem vynálezů podnikům velkým.

¹³ *Odhadce majetku je koncesovanou živností dle přílohy č. 3 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání); znalcem pro konkrétní obor, potřebným pro řízení před státními orgány, je osoba (fyzická osoba, ústav) zapsaná do seznamu znalců a tlumočnicků (dle zákona č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících).*

Obr. 5 níže ukazuje očekávanou finanční hodnotu dle typu průmyslového oboru. Pro přehlednost zařazujeme pouze výsledky tří nejvýznamnějších oborů z pohledu nejvyšší průměrné hodnoty vynálezů z nich pocházejících (1. organická chemie, 2. farmacie a kosmetika, 3. polovodiče).

Obr. 5: Rozložení hodnot v průměru nejucennějších vynálezů dle průmyslového oboru



Zatímco hodnota vynálezů z oblasti polovodičů se ostře koncentruje v hodnotovém intervalu 100 tis. – 1 mil. Kč, hodnoty vynálezů v oblastech organické chemie a farmacie jsou rovnoměrněji rozloženy a ukazují na relativně dost vynálezů v hodnotových kategoriích 3 mil. – 100 mil. Kč a výše.

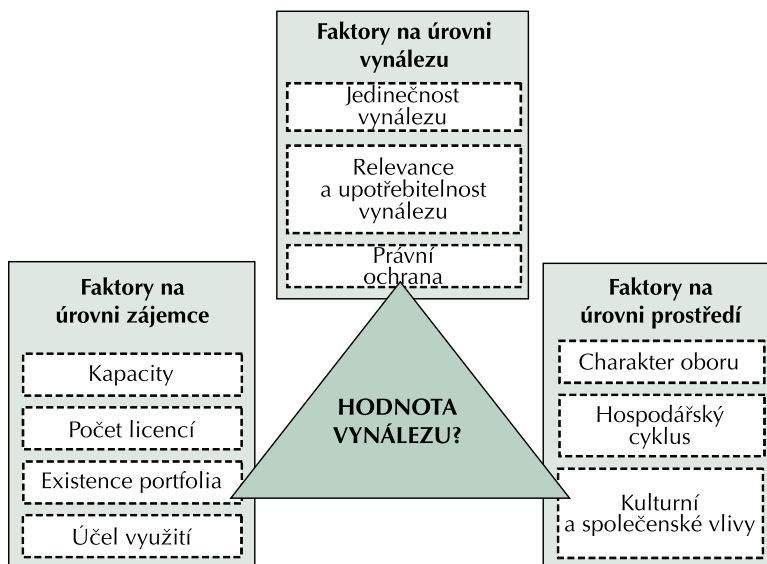
5.2 Faktory ekonomické hodnoty vynálezu

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

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

Schematický nástin viz obr. 6, popis dílčích faktorů viz dále.

Obr. 6: Obecné faktory hodnoty vynálezu



FAKTORY NA ÚROVNI VYNÁLEZU

1) Jedinečnost vynálezu

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

- **Jaká je míra novosti (invence) ve vynálezu?** Odpověď by měl být odhad „vzdálenosti“ mezi patentovaným řešením a předchozí úrovní stavu techniky.
- **Jak obtížné (snadné) je vynalézt obdobné řešení?** Odpověď je úvaha o možnosti a nákladnosti sestavit obdobné řešení bez porušování práv z patentu k oceňovanému vynálezu.

- ***Jsou dostupná alternativní řešení problému?*** Tato otázka umožňuje analyzovat, jak silný je „monopol“ uděleného patentu. Čím více je substitučních (alternativních) řešení, byť také patentovaných, tím slabší je konkurenční výhoda oceňovaného řešení.

2) Relevance vynálezu a jeho upotřebitelnost

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

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

3) Právní ochrana vynálezu

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

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

FAKTORY NA ÚROVNI ZÁJEMCE

Ekonomický význam a hodnotu jakéhokoliv řešení není možné zvažovat samy o sobě, ale vždy v souvislosti s nějakým podnikem či zájemcem o licenci k užití vynálezu, který investiční příležitost danou vynálezem uchopí a uskuteční. Z tohoto důvodu je třeba při hodnocení a oceňování vynálezu hodnotit také faktory spojené s podnikem vlastníka či případného zájemce. Za nejdůležitější lze považovat následující otázky:

- ***Jaký trh je schopen zájemce obsloužit?*** Jinými slovy, „*Jaké jsou kapacity komercializace ve vlastním podniku či u podniku zájemce?*“ Pod kapacitami komercializace lze shrnout „nezbytné prostředky a činnosti“ nutné k uskutečnění plánovaných tržní možností vynálezu. Lze mezi ně řadit např. výrobní prostředky nutné k výrobě daného výrobku, distribuční možnosti, finanční zdraví podniku včetně možností dodatečného financování, úroveň marketingu nebo i schopnosti poskytovat po-prodejní servis.
- ***Kolik užití (licencí) je možné na jeden vynález poskytnout?*** Tržní potenciál vynálezu je možné „pokrýt“ vlastní výrobou, poskytnutím jedné licence nebo více licencí několika zájemcům, kombinací obojího apod.
- ***Je nabývaný vynález součástí širšího portfolia?*** Obecně lze říci, že je-li vynález „začleněn“ do širšího patentového portfolia, je jeho komerční význam a síla vyšší v důsledku „vzájemné podpory“ vynálezů v portfoliu, jinými slovy „pokrytí širší oblasti“ stavu techniky daným zájemcem.

- **Jaké má zájemce záměry s nabytým vynálezem?** Za jakým účelem chce zájemce nabyt vynález. Je jeho motivem komerční využití vynálezu nebo např. pouze získání exkluzivních práv (formou nákupu) za účelem „potlačení“ komercializace konkurenčního řešení?

FAKTORY NA ÚROVNI EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ

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

- **Jaký je charakter daného průmyslového oboru?** Průmyslové obory jsou jeden od druhého odlišné pokud se týká např.:
 - *míry inovací*; čím vyšší míra inovací, tím více „ztrácí význam a hodnotu“ samotný vynález, naopak nabývá na ekonomickém významu schopnost „dodávat“ na trh navazující inovace.
 - *míry růstu*; čím více roste poptávka v daném oboru, tím více alternativních řešení shodného problému se na trhu uplatní,
 - *úrovň konkurence*; úroveň konkurence mezi podniky daného oboru určuje v nepřímé úměře míru ziskovosti, čili je rovněž v nepřímé úměře k hodnotě vynálezu.
- **Jaká je fáze hospodářského cyklu?** Souvisí podstatným způsobem dění v daném průmyslovém oboru s celkovým vývojem hospodářství (růst, stagnace, pokles) nebo se pohybuje nezávisle po své trajektorii? Je-li daný obor závislý na výkyvech celého hospodářství, lze očekávat i podobné výkyvy na úrovni hospodaření vlastního podniku či podniku zájemce, což se projevuje do tržeb příslušné produkce, potažmo příjmů za licenci.
- **Je komerční potenciál vázán na kulturní, společenské či jiné aspekty?** Tento zdánlivě zanedbatelný faktor hraje velmi důležitou roli např. na poli biotechnologických vynálezů, zejména v oblasti geneticky modifikovaných potravin. Jejich přijatelnost spotřebiteli se teritoriálně značně liší dle „kulturní výbavy“ a společenského klimatu.¹⁴

¹⁴ V současné době je např. zajímavým „marketingovým tahem“ označování potravin zkratkou „GMO free“ (bez obsahu geneticky modifikovaných organismů).

5.3 Hodnocení vynálezů pro účely managementu

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

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

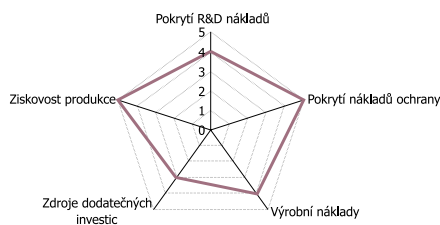
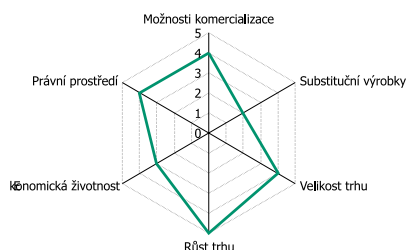
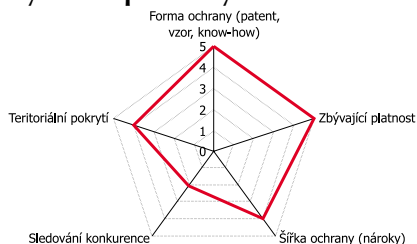
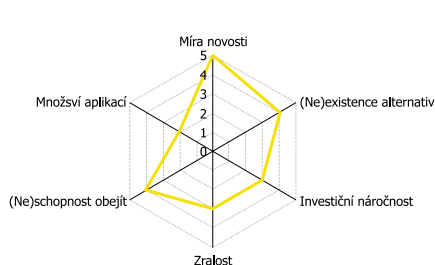
Za účelem řízení těchto nehmotných aktiv vypracovávají (zejména větší firmy) své vlastní, neveřejné manažerské metody a nástroje. Zřejmě nepropracovanější veřejnou metodou řízení portfolia vynálezů a práv k nim je metodika IPscore 2.0, zpracovaná Dánským úřadem průmyslového vlastnictví.¹⁵ Metodika IPscore zahrnuje následující roviny hodnocení vynálezu:

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

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

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

¹⁵ Podrobný popis koncepce techniky IPscore 2.0 viz www.ipscore.com.

Obr. 7: Kvalitativní hodnocení vynálezu pro účely řízení

5.4 Oceňování vynálezů pro účely licenčních transakcí

5.4.1 Finanční hodnota nehmotného statku

Pro účely profesionálního oceňování rozumíme finanční hodnotou nehmotného statku nejčastěji *částku, kterou by bylo možné obdržet za poskytnutí práv k jeho užívání třetí osobě, případně částku, kterou by musel sám vlastník nehmotného statku zaplatit třetí osobě, kdyby daný statek nevlastnil a chtěl jej za úplatu pořídit.*

Na oceňovatele je často kladen požadavek stanovení určité jedné hodnoty, nejlépe s přívlastkem „objektivní“ nebo „optimální“. O určité „objektivizaci“ hodnoty statku lze hovořit v situaci, kdy funguje organizovaný trh pro daný statek a lze hodnotu statku nazývat „tržní hodnotou“ (viz např. trhy akcií, dluhopisů, komodit apod.). Pro funkčnost takového trhu je ovšem zapotřebí v zásadě následujících předpokladů:

- realizace značného počtu transakcí,
- stejnorodé (homogenní) statky,
- veřejná dostupnost informací o nehmotných statcích (vlastnosti, ceny).

I přes četné snahy o organizaci trhu nehmotnými statky pomocí zpřístupnění informací o existujících nehmotných statcích (např. CIRC¹⁶, technologické burzy, apod.) zůstává značným problémem organizovaného obchodování nehomogenita, jedinečnost nehmotných statků, která je ale zároveň paradoxně zdrojem konkurenční výhody v hospodářské soutěži. Čím více je tedy oceňovaný nehmotný statek jedinečný, tím více je třeba jeho hodnotu vztahovat na konkrétní podmínky konkrétní transakce s nehmotným statkem. Finanční hodnotu nehmotného statku, zejména pro účely transakce (licence, nákup/prodej) je tedy třeba vnímat jako „kompromis“ **požadavků vlastníka statku (nabízející) a zájemce o statek (poptávající)**.

V této souvislosti je třeba rovněž uvést, že oceňování nehmotných statků (zejména technických řešení) je v zásadě „společnou činností“ tří profesí: technika, právníka a ekonoma, přičemž každá z těchto profesí dává ocenění svůj důležitý přínos v poskytovaných znalostech o problému.

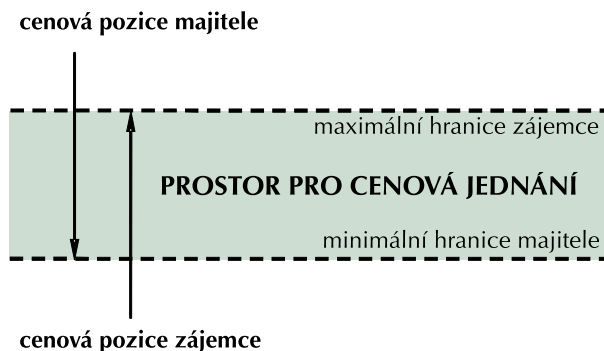
5.4.2 Vyjednávání o ceně licence

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

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

Je-li maximální zvažovaná částka zájemce vyšší než minimální zvažovaná částka majitele, je splněn základní předpoklad pro smysluplná cenová jednání (viz obr. 8).

Obr. 8: Tvorba ceny licence



¹⁶ Czech Innovation Relay Centre – projekt podporující mezinárodní transfer technologií.

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

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

5.4.3 Přístupy k ocenění vynálezu

K finančnímu ocenění vynálezu (pro účely jmenované v kap. 5.1), obdobně jako k ocenění jakéhokoliv jiného, hmotného či nehmotného statku, lze přistoupit obecně třemi způsoby, z nichž každý nahlíží hodnotu statku z jiného úhlu a klade si tudíž poněkud odlišné otázky (viz tab. 5):

Tab. 5: Přístupy k ocenění vynálezu

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

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

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

5.4.4 Odhad cenové pozice vlastníka

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

- 1) Kolik prostředků mě stálo vytvoření vynálezu? (NÁKLADY VYTVOŘENÍ)**
- 2) Kolik prostředků by mě stálo udržování patentu k vynálezu po dobu jeho využitelnosti na trhu? (OČEKÁVANÉ NÁKLADY)**
- 3) Za kolik je možné na trhu pořídit obdobné vynálezy? (SROVNATELNÉ CENY)**

Vysvětlení jednotlivých oceňovacích přístupů doprovázíme ilustračním příkladem ocenění pro licenční účely. Za tímto účelem částečně vycházíme z vymezení „průměrného vynálezu“ přihlašovaného různými osobami z celého světa k Evropské patentové ochraně. Tento průměrný vynález má následující základní parametry:¹⁷

- 10 patentových nároků (na 3 stranách),
- 11ti stránkový popis vynálezu (stav techniky),
- podaný pro 6 evropských zemí,
- platný 9 let v rámci daných evropských zemí.

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

5.4.4.1 Náklady vytvoření

Zcela prvotní úvaha, kterou by měl majitel vynálezu provést ohledně odhadu své minimální cenové hranice, se týká v minulosti vynaložených prostředků na „vytvoření“ vynálezu. Majitel vynálezu by měl od transakce očekávat „minimálně“ uhrazení svých (v minulosti vynaložených) vložených prostředků. Tyto prostředky jsou obvykle tvořeny následujícími nákladovými položkami:

- *Mzdové náklady* (Kolik pracovníků – vědecko-výzkumných i jiných - se věnovalo činnosti „vynalezení“? Kolik procent časového fondu věnovali na danou činnost? Jak jsou v průměru placení?)
- *Prostředky k práci* (Jaké pracovní pomůcky byly jednorázově užity k činnosti? Které kapacity byly pro činnost využity – stroje a zařízení, prostory? Byly tyto kapacity využity pouze pro dané účely nebo i pro jiné účely a činnosti?)

¹⁷ Study on the Cost of Patenting, Roland Berger Market Research, 2005. www.european-patent-office.org.

- *Externí služby* (Kolik prostředků bylo vynaloženo na externí služby – externí výzkum, právní poradenství, externí patentové rešerše na stav techniky apod.)
- *Patentové rešerše* (Jsou prováděny externě nebo interně? Pokud interně, kolik nás stálo vyhledávání v komerčních databázích? Před zahájením a během výzkumu?)
- *Náklady průmyslově-právní ochrany* (Je-li již platný patent či přihláška v řízení? Kolik nás dosud stálo celé přihlašovací řízení, příp. udržování patentu v platnosti?)

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

Příklad: NÁKLADY VYTVOŘENÍ

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

5.4.4.2 Očekávané náklady

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

- *Náklady průmyslově-právní ochrany* (Jaká je předpokládaná „užitečná“ ekonomická životnost vynálezu pro případné nabyvatele? Jedná se o národní nebo „nadnárodní“ patent? Jaká forma „nadnárodní ochrany“ je udělena (EP, PCT)? Kolik stojí roční udržování platnosti té které formy ochrany?)
- *Externí služby* (právní poradenství v případě rizik porušování práv z patentu, sledování konkurenční výzkumně-vývojové činnosti pomocí patentových rešersí apod.)

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

významnější zdroj příjmů může vynález poskytovat, tím více prostředků se vyplátí použít na sledování případných pokusů o porušování práv apod.

Příklad: OČEKÁVANÉ NÁKLADY

Očekávané průměrné náklady evropské patentové ochrany podává tab. 4. Náklady celkem jsou rozděleny na náklady spojené s přihláškou a udělením patentu a náklady spojené s udržováním platnosti patentu do 9. roku. Ekonomické využití vynálezu po 9. roce platnosti patentu se nepředpokládá.

Tab. 6: Náklady evropské patentové ochrany

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

Pramen: Roland Berger Market Research (2005)

5.4.4.3 Srovnatelné ceny

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

- Interní transakce vlastníka
- Externí transakce
- Průměrná oborová data

Interní transakce vlastníka

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

Externí transakce

Dalším „výchozím bodem“ může být nalezení „cizí“ obdobné transakce (ať už mezi naším nabyvatelem a třetí osobou či mezi zcela jinými osobami), která se týká obdobného předmětu smlouvy. Tento informační zdroj bývá zpravidla dosti nákladný, neboť obsah licenčních smluv nebývá veřejně publikován, a tak se nabízí zejména využití placených komerčních databází.¹⁸

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

Průměrná oborová data

Průměrná data o licenčních poplatcích, obvykle placených v rámci daných průmyslových (či jiných) oborů, jsou sice v porovnání s předchozími zdroji dosti „nepřesná“, určitou rámcovou indikaci však poskytnout mohou. Tato data jsou občas publikována v odborných časopisech věnovaných problematice obchodování nehmotnými statky. Ukázku průměrných licenčních plateb ve vybraných oborech podává tab. 7.

Tab. 7: Četnost výše licenčních poplatků ve vymezených intervalech (ve vybraných oborech)

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

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

¹⁸ Např. databáze RoyaltyStat dostupná na www.royalystat.com.

Příklad: SROVNATELNÉ CENY

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

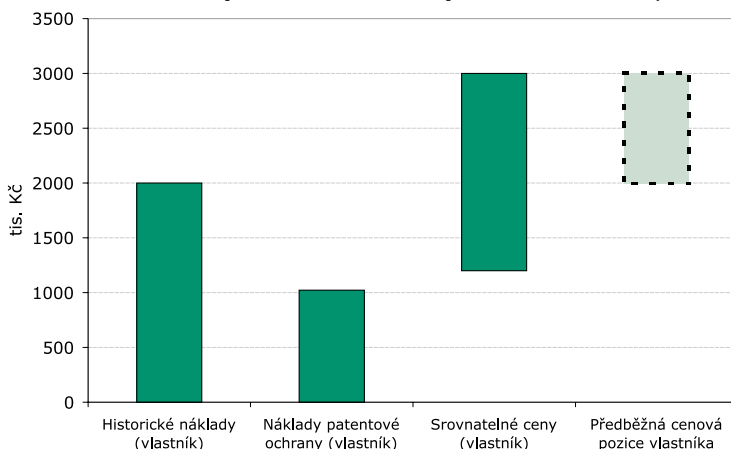
Tab. 8: Srovnatelná cena za licenci z pohledu majitele

	tis. Kč
Ekonomický potenciál zájemce (tržby)	60 000
Dolní odhad částky (2 %)	1 200
Horní odhad částky (5 %)	3 000

Z pohledu obvyklých „tržních“ sazeb licenčních poplatků by tedy vlastník mohl požadovat až 3 000 tis. Kč.

5.4.4.4 Formulace cenové pozice vlastníka

Na základě tří výše provedených odhadů částky požadované za vynález můžeme vytvořit určitou předběžnou cenovou hranici majitele vynálezu o daných parametrech (viz obr. 9).

Obr. 9: Utváření předběžné cenové pozice vlastníka vynálezu

Předběžná minimální cenová pozice vlastníka se tedy pohybuje okolo cca 2 mil. Kč. Tato částka bez problémů pokryje očekávané náklady Evropské patentové ochrany (pokud je vlastník bude sám hradit) a také historicky vynaložené náklady na vynález. Zároveň je z odhadů vidět, že vlastník by za obvyklých okolností neměl přistoupit na úhradu pomocí 2% licenčních poplatků, neboť v součtu by nepokryl ani historické náklady (1 200 tis. < 2 000 tis. Kč). Pro další zpřesňování cenové pozice lze použít následující argumenty:

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

Vlastník si též může učinit předběžnou představu o tom, jak tuto celkovou odhadovanou částku rozložit v čase (Kolik požadovat při podpisu smlouvy? Kolik si nechat platit průběžně na licenčních poplatcích (viz část k licencím)?)

5.4.5 Odhad cenové pozice zájemce

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

- 1) Za kolik je možné na trhu pořídit obdobný vynález? (SROVNATELNÉ CENY)**
- 2) Je nabídka majitele ekonomicky únosná? (EKONOMICKÁ ÚNOSNOST NABÍDKY)**
- 3) Kolik prostředků by bylo třeba vynaložit na znovuvytvoření shodného či obdobného vynálezu? (NÁKLADY ZNOVUVYTVOŘENÍ)**

5.4.5.1 Srovnatelné ceny

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

Příklad: SROVNATELNÉ CENY

Předpokládejme, že výchozím bodem pro zájemce bude rovněž rozpětí licenční sazby 2-5 % z čistých tržeb. Dále předpokládejme, že odhad nabyvatele ohledně budoucích tržeb z licenční výroby se liší od odhadů majitele, a sice odhaduje částku optimističtěji ve výši 100 mil. Kč. Na základě těchto údajů je možné učinit určitý rámcový odhad maximální cenové pozice zájemce (viz tab. 9).

Tab. 9: Srovnatelná cena za licenci z pohledu zájemce

	tis. Kč
Ekonomický potenciál (tržby)	100 000
Dolní odhad částky (2 %)	2 000
Horní odhad částky (5 %)	5 000

Z pohledu „tržní situace“ v daném oboru se tedy jeví jako maximální přijatelná částka pro zájemce suma 5 000 tis. Kč.

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

5.4.5.2 Ekonomická únosnost nabídky

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

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

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

Příklad: ZISKOVOST LICENČNÍ VÝROBY

Předpokládejme následující finanční plán zájemce:

- Celkové tržby z licenční výroby na úrovni 100 mil. Kč.
- Zisková marže (zisk/tržby) licenční výroby na úrovni 20 %.
- Možnost alternativního řešení výroby (bez licence) se ziskovostí 12,5 %.
- Nulové potřeby dodatečně investovat do úpravy výroby.

Na základě těchto plánovaných údajů je možné odhadnout „přírůstkový zisk“, který přinese licenční výroba (viz tab. 10).

Tab. 10: Finanční plán zájemce

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

Plánovaný objem zisku ve výši 7 500 mil. Kč je zároveň limitní částkou, za kterou je z pohledu ziskovosti licence ochoten zájemce vynález pořídit (kdyby zaplatil 7 500 tis., vyrovnala by se ziskovost licence se ziskovostí alternativy).

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

5.4.5.3 Náklady vlastního vytvoření

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

- Kolik času a prostředků bych musel vynaložit na vytvoření obdobného řešení (tzv. obejítí patentu; invent-around costs)?
- Je to vůbec schůdná alternativa vzhledem k situaci na trhu a časové náročnosti vlastního výzkumu a vývoje?

- Je možné vynalézt substituční řešení bez rizika porušování práv vyjednávaného vynálezu?
- Jakým způsobem by se majitel vynálezu postavil k této situaci? Je zde riziko soudní žaloby? Jak se stará o vlastní patentová práva?

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

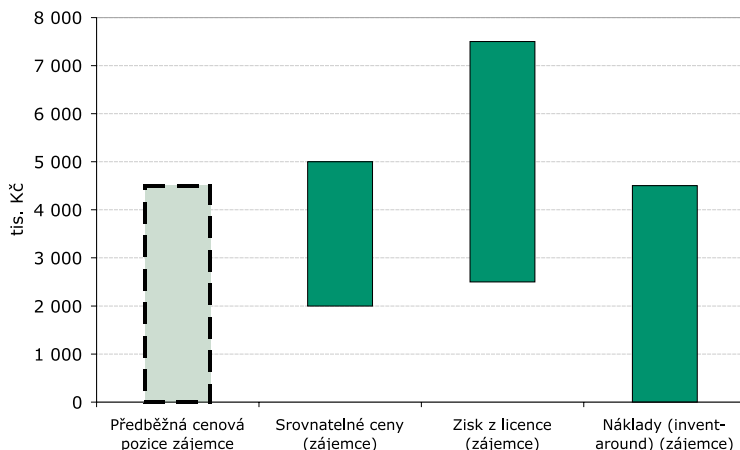
Příklad: NÁKLADY ZNOVUVYTVOŘENÍ

Stejně jako při nákladech výzkumu a vývoje vlastníka je obtížný průměrný odhad. Předpokládejme, že odhad všech těchto nákladů činí pro zájemce **4 500 tis. Kč**.

5.4.5.4 Formulace cenové pozice zájemce

Na základě výše provedených tří odhadů maximální cenové pozice můžeme zformulovat předběžnou cenovou pozici zájemce o licenci. Při dané tržní situaci, plánované ziskovosti licenční výroby, alternativních možností řešení výroby a možnosti obejít patent se jeví jako horní hranice částky suma prostředků potřebných na „obejití“ patentu (viz obr. 10 zcela vpravo).

Obr. 10: Formulace cenové pozice zájemce

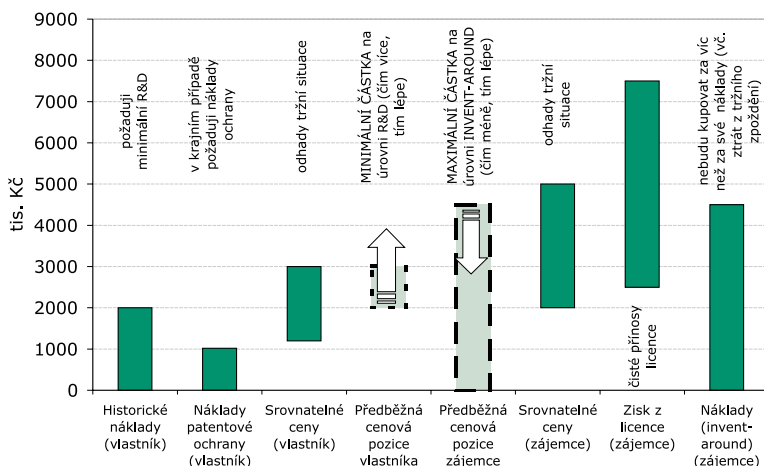


Zájemce tedy očekává, že v daném případě by bylo nejlevnější schůdné řešení (se všemi riziky, která s tím souvisejí), pokusit se o vytvoření obdobného řešení vlastním výzkumem, proto je tato částka také jeho „hraniční“ hodnotou.

5.4.6 Integrace cenových pozic – prostor pro vyjednávání

Po stručné analýze cenových pozic obou stran transakce je možné přistoupit k integraci těchto pozic a vyjádření názoru, zda existuje solidní „naděje“ na úspěšná jednání. Spojení obou cenových pozic viz obr. 11.

Obr. 11: Kvantifikace vyjednávacího prostoru pro cenu licence (tis. Kč)



Byť jsme v ilustrativním příkladu neprecizovali všechny cenové pohledy konkrétní částkou, dané množství cenových pohledů nám přineslo určitou „krystalizaci“ vyjednávacího prostoru a umožnilo nám racionálně předpokládat, že transakce mezi danými stranami má „ekonomický“ smysl, založený na čistě racionálním uvažování obou stran v úrovni „cost-benefit“.

Modelový příklad vychází tak, že ve výsledku jsou obě cenové pozice formulovatelné v zásadě pomocí *vlastních nákladů na vytvoření*; vyjednávací prostor je dán intervalem 2 000 tis. - 4 500 tis. Kč, což implikuje licenční poplatek v intervalu cca 2 – 4,5 % z částky 100 000 tis. Kč.

Tyto pozice také na obou stranách rámcově respektují „tržní pohled“ srovnatelných cen, jakož i plánovanou ziskovost zájemce (šedá zóna prochází těmito intervaly). Obecně však tyto krajní pozice nemusí být dány tímto způsobem. Např. zájemce nemusí mít možnost „obejít“ patent, pak by hrály důležitou úlohu buď

ziskovost licence nebo srovnatelná transakce. Na straně vlastníka mohou být např. vynaloženy značné náklady na výzkum a vývoj, ovšem značná část velmi neefektivně a nelze proto očekávat jejich plné uhrazení, případně jsou tyto náklady velmi nízké a není rozumné požadovat za solidní vynález pouze uhrazení těchto nákladů.

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

Závěrem je třeba zvláště zdůraznit, že část údajů jsou prognózy budoucnosti (tržby, náklady invent-around, ziskovost), proto je třeba vnímat tyto cenové pozice jako „pravděpodobné scénáře“, nikoliv jako skutečnosti, které nastanou s jistotou. Očekávání jsou však „úhelným kamenem“ jakékoliv transakce a cílem naší analýzy bylo mj. i ukázat, že riziko a nejistota nemusí být při oceňování neřešitelný problém, pokud je vyjednávání o ceně uchopeno systematicky za přispění zúčastněných jmenovaných odborníků.

6 ZÁVĚR

Vážení čtenáři, v této příručce jsme se pokusili pojednat a objasnit populárně-naučným způsobem základní problémy oblasti komercializace nehmotných statků a průmyslových práv, ale naše práce byla limitována předem daným rozsahem této publikace a její požadovanou úrovní odbornosti. Ty nám bohužel neumožnily zabývat se některými dalšími zajímavými tématy a skutečnostmi či daná témata dále a šířeji rozvíjet. Jsme si však vědomi toho, že konkrétní zájmy a další otázky se mezi čtenáři jistě budou lišit, a proto jsme příručku záměrně pojali jako komplexnější pojednání o vzniku nehmotných statků, o procesu získání jejich právní ochrany, o problematice jejich hodnocení a oceňování a o podmínkách a nejčastějších úskalích při komerčním využití nehmotných statků a průmyslových práv v praxi.

Naším cílem bylo zvláště poukázat na to, že úspěšná komercializace nehmotných statků a průmyslových práv k nim, její průběh, smluvní ošetření a zajištění a role odborníků, se značně liší od komercializace statků hmotných. Rozdíly a zvláštnosti jsou způsobeny především zcela jinou – nehmotnou – podstatou těchto statků a s tím spojeným značným rizikem možnosti jejich neoprávněného užívání třetími osobami, dále pak jedinečností každého vytvořeného nehmotného statku a s tím spojené nemožnosti celý proces komercializace jednoduše „standardizovat“ apod.

Celý proces jejich komercializace začíná věnováním značné péče průmyslově-právní ochraně nehmotného statku. Naše publikace pouze v hlavních obrysech naznačuje hlavní směry, kterými je možno se za získáním průmyslově-právní ochrany vydat, podává i stručný nástin vhodnosti, výhod i nevýhod různých způsobů ochrany, spolu se základní informací o nákladnosti nejdůležitějších cest a právních postupů. Ukáže-li se, že nehmotný statek je pro určité zájemce ekonomicky zajímavý a může podniku přinést finanční prostředky potřebné jak na úhradu vynaložených nákladů, tak na další výzkum a též určitý zisk, dostává se celý proces do fáze nejsložitější, a sice fáze licenčních jednání. Poskytnutí nebo prodej licence je totiž stále častějším způsobem komerčního využití nehmotného statku v podnikové sféře. Této fázi věnujeme z praktických důvodů v naší příručce poměrně značnou pozornost nejen z důvodu objasnění některých zajímavých otázek, s nimiž se v odborných publikacích dostupných na našem trhu zatím nesetkáte, ale i s úmyslem nabídnout Vám zejména v rámci této fáze komercializace cenných výsledků Vaší duševní činnosti naše mnohaleté odborné znalosti a zkušenosti.

Pokud se domníváte, že právě znalosti z oblasti právní ochrany, komercializace průmyslových práv a nehmotných statků, jakož i další související témata Vám mohou být užitečné a prospěšné, anebo pokud Vás zajímají hlouběji poznatky

z této perspektivní oblasti, srdečně Vás zveme, vážení čtenáři, na návazná školení a semináře, které pořádá TC AV ČR spolu se svými partnery v rámci projektu CeTT (Centrum pro transfer technologií). Za účelem získání více informací jak o nás, tak o předmětu naší činnosti a možnostech Vám pomoci formou konkrétní spolupráce v rámci transferu technologie, nás můžete kontaktovat také přímo telefonicky nebo e-mailem. Aktuální kontakty naleznete na www.cett.cz, www.tc.cz nebo www.circ.cz.

POZNÁMKY



Centrum pro transfer technologií

www.cett.cz