

**CHRÁNIT**

**NECHRÁNIT**

**to je otázka**

**Karel Čada**

**Výsledky výzkumu a vývoje,  
jejich ochrana a komercializace**





CHRÁNIT/NECHRÁNIT, to je otázka

Výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace

Karel Čada



Podstatná část této publikace byla vypracována v rámci Interní grantové soutěže Metropolitní univerzity Praha s názvem „Práva k výsledkům výzkumu a jejich využívání“. Proto je namístě, aby autor za tuto podporu v této souvislosti poděkoval.



# OBSAH

OBSAH.....	7
PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ.....	13
SHRNUTÍ .....	15
SUMMARY .....	17
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .....	19
ÚVOD .....	21
1 PŘEDMĚTY NEPODLÉHAJÍCÍ PATENTOVÉ OCHRANĚ.....	28
1.1 Objevy, vědecké teorie a matematické metody .....	30
1.2 Estetické výtvoary a vnější vzhled výrobků .....	31
1.3 Plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti .....	32
1.4 Počítačové programy a databáze .....	33
1.4.1 Autorskoprávní ochrana počítačových programů .....	38
1.4.2 Patentování vynálezů implementovaných počítačem.....	39
1.4.3 Databáze .....	41
1.5 Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování .....	42
1.6 Diagnostické metody .....	42
2 PATENTY.....	44
2.1 Podmínky patentové ochrany.....	45
2.2 Řízení o patentové přihlášce .....	47
3 UŽITNÉ VZORY.....	48
3.1 Novost užitného vzoru .....	51
3.2 Starší právo .....	51
3.3 Odbočení .....	52
3.4 Rámec pouhé odborné dovednosti.....	53
3.5 Zápis do rejstříku bez úplného průzkumu.....	55
3.6 Výmaz užitného vzoru z rejstříku .....	56
4 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE A KNOW-HOW ...	58
4.1 Obchodní tajemství.....	59
4.2 Obchodní tajemství a nový občanský zákoník .....	62
4.3 Důvěrné informace, důvěrné údaje a sdělení.....	65
4.4 Mezinárodní ochrana obchodního tajemství .....	67

4.5	Know-how .....	69
5	TVŮRČÍ ČINNOST, PRÁVO NA PATENT A PODNIKOVÝ VYNÁLEZ ....	72
5.1	Vytváření nové techniky .....	73
5.2	Původce vynálezu .....	76
5.3	Právo na patent .....	81
5.4	Právo na patent v rámci Úmluvy o udělování evropských patentů.....	82
5.5	Podnikový vynález .....	83
5.5.1	Zachování mlčenlivosti u podnikového vynálezu.....	93
5.5.2	Studenti a společníci jako původci vynálezu .....	95
5.6	Zaměstnanecký průmyslový vzor.....	99
5.7	Odměňování podnikových vynálezů.....	104
5.7.1	Vznik práva na přiměřenou odměnu .....	104
5.7.2	Výše přiměřené odměny za podnikový vynález .....	106
5.7.3	Podíl vynálezu na novém výrobku .....	112
5.7.4	Zvláštní druhy přínosů .....	114
5.7.5	Odpočet nákladů .....	114
5.7.6	Doba sledování přínosů .....	115
5.7.7	Dodatečné vypořádání.....	115
5.8	Právo na patent v zahraničí .....	117
5.8.1	Bayh-Doleův zákon v USA .....	117
5.8.2	Právo na patent v některých jiných státech.....	120
6	AUTORSKÉ DÍLO .....	124
6.1	Dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké.....	126
6.1.1	Jedinečný výsledek .....	127
6.1.2	Výsledek tvůrčí činnosti .....	128
6.1.3	Vyjádření v objektivně vnímatelné podobě .....	128
6.1.4	Rozsah, účel a význam autorského díla .....	129
6.2	Předměty, které nejsou autorským dílem .....	129
6.3	Výjimky z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu.....	130
6.4	Autor a spoluautoři .....	130
6.5	Autorská práva .....	132
6.6	Volné užití a zákonné licence.....	133
6.8	Školní dílo, dílo na objednávku a soutěžní dílo .....	136
7	ZVEŘEJNĚNÍ Z POHLEDU AUTORSKÉHO A PATENTOVÉHO PRÁVA.....	140
7.1	Zpřístupnění veřejnosti v patentovém právu .....	142
7.2	Vztah autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany .....	147
8	VNITŘNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE .....	154
8.1	Odborné pracoviště a jeho kompetence .....	156

8.2	Průmyslověprávní strategie.....	158
8.3	Práva k výsledkům výzkumu .....	159
8.4	Odměňování podnikových vynálezů.....	162
8.5	Komerční potenciál a licence.....	163
8.6	Dělení příjmů z komercializace .....	163
8.7	Ostatní záležitosti .....	164
9	PRÁVNÍ PODPORA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE .....	166
9.1	Letter of Intent .....	167
9.2	Memorandum of Understanding.....	168
9.3	Smlouva o utajení.....	169
9.4	Smlouva o nehmotné dílo .....	171
9.5	Smlouva o společném výzkumu .....	176
9.5.1	Označení smluvních stran .....	177
9.5.2	Preambule smlouvy.....	178
9.5.3	Definice pojmů .....	178
9.5.4	Projekt .....	180
9.5.5	Finanční otázky.....	181
9.5.6	Duševní vlastnictví .....	182
9.5.6.1	Využití dřívějších práv, poznatků a znalostí jednotlivých partnerů .....	182
9.5.6.2	Vlastnické vztahy k nově vytvořeným předmětům nehmotné povahy .....	184
9.5.7	Publikace výsledků projektu .....	187
9.5.8	Utajení .....	188
9.5.9	Výpověď a ukončení smlouvy.....	189
9.5.10	Právní doložka.....	190
9.5.10.1	Ujednání o hmotném právu .....	191
9.5.10.2	Rozhodčí orgán .....	193
9.5.10.3	Rozhodčí řízení ve vnitrostátních vztazích.....	194
9.5.11	Přechodná a závěrečná ustanovení .....	196
10	KOMERCIALIZACE VÝZKUMNÉ ČINNOSTI .....	198
10.1	Opční smlouva.....	199
10.2	Licenční smlouva .....	201
10.2.1	Důvody pro uzavírání licenčních smluv k technickým řešením .....	203
10.2.2	Důvody proti uzavírání licenčních smluv .....	204
10.2.3	Vyjednávání o licenční smlouvě .....	207
10.3	Licenční smlouva podle obchodního zákoníku .....	210
10.4	Obsah licenční smlouvy .....	212
10.4.1	Úvodní část a preambule licenční smlouvy .....	213
10.4.2	Předmět a druh licenční smlouvy .....	215
10.4.2.1	Druh licenční smlouvy.....	215

10.4.2.2	Věcné vymezení licence .....	216
10.4.2.3	Územní vymezení licence .....	218
10.4.2.4	Časové vymezení licence .....	219
10.4.2.5	Osobní vymezení licence .....	219
10.4.3	Povinnosti účastníků licenční smlouvy .....	220
10.4.3.1	Dokumentace, podklady a zaučení.....	220
10.4.3.2	Záruky .....	221
10.4.4	Vlastní užívání a zlepšení předmětu licence.....	226
10.4.5	Povinnosti nabyvatele .....	227
10.4.5.1	Utajení předmětu licence.....	227
10.4.5.2	Odměna za licenci .....	228
10.4.5.3	Splatnost odměny a volba měny .....	236
10.4.5.4	Technická pomoc .....	237
10.4.6	Daňové povinnosti .....	238
10.4.7	Právní doložka.....	239
10.4.8	Povinnosti po ukončení smlouvy .....	239
10.4.9	Závěrečná ustanovení a doba platnosti licenční smlouvy .....	239
10.5	Dělení licenčních výnosů.....	243
10.6	Licenční smlouva autorskoprávní .....	244
10.7	Licenční smlouva a nový občanský zákoník .....	248
10.7.1	Základní ustanovení o licencích .....	251
10.7.2	Úplatnost licenční smlouvy .....	251
10.7.3	Písemná forma licenční smlouvy.....	252
10.7.4	Povinnost užívání licence .....	253
10.7.5	Výhradní a nevýhradní licence.....	253
10.7.6	Podlicence.....	254
10.7.7	Postoupení licence třetí osobě .....	254
10.7.8	Odměna za licenci .....	255
10.7.9	Poskytnutí informací k výkonu licence .....	256
10.7.10	Utajení před třetími osobami .....	257
10.7.11	Zápis licenční smlouvy do rejstříku .....	257
10.8	Smlouva o převodu práv k nehmotným statkům.....	261
10.9	Spin-off.....	264
11	VÝZKUM A VÝVOJ A VEŘEJNÉ FINANCOVÁNÍ.....	268
11.1	Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.....	270
11.2	Vlastnictví předmětů vytvořených za podpory veřejných prostředků.....	272
12	PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ AUDIT .....	276
12.1	Pojem a důvody průmyslověprávního auditu .....	277
12.2	Zásady pro provádění auditu .....	279

12.3	Příprava a provádění průmyslověprávního auditu.....	282
12.4	Zpráva o auditu a její náležitosti .....	283
12.5	Audit u technických řešení .....	285
12.5.1	Optimální využívání průmyslověprávních informací .....	285
12.5.2	Uplatňování práv na významná technická řešení .....	286
12.5.3	Vnitřní pravidla pro přiměřené odměny.....	287
12.5.4	Objednávky nehmotných děl a společný výzkum.....	288
12.5.5	Kvalita průmyslověprávní ochrany .....	288
12.5.6	Optimální volba zahraniční ochrany .....	289
12.5.7	Včasné upuštění od právní ochrany .....	290
12.5.8	Náklady na právní ochranu technických řešení .....	291
12.6	Audit ochranných známek.....	292
12.6.1	Důvody a okolnosti vzniku nových práv na označení.....	292
12.6.2	Využívání známkových řešerší .....	294
12.6.3	Kvalitní zajištění právní ochrany .....	294
12.6.4	Teritoriální rozsah průmyslověprávní ochrany .....	295
12.6.5	Změny ochranných známek.....	296
12.6.6	Užívání a propagace ochranných známek.....	297
12.6.7	Manuál pro užívání ochranných známek.....	299
12.6.8	Důsledná obrana před porušováním práv z ochranných známek.....	299
12.7	Audit průmyslových vzorů .....	300
12.7.1	Příhláška průmyslového vzoru.....	301
12.7.2	Druh a forma vyobrazení v přihlášce průmyslového vzoru .....	301
12.7.3	Národní, mezinárodní a unijní ochrana průmyslového vzoru .....	303
12.7.4	Zapsaný a nezapsaný průmyslový vzor .....	304
12.8	Audit obchodního tajemství a know-how .....	304
12.8.1	Identifikace poznatků zasluhujících ochranu .....	305
12.8.2	Vnitřní právní předpis .....	305
12.8.3	Školení pracovníků .....	306
12.8.4	Smlouvy o utajení a zachování mlčenlivosti .....	307
12.8.5	Publikační činnost zaměstnanců.....	307
12.9	Audit transferu technologií .....	308
12.9.1	Dělení licenčních výnosů .....	309
12.9.2	Náležitosti licenční smlouvy .....	310
12.9.3	Audit smluv o společném výzkumu .....	311
	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .....	315
	VĚCNÝ REJSTŘÍK .....	317



# PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ

**O**blast výzkumu a vývoje (VaV) je společensky preferovanou oblastí. Systematická vědecká činnost je jedním z hlavních poslání nejen veřejných výzkumných institucí, ale i vysokých škol a ostatních výzkumných organizací. Také řada obchodních společností se zaměřuje na výzkumnou a vývojovou činnost, aby si zajistila dobré budoucí postavení v globalizovaném tržním prostředí. Očekává se, že výsledky činnosti v oblasti výzkumu a vývoje budou přeměněny v inovace, které umožní zaměstnat kvalifikované pracovníky a zajistí odpovídající postavení českých podniků v mezinárodní konkurenci. Takto náročné úkoly lze splnit pouze za předpokladu, že budeme schopni motivovat a udržet vysoce kvalifikované pracovníky, kteří disponují mimořádnými znalostmi a tvůrčím potenciálem. A nejen to. Výsledky jejich tvůrčích počínů je třeba v řadě případů optimálně chránit. K tomu se nabízejí prostředky autorského práva a práv průmyslových.

Předkládaná publikace se zaměřuje na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. Reaguje v první řadě na zatím poměrně malé povědomí vědeckých pracovníků o problematice ochrany duševního vlastnictví a komercializace výstupů výzkumné a vývojové činnosti. Dále se snaží naplnit základní potřeby existujících či nově vznikajících pracovišť výzkumných organizací (jak na vysokých školách, tak ve veřejných výzkumných institucích, fakultních nemocnicích či jinde), jejichž úkolem je správa duševního vlastnictví, tedy nehmotných výsledků tvůrčí činnosti, a jejich efektivní přenos do aplikační sféry.

Je však třeba upozornit, že se nejedná o knihu popularizační. K popularizaci a zpřístupnění problematiky nejširší veřejnosti slouží jiné publikace. Tato kniha se snaží danou oblast shrnout a dát do kontextu. A činí tak jazykem, který je poměrně složitý. Ať chceme či nechceme, problematika ochrany duševního vlastnictví a komercializace výstupů výzkumu a vývoje je v první řadě problematikou právní a použití přesného právního jazyka je v tomto případě nutné.

Nejenom výzkum a vývoj, ale veškeré prostředí se s počátkem roku 2014 nachází v přelomové situaci. V účinnost vstupují tři zásadní předpisy, které se dotýkají problematiky diskutované v této publikaci. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Publikace se v nejvyšší možné míře snaží na novou úpravu reagovat.

Domníváme se, že publikace vychází ve správný čas. A to nejen vzhledem k nové úpravě soukromého práva. V České republice v současné době funguje několik center transferu technologií či obdobných pracovišť, z nichž některá jsou financována ze Strukturálních fondů Evropské unie a ostatní z vlastních zdrojů výzkumných organizací. Výzkumné organizace začínají obecně věnovat větší pozornost existujícímu duševnímu vlastnictví a jeho ochraně. Samotní vědečtí pracovníci se při řešení projektů financovaných z různých zdrojů potýkají s otázkami, jakým způsobem mohou s výstupy své činnosti zacházet a jakým způsobem je mohou chránit.

Ve své oblasti je publikace, kterou držíte v ruce, unikátní. Není pouze obecným pojednáním o problematice ochrany duševního vlastnictví. Dívá se na prostředky autorského a průmyslového práva očima výzkumných organizací v České republice v současné době – tj. reflektuje některé skutečnosti, které jsou specifické (vydání nových předpisů v oblasti soukromého práva, tj. zejména nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, systém hodnocení a financování výzkumu a vývoje a další).

Pevně věříme, že publikace své čtenáře uspokojí a bude jim dobrým průvodcem problematikou ochrany duševního vlastnictví a komercializace výstupů výzkumu a vývoje. Neskromně doufáme, že tento „průvodce“ nebude chybět v žádné knihovně centra transferu technologií, oddělení či odboru pro vědu anebo na stole příslušného prodávatele, prorektora či vedoucího výzkumného týmu.

V ideálním případě by tato publikace měla najít své důstojné místo v knihovně většiny výzkumných či akademických pracovníků, kteří někdy přemýšleli o tom, že výsledky jejich činnosti by měly být ochráněny a dále transferovány směrem k aplikační sféře. Samozřejmě za předpokladu, že tito vědečtí pracovníci mají v dnešní turbulentní době ještě čas si knihy kupovat a číst.

Za jakékoli komentáře budeme vděční na e-mailové adrese:  
[info@alevia.cz](mailto:info@alevia.cz)

# SHRNUTÍ

**P**ublikace se zabývá otázkami ochrany duševního vlastnictví v prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Upozorňuje na zvláštní symbiózu autorských práv a práv průmyslových, zejména v prostředí výzkumných organizací (vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic či jiných právních forem). Zahrnuje problematiku práv a povinností autorů a původců na straně jedné a jejich zaměstnavatelů na straně druhé.

Publikace obsahuje praktické návody k optimální ochraně duševního vlastnictví a podrobně rozebírá důležitost vnitřní právní úpravy v této oblasti, aby vztahy plynoucí z tvůrčí činnosti jedinců byly co nejméně problémové. Dále upozorňuje na úskalí smluv o společném výzkumu, a to zejména v případech, kdy dochází k mezinárodní spolupráci. Věnuje se otázkám komercializace výsledků výzkumu a vývoje a jejich právnímu zajištění. Podrobně jsou komentovány strategické i praktické návody směřující k vyvážené licenční praxi.

Publikace je určena především výzkumným pracovníkům, původcům vynálezů a v neposlední řadě těm, kteří mají na starost organizační a administrativní zabezpečení výsledků tvůrčí činnosti v jednotlivých organizacích či odpovídají za komercializaci výsledků výzkumu a vývoje.



# SUMMARY

**T**his publication is dedicated to the issues of intellectual property protection in the environment of research, development and innovation (RDI). It draws attention to a specific symbiosis between copyright and industrial property rights, particularly in the environment of research organizations (universities, public research institutions, teaching hospitals and other entities of other legal status). It discusses the issue of authors' rights and obligations on one hand, and those of their employers on the other.

The publication contains hands-on instructions for ensuring optimum intellectual property protection. It provides a detailed analysis of the importance of internal regulations applicable to this area in order to establish the least problematic relationships resulting from creative individual activities. Furthermore, it points out the difficulties associated with joint research contracts, in particular those regulating international cooperation.

It discusses commercialization of research and development outcomes and their legal protection. Strategic and practical instructions that are to lead to a balanced licensing practice are commented on in detail.

The publication is intended primarily for researchers, inventors, those who deal with organizational and administrative tasks associated with the protection of outcomes from creative activities in an organization and finally, those in charge of commercialization of research and development outcomes.



# SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CPC	Cooperative Patent Classification (Mezinárodní patentové třídění)
ČR	Česká republika
EPC	European Patent Convention (Úmluva o udělování evropských patentů)
EPO	European Patent Organization (Evropská patentová organizace)
EPÚ	Evropský patentový úřad
EP	Evropský parlament
ES	Evropská společenství
EU	Evropská unie
LOI	Letter of Intent (Vyjádření zájmu)
MOU	Memorandum of Understanding (Memorandum o porozumění)
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj)
OHIM	The Office of Harmonization for the Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu)
OP VaVpI	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
PCT	Patent Cooperation Treaty (Smlouva o patentové spolupráci)
PLT	Patent Law Treaty (Smlouva o patentovém právu)
RDI	Research, Development and Innovation
SF EU	Strukturální fondy Evropské unie
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví)
USA	Spojené státy americké
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
VaV	Výzkum a vývoj

VVI	Výzkum, vývoj a inovace
WIPO	World Intellectual Property Organization (Světová organizace duševního vlastnictví)
WTO	World Trade Organization (Světová obchodní organizace)

# ÚVOD

**H**ned na začátku je nutné zdůraznit, že ochrana duševního vlastnictví obecně je především nástrojem **ekonomické strategie**. Z tohoto pohledu je třeba pozorně sledovat, které znalosti a poznatky jsou skutečnými hodnotami stojícími za právní ochranu. Nejde totiž pouze o právní ochranu jako takovou. Nadbytečná právní ochrana bez vážných důvodů a praktické užitečnosti totiž zatěžuje výzkum a vývoj zbytečnými náklady. Řada výzkumů prokázala, že mimořádně hodnotnými vynálezy je pouze 3 až 5 % patentů. To jistě neznamená, že všechny ostatní nemají hodnotu. Znamená to ale, že existuje i dosti velká skupina vynálezů, kde patentová či jiná právní ochrana není racionální. Snahou by mělo být plně se soustředit na optimální zajištění právní ochrany nejslibnějších poznatků. Takový výběr není snadný a je vždy rizikový. To i tehdy, pokud je prováděn pracovníky s nejvyšší profesionální úrovní.

Úspěšně těžit ze systému ochrany duševního vlastnictví, který je k dispozici, vyžaduje jeho dokonalé poznání a schopnost strategického řízení souvisejících procesů. To není pro jednotlivce, kteří jsou schopni výzkumu a vývoje na nejlepší světové úrovni, ve většině případů snadné. Včasné odhalení významu výsledků výzkumu a vývoje, koordinace mezi publikačními aktivitami vědecké obce a ochranou průmyslového vlastnictví, včetně právních a ekonomických otázek souvisejících s případnou komercializací těchto výsledků, je vysoce odbornou činností vyžadující samostatné vzdělání a především zkušenosti. Není tedy obecně správné ponechat veškerou tuto odbornou činnost pouze na původci.

Je spravedlivé, snadno pochopitelné a odpovídá to i právní úpravě ve většině vyspělých zemí, že o výsledky práce **zaměstnaných pracovníků** vědy, výzkumu a vývoje se tito skuteční tvůrci nových hodnot musí dělit se svými zaměstnavateli. Protože jednotliví zaměstnavatelé mají rozdílné vztahy

k těmto aktivitám, není divu, že jde o otázky náročné a obtížně řešitelné. A pakliže jde o mezinárodní spolupráci, podléhají tyto vztahy rozdílnému právnímu prostředí. K tomu samozřejmě přistupují i zájmy těch, kteří výzkum a vývoj financují a tím se majetkové vztahy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje dále komplikují. Uvedené potíže se dále stupňují, pokud jde o financování výzkumu z veřejných zdrojů, kde jsou pro vlastnické vztahy a užívání výsledků stanovena další zvláštní pravidla.

V současné době je výzkumná a vývojová činnost realizována především ve výzkumných týmech a ve vzájemné spolupráci. Důležitým předpokladem **úspěšné spolupráce** je nastolení prostředí důvěry a spravedlnosti mezi všemi, kdo se na vytvoření úspěšných řešení skutečně podíleli. Není sice vyloučeno, že komerčně úspěšná technická řešení budou vytvářena jediným experimentátorem v garáži či na půdě, ale ve většině případů tomu tak nebude. Pokud se na díle, vynálezu či jiném nehmotném statku bude podílet více osob, přicházejí v úvahu často komplikované vzájemné vztahy, které je třeba odborně, spravedlivě a včas řešit. Netřeba zdůrazňovat, že historicky je považováno spoluvlastnictví za matku svárů. Ale v moderním světě, který pospíchá na cestě k movitému spotřebiteli s mimořádnou nabídkou vynikající inovace, půjde o spolupráci velmi často. A nikoli výjimečně i o spolupráci s mezinárodním prvkem.

V rámci **společného výzkumu** může docházet k hlubším vztahům než pouze mezi objednatelem a zhotovitelem. Na obou stranách přichází v úvahu několik subjektů a jejich vzájemné vztahy mají být odpovídajícím způsobem upraveny. Povaha očekávaného výsledku, tedy nehmotný statek, způsobuje, že se nejedná pouze o vztahy vlastnické, ale i významná práva k užívání případných příznivých výsledků.

Tvůrci výsledků mohou mít **rozdílné ambice**, které je třeba sladit. Jednak mohou mít vztahy založené na pracovněprávních vztazích, takže k výsledkům jejich práce se mohou vztahovat práva jejich zaměstnavatelů. Kromě toho jejich oprávněné vědecké zájmy směřují zpravidla k rychlé publikaci dosažených výsledků, ale i k prestižní prezentaci a demonstraci důležitosti, zejména pro společensky významné oblasti, kterými mohou být zdravotnictví, energetika, životní prostředí a řada dalších. Nesměřují tak k přímým finančním výnosům. Tyto přístupy se mohou snadno dostat do rozporu se zájmy na jejich utajení pro optimální komercializaci či účinnou průmyslověprávní ochranu. Značný rozdíl může být ve vnímání vhodného

času publikace podstaty řešení – jinak ho vnímá výzkumná organizace a jinak komerční subjekt.

Nejen samotní tvůrci, ale i jejich zaměstnavatelé – tj. jednotlivé subjekty – vstupují do společného projektu s **rozdílným vstupním potenciálem, ambicemi a záměry**. Někteří z partnerů se již v dané oblasti aktivně angažovali a mají pro předmět společného výzkumu nejen významné zkušenosti, ale někdy i patenty, užité vzory či další práva, která těsně souvisejí s budoucím výzkumem. Jiní mají zájem na dalších výsledcích a jsou ochotni finančně i jinak podpořit konkrétní výzkum. Pracovníci vědecké sféry mohou spatřovat v nově otevřené oblasti možnost získání zcela nových poznatků a z toho plyne i přirozená snaha případné výsledky publikovat.

Dle domluvy může být společným například jen proces vlastního řešení (tj. tvorba požadovaného nehmotného statku) s tím, že realizace jeho výsledků až po případný prodej nových výrobků na trhu je záležitostí každého z účastníků samostatně. Možný je i model, kdy společná je i realizace výsledků, tedy společné zavádění do praxe, výroba či distribuce výrobků.

Účastníci mohou být v postavení horizontální kooperace a soutěže (společný výzkum uskutečňovaný konkurenty) nebo ve vertikální kooperaci a soutěži, tedy mezi výrobci na různých dodavatelských stupních, navazujících na sebe v rámci určité výroby. Velmi významné jsou v tomto směru rozsáhlé výzkumné projekty organizované státem, zejména vojenské, zdravotnické nebo ty, zabývající se otázkami životního prostředí, na něž jsou napojeni podnikatelé v soukromé sféře, Akademie věd ČR, ostatní veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, ale i výzkumné firmy a velké výrobní koncerny s vlastním výzkumem a vývojem.

Hlavní **předností tohoto společného výzkumu** je schopnost těžit z interdisciplinárního přístupu, který umožňuje propojením různých vědních oborů nalézt kvalitativně nová východiska i výsledky, využít hluboké specializace jednotlivých účastníků na určité obory, propojit informace, které jinak zůstávají utajeny a využity separátně, koncentrovat kapitálové zdroje, drahé přístroje, tvůrčí kapacity i výrobní a investiční zdroje.

**Právní formy použité při zajištění společného výzkumu** jsou velmi různorodé. Účastníci takové spolupráce mohou působit na základě smlouvy o kooperaci, která je v řadě zemí včetně ČR smlouvou nepojmenovanou.

Mohou za účelem společného výzkumu založit sdružení resp. společnost bez právní subjektivity. Může to však být i nová právnická osoba, k jejímuž majetku mají podíly jednotliví účastníci ve formě akcií či jiných podílů jako ke společnému podniku.

Ve smlouvách o společném výzkumu je třeba řešit nejen problém, kdo jaké prostředky poskytne, koordinovat řešení a organizovat vyhodnocování dílčích výsledků, ale také otázky právního režimu nehmotných výsledků společného výzkumu – to znamená kdo, kdy a zda vůbec může výsledky publikovat a kdo a za jakých podmínek se postará o případnou průmyslově-právní ochranu. Dále komu budou patřit případně udělené patenty a další související práva, kdo a v jakém rozsahu bude moci využívat jimi chráněné vynálezy a jak to bude s případnými licenčními poplatky a s náklady na udržování patentové ochrany.

Velmi významná bude i **otázka utajení a režimu obchodního tajemství** k výsledkům společného výzkumu, a to zejména ve vztahu k ambicím vědecké sféry, které směřují k odpovídající publikaci. Publikace výsledků ale může narážet na pochopitelný zájem komerční sféry o utajení výsledků úspěšného výzkumu.

Smluvně je možno upravit i podporu prodeje nových výrobků na trhu a řadu dalších otázek. Přestože předměty tohoto charakteru mají často nemalou hodnotu, akademické prostředí se jim mnohdy věnuje pouze okrajově. Může to být i tím, že takové poznatky zpravidla nemají žádného jednoznačně určitého tvůrce, neboť mohou vznikat na základě dlouhodobých zkušeností řady pracovníků či jejich týmů.

Důležitý může být i režim osobních údajů týkajících se účastníků společného výzkumu a obecně dodržování poctivých zvyklostí ve vzájemných vztazích, které by neznamenal zneužití aktivity a tvůrčí potence jednoho z partnerů ve prospěch druhého.

Často je velmi obtížné sladit obecné přístupy akademických pracovníků a aplikační sféry k výzkumu a vývoji, ochraně jeho výsledků a případné komercializaci. Akademické obci je přiznána akademická svoboda, v jejímž

---

1 Dosavadní právní úprava smlouvy o sdružení obsažená v § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. byla s účinností k 1. 1. 2014 nahrazena právní úpravou tzv. smlouvy o společnosti v § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

rámci má každý pracovník do jisté míry volnost ve svých úvahách, pokud jde o zaměření jeho úsilí na řešení vědeckých a technických problémů. Kromě toho je hlavním záměrem vědecké sféry publikovat výsledky své práce pro dosažení obecného společenského pokroku a podpory prestiže konkrétního vědeckého pracoviště. Zpravidla se již nezaměřuje na proces reálného využití vědeckých poznatků do aplikační sféry. Zájmy komerčních subjektů jsou v těchto otázkách poněkud odlišné. Směřují k plánování a optimalizaci celého procesu nalézání nových poznatků. Aplikační sféra má zájem na nezveřejnění svých výzkumných záměrů a na utajování podstaty zejména nadějných výsledků výzkumu, a to jak před veřejností, tak zejména před konkurencí. Často se snaží překonat nemalé potíže provázející zavádění nových poznatků do praxe a dostat se s nabídkou nových výrobků a služeb co nejdříve na trh.

Současný výzkum a vývoj je stále více součástí **mezinárodní spolupráce**. Pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, jsou k dispozici nástroje pro širokou ochranu výsledků tvůrčí činnosti, i když na druhou stranu je skutečností, že současná nabídka není zcela optimální. Možnosti, které se v tomto smyslu nabízejí, jsou zatíženy principem teritoriality práv k nematným statkům, který je do jisté míry modifikován účastí jednotlivých států v mezinárodních smlouvách. Formální povaha jednotlivých průmyslověprávních institutů navíc způsobuje uplatňování pravomoci jednotlivých národních či nadnárodních orgánů, které rozhodují podle odlišných vlastních procesních norem. Z tohoto pohledu je třeba věnovat pozornost rozdílům v možnostech průmyslověprávní ochrany, například vynálezů, nejen formou patentové ochrany, ale i prostřednictvím užitných vzorů a ve výlukách z průmyslověprávní ochrany v jednotlivých zemích. Jedná se například o možnost patentové ochrany softwaru, obchodních metod, diagnostických metod či způsobů chirurgického nebo terapeutického ošetřování nebo již podstatně méně významné problematiky práv předchozího uživatele.

V rámci mezinárodní spolupráce je třeba řešit otázky zajištění **průmyslověprávní ochrany v jednotlivých zemích**, včetně uplatnění ochrany v zemích, z nichž pocházejí původci. Zde vystupuje do popředí rozdílná právní úprava „podnikových vynálezů“, která zatím nedoznala žádného stupně harmonizace. Stejně tak bude obtížné nacházet společně přijatelná řešení pro ochranu poznatků typu know-how, jejichž význam se v oblasti vědeckotechnické spolupráce zvyšuje. Nejde pouze o ochranu těchto

poznatků, ale i o způsoby a postupy při využití těchto nehmotných statků zejména ve vztahu ke třetím osobám na základě závazkových vztahů.

Tato publikace se snaží analyzovat výše uvedené oblasti, popsat dosavadní přístupy k nim a předložit k dalším debatám některé návrhy, které by mohly omezit nejasnosti nebo dokonce obtížně řešitelné spory a eliminovat některé nepříjemnosti hned na počátku života vynikajících výsledků tvůrčího úsilí spolupracujících osob. Snahou je ukázat, jakými úvahami je možno se zabývat, aby nakonec mohlo dojít k vzájemně akceptovatelné spolupráci.

Soustředíme se především na otázky týkající se problematiky duševního vlastnictví v rámci společných aktivit více subjektů při výzkumu, vývoji a komercializaci jeho výsledků. U ostatních otázek jde spíše jen o poznámky, které mají naznačit, že jde o problematiku, která zasahuje do řady oborů, a tudíž úspěšné řešení právní podpory výzkumu a vývoje vyžaduje i spolupráci všech odpovídajících profesí na příslušné odborné úrovni.

Ambicí této publikace je, aby vědečtí pracovníci dospěli k poznání, že **průmyslověprávní ochrana je správným řešením v řadě konkrétních situací a nikoli nutným zlem či potíží, kterou je třeba jakkoli překonat**. V tomto kontextu je žádoucí, aby akademičtí a vědečtí pracovníci měli alespoň minimální přehled o fungování ochrany duševního vlastnictví a informace této povahy neodmítali s tím, že se netýká jejich oboru zájmu. Na druhou stranu je třeba se zamyslet i nad jejich motivací ke zlepšování znalostí v této oblasti, neboť často nemají žádný či pouze zanedbatelný význam pro jejich kariérní postup.

Na závěr úvodní kapitoly je nutno učinit několik koncepčních poznámek k **právnímu rámci celé oblasti**. Právní regulace v oblasti ochrany a komercializace výsledků výzkumu a vývoje je totiž poměrně složitá. Jedná se o regulativy různých oblastí, střetávání práva veřejného a soukromého a v neposlední řadě o zcela bezprecedentní změny v českém právním prostředí související především s přijetím nového občanského kodexu, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jeho účinnosti od 1. 1. 2014.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací je zásadním národním předpisem zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále jsou důležitá pravidla jednotlivých poskytovatelů podpory – tj. například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Technologická

agentura České republiky, Grantová agentura České republiky atd. Na evropské úrovni se jedná především o Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a další předpisy, které se týkají hospodářské soutěže a veřejné podpory.

Z hlediska **ochrany duševního vlastnictví** jsou nejvýznamnější dva tuzemské předpisy. Jedná se o zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění pozdějších právních předpisů, jehož úplné znění bylo publikováno jako zákon č. 3/2001 Sb. (dále také „patentový zákon“), který se zabývá především **průmyslově-právní ochranou**. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (dále také „autorský zákon“), řeší **ochranu autorskoprávní**.

Problematika ochrany duševního vlastnictví je předmětem rozsáhlé právní úpravy na **mezinárodní úrovni**, včetně úpravy evropské či na úrovni Evropské unie. Jako příklady můžeme uvést Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) v rámci členství ve Světové obchodní organizaci (WTO). Dále Světovou organizaci duševního vlastnictví (WIPO), Evropskou patentovou organizaci (EPO) či Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC). Na úrovni EU jde například o Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

Z hlediska smluvních vztahů vstupuje Česká republika v letošním roce do poměrně složitých období. Většina vztahů, které vznikly před tímto datem, se bude řídit příslušnými právními předpisy. Jedná se především o zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, který upravuje například obchodní tajemství či licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví. Na dříve uzavřené vztahy se bude také aplikovat občanský zákoník, tj. zákon č. 40/1964 Sb.

Od **1. 1. 2014** se nově vzniklé vztahy budou řídit novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), který například upravuje licenční smlouvu v ustanoveních §§ 2358 – 2389. Pro oblast komercializace a vznik nových právnických osob (tzv. spin-off) bude rozhodující zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. V platnosti zůstávají kromě autorského zákona například zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

1

**PŘEDMĚTY  
NEPODLÉHAJÍCÍ  
PATENTOVÉ  
OCHRANĚ**

**U**pozorňujeme čtenáře na to, že nečte odborné pojednání o členění vynálezů, zpracování přihlášek vynálezů, užitných či průmyslových vzorů. Nečte ani návod k řešení procesních otázek, jak optimálně zajistit či obhájit průmyslověprávní ochranu, případně porušování práv z této ochrany plynoucí. V této publikaci se budeme podrobněji zabývat především tvorbou technických řešení, správným určením původce vynálezu a vzoru a problematikou podnikových vynálezů a zaměstnaneckých průmyslových vzorů.

### **PŘEDMĚTY NEPODLÉHAJÍCÍ PATENTOVÉ OCHRANĚ:**

- > Objevy, vědecké teorie a matematické metody
- > Estetické výtvary a vnější vzhled výrobků
- > Plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti
- > Počítačové programy a databáze
- > Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování

Nicméně alespoň bez okrajové zmínky o předmětech průmyslověprávní ochrany a zejména o tom, které předměty jsou vyloučeny z patentové ochrany a které se za vynálezy schopné patentové ochrany nepovažují, se neobejdeme. Stejně tak i v případě rozdílů mezi oběma hlavními prostředky ochrany vynálezů, tedy mezi patentem a užitným vzorem, je třeba související

skutečnosti alespoň stručně osvětlit. Podrobnější informace je však nutno hledat ve specializovaných publikacích.

Důvodem stručného představení těchto předmětů je i ta skutečnost, že řada tvůrčích počínů sice vědeckou činnost často doprovází, ale z právního pohledu nejsou tyto předměty schopné patentové ani jiné průmyslověprávní ochrany. Jedná se o objevy, vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvary a vnější vzhled výrobků, plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti, počítačové programy a databáze a způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování.

## 1.1 Objevy, vědecké teorie a matematické metody

**O**bjevy, vědecké teorie a matematické metody jsou samy o sobě, tedy jako takové, z patentové ochrany vyloučeny, ale často mohou být předmětem autorskoprávní ochrany například prostřednictvím vědeckých článků.

Dříve byly objevy podle našich právních předpisů schopny průmyslověprávní ochrany. Byly zde definovány jako určení dosud neznámých, objektivně existujících jevů, vlastností nebo zákonitostí materiálního světa dokázaných vědeckou metodou. Naopak se za objev nepovažovalo stanovení vlastností nových látek a vztahů mezi těmito vlastnostmi, které na základě známých přírodních zákonitostí a stavu techniky lze běžně odvodit z vlastností jiných známých obdobných látek, zpřesnění hodnot zkoumaných veličin, konkretizace známých zákonitostí a nález geologický, geografický, archeologický či paleontologický<sup>2</sup>.

**Objev** je tedy objektivně existujícím jevem, který zde vždy byl a v budoucnu bude, a objevitel se zasloužil o jeho odhalení společnosti na úrovni vědecké metody. V teorii se někdy vyskytují otázky, zda vůbec objev musí být výsledkem tvůrčí činnosti, když je také možné k němu dospět i náhodou. Zpravidla však půjde o výsledek vědecké činnosti, který poprvé ozřejmil objektivně existující jevy, vlastnosti nebo zákonitosti materiálního světa, které zde vždy existovaly, ale dosud nebyly rozpoznány a popsány a navíc dokázány vědeckou metodou. Objevitelé v tomto slova smyslu odhalují souvislosti a reálné zákonitosti existujícího světa a jsou schopni je nejen rozpoznat, ale navíc i odlišit od jevů náhodných či nahodilých.

Na straně druhé **vynálezem** je vytvoření nového technického řešení, které zde ze své podstaty dříve nemohlo být, a pokud jde o patentovou ochranu vynálezu, ta je v každém případě časově omezená. Rozdíly, které v této souvislosti přináší právní vnímání pojmu vynález a objev, běžné chápání těchto pojmů nesdílí a často jsou oba tyto pojmy zaměňovány nebo dokonce chápány

<sup>2</sup> Ustanovení § 9 již neplatného zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech

jako synonyma. V této souvislosti je třeba zdůraznit jejich základní odlišnost. Zatímco objev vědeckou metodou poprvé vysvětluje existující jevy a zákonitosti materiálního světa, vynálezem je nové vyřešení technického problému, tedy řešení, které dosud nebylo zveřejněno a bylo vytvořeno tvůrčí činností původce. Původci a majitelé těchto patentů mohou být i jiné osoby než objevitelé, což může způsobovat komplikované vzájemné právní vztahy.

Samotný objev není patentovatelný, protože nemá technický účinek, a nemůže být proto vynálezem. Pokud je ale objev prakticky použit v rámci konkrétního technického řešení, může toto konkrétní technické řešení být schopno patentové ochrany. Podobné zásady platí i pro vědecké teorie, které se pokládají v tomto smyslu za zobecněné formy objevů.

V mezinárodním měřítku se především díky odlišné povaze výsledku vědecké práce průmyslověprávní ochrana těchto předmětů v širším rozsahu neprosadila. Prestiž objevitelů je prokazována zpravidla prvním zveřejněním objevu ve významném odborném časopise.

V případě **matematických metod** jde o abstraktní metody nikoli o technická řešení, a ty nemohou být předmětem patentu. Zařízení či postupy, které jsou na matematických metodách založeny, ale patentovatelné být mohou.

## 1.2 Estetické výtvořy a vnější vzhled výrobků

**P**ro právní ochranu vnějšího vzhledu výrobků existuje v průmyslověprávní oblasti zvláštní institut, kterým je **průmyslový vzor**. Svým charakterem se vztahuje k zevnějšku, tedy k vizuálním, estetickým a dekorativním aspektům výrobků, které jsou schopny smyslového vnímání. Mohou tak být chráněny například plošné vzory tapet či textilií, ale zejména vzhled trojrozměrných výrobků. Příkladem může být těžítka, karoserie motocyklu, veškeré druhy obalů, nábytek, hračky anebo i vnější vzhled výrobních zařízení. Ochrana průmyslovým vzorem se zásadně nevztahuje na technické řešení výrobku ani konstrukci, princip nebo metodu, jak výrobek získat.

Tak například Evropský patentový úřad (EPÚ) odmítl udělení patentové ochrany na flexibilní diskový plášť vyrobený z plastického materiálu, který měl barevný povrch s určitou minimální světelnou intenzitou. Důvodem bylo to, že údajná odolnost vůči otiskům prstů byla pouhým estetickým účinkem, který nepřispěl k vynálezu žádným technickým účinkem<sup>3</sup>.

Design jako předmět tvůrčí činnosti svojí povahou směřuje nejen k naplnění estetického vjemu, ale snaží se vytvořit předmět, který svým tvarem, vzhledem a také technickými prvky bude uspokojovat i jiné potřeby spotřebitelů. Pokud se jedná o estetické vjemy, průmyslový design obvykle vyjadřuje osobní vklad a styl tvůrce a přibližuje se tak užitému umění. Proto je průmyslový vzor na křižovatce mezi uměním a technologií.

Průmyslové vzory mají z povahy minimálně dvojitou právní ochranu. Mohou být předmětem autorskoprávní ochrany, ochrany průmyslovým vzorem, anebo také současně předmětem obou těchto právních instrumentů.

Znakům, které mají technickou povahu, právní předpisy týkající se průmyslových vzorů ochranu nezajišťují. Pokud je tvar nebo vzhled výrobku zcela nebo jedině určen či diktován technickou funkcí, potom zde není žádný prostor pro ochranu prostřednictvím průmyslového vzoru.

## 1.3 Plány, hraní her a vykonávání obchodní činnosti<sup>4</sup>

Jedná se o další skupinu řešení, které nemají technickou povahu nebo nejsou řešeny technickými prostředky. Zařazují se sem různorodé výsledky duševní činnosti člověka bez technických aspektů. Jde o organizační opatření či schémata, samotné metody výuky, hry nebo jejich pravidla, účtovací soustavy, výpočetní tabulky, tréninkové plány a další.

<sup>3</sup> Blíže viz rozhodnutí T119/88, 1990/395

<sup>4</sup> Horáček, R. a kol. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. C. H. Beck. Praha 2011