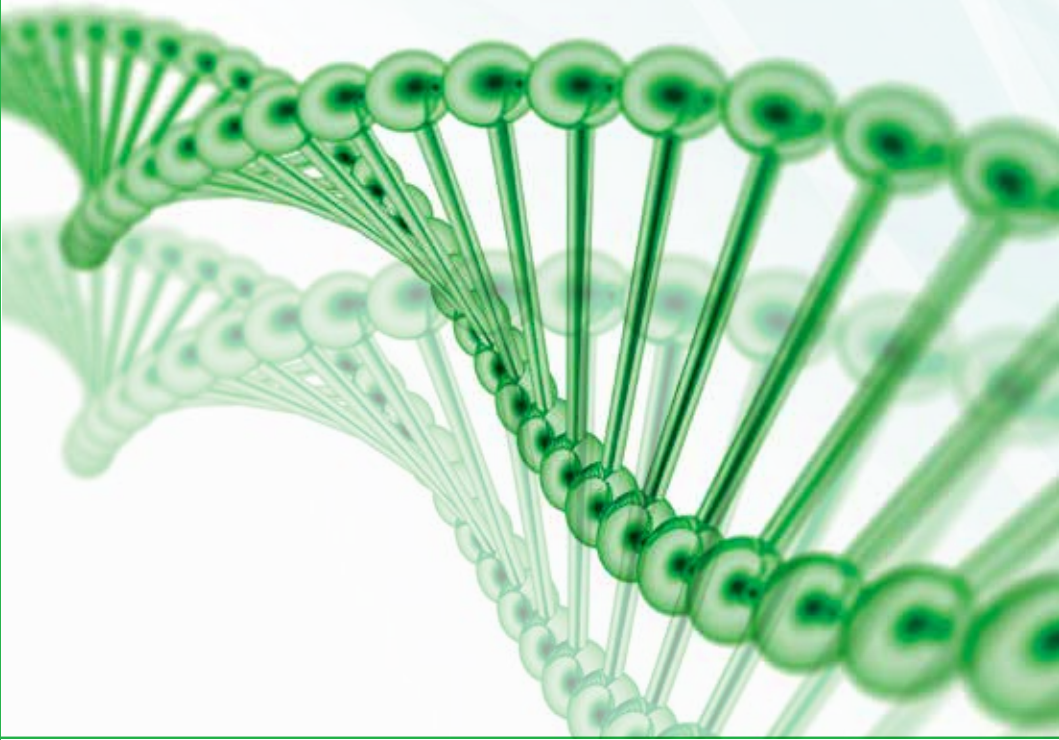




Centrum vedecko-technických informácií SR

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A TRANSFER TECHNOLOGIÍ

2



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

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

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

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

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

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

T
R
A
N
S
F
E
R

T
E
C
H
N
O
L
Ó
G
I
Í



Úvod	2
Kapitola 1	4
POSÚDENIE PRÍNOSOV TECHNOLOGIE - VÝSLEDKOV VÝSKUMU	
Kapitola 2	11
VOĽBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA	
Kapitola 3	26
REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA	
Kapitola 4	41
ADMINISTRATÍVNE POPLATKY SÚVISIACE S OCHRANOU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA	
Kapitola 5	49
INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESSE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ	
PRÍLOHA - PRÍKLAD	59

ÚVOD

Duševné vlastníctvo a transfer technológií 2 je v poradí druhou zo série štyroch publikácií, ktorých cieľom je priblížiť problematiku ochrany duševného vlastníctva a prenosu poznatkov a technológií z akademického prostredia do praxe a ďalších tém z oblasti transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce. Pre komplexné pochopenie problematiky transferu technológií je nevyhnutné vnímať ochranu duševného vlastníctva a komercializáciu ako dlhodobý proces, ktorý sa skladá z viacerých etáp, ktorých postupnosť a správna realizácia sú rozhodujúce pre úspech transferu technológií. Tieto etapy sú podrobne rozpracované v jednotlivých dieloch série „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“, pričom zároveň korešpondujú aj s témami odborných seminárov organizovaných v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

Prvý diel vydaný v roku 2012 sa venoval všeobecným otázkam z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií. V tomto materiáli bol objasnený **system práva duševného vlastníctva** a podrobne boli popísané jednotlivé **subjekty** práva duševného vlastníctva (napr. kto je pôvodca, prihlasovateľ a majiteľ, aký je rozdiel medzi tvorcom a zhotoviteľom databázy a pod.). Samostatne sa vysvetlili aj **otázky zamestnaneckého a školského režimu výkonu práv** s osobitným dôrazom na oblasť autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom na jednej strane a oblasť priemyselných práv vrátane práv na označenia na strane druhej. Táto oblasť je obzvlášť dôležitá najmä z toho dôvodu, že fakticky všetky predmety duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom transferu technológií, boli v akademickom alebo vedeckovýskumnom prostredí vytvorené zamestnancami alebo študentmi. Správna aplikácia zákonných ustanovení pri zamestnaneckom a školskom predmete ochrany, resp. vhodne zvolená dohoda o výkone práv, sú preto veľmi dôležité, aby sa o transfere technológií z akademického prostredia do praxe vôbec mohlo uvažovať. S tým súvisí aj problematika **nahlásenia výsledkov výskumu** zamestnancami a študentmi vrátane **zachovania mlčanlivosti** a dôsledkov pri porušení stanoveného postupu.

ÚVOD

V rámci prvého dielu série Duševné vlastníctvo a transfer technológií sa samostatne riešila aj **voľba spôsobu ochrany duševného vlastníctva a posúdenie realizovateľnosti tejto ochrany**. Tieto oblasti sa už zvyčajne týkajú najmä vysokých škôl a iných vedeckovýskumných pracovísk, keďže pôvodca alebo iný nositeľ práv väčšinou už nerozhoduje o tom, či – a aký – spôsob ochrany má byť zvolený; môže však v tejto fáze poskytnúť dôležitú súčinnosť. Pri posúdení realizovateľnosti ochrany sa analyzujú jednotlivé pojmové znaky predmetov duševného vlastníctva, najmä či ide o vynález, technické riešenie, dizajn, topografiu polovodičového výrobku, novú odrodu, ochrannú známku, autorské dielo alebo iný predmet ochrany.

V predkladanom **druhom** dieli sa priamo nadväzuje a často aj odkazuje na prvý materiál **Duševné vlastníctvo a transfer technológií 1**. Nejde teda o samostatné, nesúvisiace témy, ale naopak o časť komplexného procesu, ktorá je podrobne rozpísaná a spracovaná na tomto mieste. Za predpokladu úspešného realizovania krokov bližšie popísaných v prvom podpornom materiáli, by vedeckovýskumné pracovisko malo pristúpiť k ďalším rozhodnutiam a krokom. Menovať treba **posúdenie prínosov technológií** (výsledkov výskumu), **voľbu stratégie ochrany predmetov duševného vlastníctva** (napr. či zvoliť medzinárodnú, európsku alebo národnú ochranu) a následne **realizáciu ochrany** – ako má vysoká škola alebo iné vedeckovýskumné pracovisko postupovať v konaní o registráciu predmetu duševného vlastníctva.

Tento materiál sa tiež zaoberá jedným z najčastejších typov realizácie transferu technológií, a to **odbornými konzultáciami**. Podporný materiál preto obsahuje aj návod, čo by mala obsahovať zmluva o poskytovaní odborných konzultácií, a na ktoré skutočnosti sa musí vysoká škola alebo iná vedeckovýskumná inštitúcia zamerať. Podporný materiál priamo odkazuje aj na vzorové zmluvy a smernice, ktoré pre účely ďalšieho využitia v praxi sprístupnilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk).

POSÚDENIE PRÍNOSOV TECHNOLOGIE - VÝSLEDKOV VÝSKUMU

Posúdenie prínosov z využívania predmetov priemyselného vlastníctva je komplexná úloha, nakoľko samotná realizovateľnosť ochrany predmetov priemyselného vlastníctva nezaručuje ich komerčnú úspešnosť a teda minimálne návratnosť finančných prostriedkov investovaných do ich právnej ochrany.

Realizácia ochrany predmetov priemyselného vlastníctva a ich následná komercializácia je obchodné rozhodnutie, ktoré by malo byť založené najmä na posúdení všetkých finančných prínosov (napr. využiteľnosť v praxi, efektívnosť, návratnosť investícií), ako aj nefinančných prínosov (celospoločenský, resp. regionálny prínos, zlepšenie mena inštitúcie a pod.), ktoré sú spravidla priamo zviazané s ich perspektívnou úžitkovou hodnotou.

Príklad, na ktorom predstavíme proces posúdenia prínosov technológie, sa bude týkať vynálezu, nakoľko je to najčastejšie posudzovaný predmet priemyselného vlastníctva, obdobne však platí postup aj pre ostatné typy predmetov priemyselného vlastníctva (technické riešenia, dizajny, odrody rastlín a pod.).

Kto robí posúdenie prínosov vynálezu?

Aby posúdenie prínosov vynálezu prinieslo naozaj relevantné výsledky, rozhodne by pôvodca, resp. štatutárny zástupca príslušnej akademickej alebo vedeckovýskumnej inštitúcie (ďalej len „**inštitúcia**“) nemal posúdenie realizovať sám, ale prostredníctvom centra transferu technológií (ďalej len „**CTT**“), alebo by sa mal obrátiť na špecializovanú konzultačnú firmu, ekonomických odborníkov a pod., ktorí sú schopní prínosy daného vynálezu relevantne posúdiť (viac o CTT v publikácii Duševné vlastníctvo a transfer technológií 1, str. 2).

Čo zahŕňa posúdenie prínosov vynálezu?

Jednoznačná odpoveď na túto otázku fakticky neexistuje. Je viac prístupov, ale obvykle sa daný vynález posudzuje z rôznych hľadísk (tematických oblastí). Každé hľadisko sa hodnotí zvlášť, pričom jeho dôležitosť v celkovom hodnotení sa zohľadňuje priradením určitej váhy daného kritéria. Keď sa výsledok vyjadrí

POSÚDENIE PRÍNOSOV TECHNOLOGIE - VÝSLEDKOV VÝSKUMU

v percentách, stane sa zrozumiteľným a ľahko predstaviteľným. Pri rozhodovaní je však vždy potrebné brať na vedomie aj slovné zhrnutia jednotlivých hľadísk hodnotenia:

- technická jedinečnosť
- možnosť získania priemyselno-právnej ochrany
- hodnota pre zákazníka
- uplatniteľnosť na trhu
- hodnotenie tímu
- externé prostredie podieľajúce sa na komercializácii
- stupeň vývoja
- finančné zabezpečenie TT
- nefinančný prínos
- Jednotlivé hľadiská spolu veľmi úzko súvisia a významne sa ovplyvňujú. Preto je potrebné pri posúdení konkrétneho vynálezu hodnotiť prínosy a potenciálne uplatnenie komplexne.

V prvom rade sa skúma **technická jedinečnosť** vynálezu. Definuje sa, aký problém vynález rieši/zlepšuje. Následne sa zisťuje, ako bol problém riešený doteraz. Výsledné informácie je možné použiť aj ako východisko pre definovanie stavu techniky pri skúmaní podmienok patentovateľnosti (DV a TT 1, kapitola 9.2, s. 61). Ďalej sa skúma, či existujú obdobné riešenia; ak áno, v čom sa líšia. Samozrejme, najvyššie hodnotenie získa originálne riešenie, najlepšie založené na úplne inom princípe ako všetky konkurenčné riešenia.

V sumárnom hodnotení posúdenia prínosov vynálezu sa musí odzrkadliť aj **možnosť získania** priemyselno-právnej **ochrany predmetu priemyselného vlastníctva**, v tomto prípade vynálezu, nakoľko udelenie ochrany prostredníctvom patentu môže hrať kľúčovú úlohu v ďalšom procese komercializácie.

Ďalšou posudzovanou oblasťou je **hodnota pre zákazníka**, ktorá zohráva z hľadiska komercializácie vynálezu jednu z rozhodujúcich úloh. Zistenie potenciálnej hodnoty pre zákazníka je veľmi náročná úloha, ktorú je potrebné

POSÚDENIE PRÍNOSOV TECHNOLOGIE - VÝSLEDKOV VÝSKUMU

riešiť individuálne pre každý konkrétny vynález. Cieľom je stanoviť okrem iného aj konkurenčnú výhodu, odpovedať na otázku prečo by sa mali potenciálni partneri zaujímať o takýto predmet priemyselného vlastníctva s cieľom získať licenciu na jeho použitie?

V tejto oblasti sa skúmajú priame aj nepriame výhody a nevýhody, ktoré môžu vyplynúť z realizácie predmetu priemyselného vlastníctva v praxi, ako napríklad potreby súvisiace so zavedením do výroby a následné prevádzkové náklady, ekologické aspekty, aj v súvislosti s prezentáciou firmy na verejnosti, vplyv na zdravie obsluhujúceho personálu pri práci, mieru „vylepšenia“ v porovnaní so súčasnými, resp. konkurenčnými produktmi a pod. Potrebné je tiež identifikovať bariéry implementácie vynálezu do praxe, zvlášť pre spoločnosť využívajúcu/produktujúcu obdobný predmet priemyselného vlastníctva a zvlášť pre spoločnosť zavádzajúcu nový produkt/ technológiu.

Trh je v poradí štvrtou hodnotenou oblasťou, v ktorej si je potrebné ujasniť, kto sú potenciálni zákazníci pre uplatnenie vynálezu, kde sa nachádzajú, aký je potenciál trhu a akým spôsobom je možné so zákazníkmi čo najefektívnejšie komunikovať. Súčasťou je samozrejme aj analýza konkurencie, jej postavenie a vývoj. Pokiaľ pre dané riešenie neexistuje trh s dostatočne širokou základňou zákazníkov, ktorí sú ochotní za dané riešenie zaplatiť toľko, aby kúpna cena pokryla náklady na ochranu vynálezu a náklady na výrobu daného inovatívneho výrobku / technológie, pričom výrobca musí dosiahnuť zisk, ktorý je primeraný v danom odvetví priemyslu, nemá v podstate zmysel daný vynález ochraňovať a investovať do jeho komercializácie.

Potenciál trhu je nevyhnutné vyhodnotiť čo možno najprecíznejšie. Možnosti trhu totiž do značnej miery ovplyvňujú aj spôsob a stratégiu nakladania s vynálezom a tým i náklady na registráciu:

- a) ponechať si patent a realizovať výrobu – v prípade výskumnej organizácie napr. prostredníctvom založenia spin-off firmy (patent zabezpečuje pre výrobky exkluzívne a jedinečné postavenie na trhu)

POSÚDENIE PRÍNOSOV TECHNOLOGIE - VÝSLEDKOV VÝSKUMU

- b) previesť práva priemyselného vlastníctva („predaj“ patentu)
- c) ponechať si patent, pričom výroba sa zabezpečí prostredníctvom poskytnutia licencií externým dodávateľom (typ licencie, výhradná alebo nevýhradná, závisí od práv na využívanie – napr. či bude nadobúdateľ len jeden, alebo môže byť licencia poskytnutá viacerým subjektom súčasne)
- d) patent si nechať, ale nevyužívať; v tomto prípade sa komerčná hodnota patentu realizuje prostredníctvom blokovania konkurencie, ktorá ochránené riešenie použiť nemôže.

Z predchádzajúceho textu jasne vyplýva úzke prepojenie jednotlivých hodnotených segmentov; hodnotenie trhu vychádza predovšetkým z informácií súvisiacich ako so samotným problémom, ktorý vynález rieši, tak s originalitou riešenia a kladmi a záporami súvisiacimi s jeho zavádzaním do praxe. Výsledky z predchádzajúcich dvoch oblastí (hodnota pre zákazníka, trh) sa v štádiu komercializácie môžu využiť pri tvorbe obchodného plánu pre patent, čo je špeciálny typ obchodného plánu, ktorý umožňuje majiteľovi vynálezu alebo nadobúdateľovi licencie sprehľadniť a systematizovať proces komercializácie vynálezu.

Ďalším dôležitým faktorom pri hodnotení komerčného potenciálu je **stupeň vývoja**. Samozrejme je rozdiel, či sa práve ukončil laboratórny výskum, či existuje prototyp alebo či je napr. príprava produktu vychádzajúceho z vynálezu overená vo výrobných podmienkach. Firmy v prevažnej väčšine nebudú investovať do ukončeného laboratórneho výskumu. To znamená, že pokiaľ chceme komercializovať, musí sa to dotiahnuť do štádia, ktoré je pre potenciálnych partnerov zaujímavé, v závislosti od konkrétneho vynálezu. Nejedná sa však už o výskum, ale vývoj do stavu, kedy je produkt možné v podstate uviesť na trh, pričom rozsah prác je potrebné vopred definovať.

Za pomerne dôležitú kategóriu je tiež považované hodnotenie **tímu**. V tomto prvom prípade ide o hodnotenie nielen pôvodcovského kolektívu, ale aj

POSÚDENIE PRÍNOSOV TECHNOLOGIE - VÝSLEDKOV VÝSKUMU

vedenia inštitúcie z hľadiska konštruktívnej spolupráce. Každý z pôvodcov má iné schopnosti komunikácie a nie v rovnakej miere sú im známe mechanizmy a vzťahy, ktoré fungujú vo svete obchodu. Preto je dôležitá schopnosť komunikovať, najčastejšie s centrom transferu technológií, zvyškom pôvodcovského kolektívu, ale prípadne aj s potenciálnymi partnermi a pod. Pokiaľ pôvodca nereaguje ani na najzákladnejšie požiadavky toho, kto vynález komercializuje a prípadne mu aj nedôveruje, výrazne klesá možnosť úspešného uplatnenia vynálezu v praxi.

S predchádzajúcou kategóriou priamo súvisí **externé prostredie podieľajúce sa na komercializácii**. Pod týmto pojmom sa chápe zadefinovanie potrebnej spolupráce v procese komercializácie s externými odborníkmi poskytujúcimi služby napr. v oblasti ochrany duševného vlastníctva, marketingu, reklamy, ale tiež aj s odborníkmi na tvorbu výrobných dokumentácie, či testovacími laboratóriami. Efektívnu podporu pri ochrane duševného vlastníctva, v procese transferu technológií a pri komerčnom využití výsledkov výskumu, vývoja a inovácií zabezpečuje aj CVTI SR v rámci implementácie národného projektu NITT SK. Aktívne sa tiež podieľa na zlepšovaní podmienok pre transfer výstupov vedeckovýskumnej činnosti do praxe a s tým súvisiacou ochranou duševného vlastníctva vo verejných akademických a vedeckovýskumných inštitúciách.

Predposledná kategória, ktorej sa v hodnotení venuje pozornosť je **finančné zabezpečenie TT**. V rámci tejto kategórie sa odhaduje objem financií potrebných na ochranu a komercializáciu vynálezu, vrátane všetkých krokov spomenutých v tejto kapitole (napr. vývoj do štádia zaujímavého pre komerčný sektor), ako aj možnosti získania potrebného zdroja financovania. Súčasťou je samozrejme aj odhad finančných prínosov komercializácie.

Poslednou oblasťou, ktorá sa skúma je **nefinančný prínos**. Môže ísť o zvýšenie kreditu výskumnej inštitúcie, ale aj o prínos pre región, či dokonca celospoločenský benefit.

POSÚDENIE PRÍNOSOV TECHNOLOGIE - VÝSLEDKOV VÝSKUMU

Príklad

Výsledkom vedeckovýskumnej činnosti môže byť vynález (alebo iný predmet priemyselného vlastníctva), ktorého vznik má jeho pôvodca povinnosť nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Zamestnávateľ – vedeckovýskumná inštitúcia má dve možnosti. Na vynález si môže uplatniť právo na riešenie alebo nie. V prípade záporného rozhodnutia prechádza právo na riešenie na pôvodcu, ktorý má možnosť realizovať priemyselnoprávnu ochranu a komercializáciu vynálezu podľa vlastného uváženia. Ak si však inštitúcia uplatní právo na riešenie, stáva sa majiteľom vynálezu. Aby inštitúcia mohla toto rozhodnutie kvalifikovane urobiť, je potrebné realizovať posúdenie prínosov predmetnej technológie, teda posúdiť jej finančné a nefinančné prínosy.

Vplyvy na prínos technológie

Aplikácia novej účinnej látky potláčajúcej prejavy alergie na peľ prostredníctvom ochutených nápojov jej dáva konkurenčnú výhodu, keďže tento spôsob aplikácie je veľmi prívetivý k pacientom. Väčšina látok potlačujúcich prejavy alergie je predávaná vo forme tabliet. Dá sa teda predpokladať zvýšený záujem o túto látku. Aktualizovaná forma obohatená o vitamíny a látky s protizápalovými účinkami ešte zvyšujú pravdepodobnosť záujmu a tým aj predaja.

Kľúčovým faktorom sú klinické testy, ktoré potvrdzujú deklarované žiaduce a nežiaduce účinky danej látky. Keďže tieto testy ešte neboli realizované, možno tento faktor pri posudzovaní technológie považovať za negatívny, keďže vlastnosti účinnej látky a jej dopad na ľudský organizmus neboli adekvátne preukázané. Nakoľko však pôvodcovia predpokladajú pozitívny priebeh klinických testov, univerzita neprikladala ich absencii zásadnú váhu pri rozhodovaní o uplatnení si práva na riešenie.

Množstvo existujúcich pacientov trpiacich alergiou na peľ je značné, čo zvyšuje pravdepodobnosť dopytu po tejto látke, keďže život s alergiou je značne obmedzujúci. Dôležitým faktorom je silne konkurenčné prostredie

POSÚDENIE PRÍNOSOV TECHNOLOGIE - VÝSLEDKOV VÝSKUMU

na trhu humánných liečiv. Farmaceutické spoločnosti pôsobiace na tomto trhu majú stabilné zázemie so značným previazaním na lekárov a pacientov. Koncových zákazníkov teda bude veľmi dôležité presvedčiť o výhodách používania práve tejto novej látky. Veľký dôraz bude kladený na marketing a stratégiu predaja.

Dôveryhodnosť novej účinnej látky môže byť podporená pôvodcovským kolektívom a pracoviskom, kde bola látka vyvinutá, a naopak, úspešná komercializácia významným spôsobom prispeje k budovaniu dobrého mena pracoviska a pôvodcovského kolektívu.

Významnú pomoc pri etablovaní účinnej látky bude mať aj vyvinutý softvérový nástroj na simuláciu vplyvu rôznych chemických látok na znižovanie dráždivých prejavov alergénov.

Záver a odporúčanie

Predmetný vynález môže mať významný prínos pre pacientov a vedecké pracovisko. Podmienkou sú úspešné klinické testy, aktívny marketing a stratégia predaja. Na základe výsledkov posúdenia prínosov technológie si univerzita uplatnila právo na riešenie a poverila CTT ďalšími aktivitami vedúcimi k priemyselno-právnej ochrane a následnej komercializácii.



VOĽBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

2.1.

Význam stratégie pri ochrane duševného vlastníctva

Po voľbe spôsobu ochrany duševného vlastníctva, posúdení jeho realizovateľnosti a celkových prínosov nasleduje v procese transferu technológií dôležitá fáza stanovenia vhodnej stratégie ochrany. Pre účely tejto publikácie sa pod pojmom stratégia ochrany duševného vlastníctva rozumie **vopred premyslený a naplánovaný sled krokov vedúcich k maximalizácii očakávaného úžitku (prínosov) z plánovanej ochrany určitého predmetu duševného vlastníctva podľa konkrétnych okolností.**

Správne zvolená a realizovaná stratégia ochrany má zásadný význam pre úspešnosť procesu transferu technológií. Pri voľbe konkrétnej stratégie má inštitúcia **najväčší priestor na autonómne rozhodovanie o ďalšom smerovaní ochrany konkrétneho výsledku vedeckovýskumnej činnosti.** Nepriamo tak ovplyvňuje (a zároveň limituje) aj možnosti budúceho komerčného využitia.

Strategické uvažovanie v uvedenom význame prichádza do úvahy **predovšetkým v oblasti priemyselného vlastníctva,** kde dominuje najmä v súvislosti s patentovou ochranou a ochranou prostredníctvom úžitkových vzorov (tzv. patentová stratégia) a tiež pri registrácii ochranných známkov (tzv. známková stratégia). Týmto dvom základným stratégiami venujeme hlavnú pozornosť. Voľbu vhodnej stratégie ochrany priemyselného vlastníctva vo všeobecnosti determinujú tri základné parametre, ktoré sú **spoločné pre všetky spôsoby ochrany** (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, topografie polovodičových výrobkov, šľachtiteľské osvedčenia):

- nutnosť registrácie - **registračný princíp,**
- časová pôsobnosť - **právo priority (prednosti) a doba ochrany,**
- územná pôsobnosť - **princíp teritoriality.**

VOLBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Základným predpokladom úspešnej registrácie, ktorá má byť zavíšením realizácie ochrany (kapitola 3, str. 26), je podanie príslušnej **PRIHLÁŠKY** (patentová prihláška, prihláška úžitkového vzoru, prihláška dizajnu, prihláška ochrannej známky, prihláška na udelenie šľachtiteľského osvedčenia). Vo fáze strategického uvažovania o ďalšom smerovaní priemyselnoprávnej ochrany vystupuje do popredia práve **význam podania prihlášky**, v ktorej sa koncentruje a „zhmotňuje“ doterajšie úsilie všetkých zúčastnených subjektov (pôvodcu, pracovníkov CTT, odbornej komisie, manažmentu). Inštitúcia sa vo fáze voľby stratégie ochrany vlastne pripravuje na podanie prihlášky. Je na budúcom prihlasovateli, **KEDY** prihlášku podá a tiež **KDE** ju podá. Práve v tomto jeho rozhodnutí sa má navonok odrážať vopred zvolená a premyslená stratégia ochrany. V ďalšom texte sú popísané niektoré pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri plánovaní stratégie tak, aby výsledok registrácie vyhovoval očakávaniam a aj reálnym možnostiam prihlasovateľa.

2.2

Patentové stratégie z hľadiska časovej pôsobnosti ochrany

V komerčnej praxi patentové stratégie často predstavujú veľmi sofistikovaný systém aktívneho pôsobenia podniku na určitom technologickom trhu. Primárnym cieľom je získanie výhody v konkurenčnom boji. Niekedy na to slúži aj **utajenie vynálezu** v režime obchodného tajomstva. Vynález sa vtedy so všetkou súvisiacou dokumentáciou uloží do trezoru alebo do notárskej úschovy a patentová prihláška sa nepodá. Nikto mimo podniku sa nedozvie o existencii utajovanej technológie. Dôvodom tohto postupu býva jej aktuálna komerčná nevyužiteľnosť (čo ale nemusí platiť pre konkurenciu) alebo naopak spôsobilosť jej reálneho využívania bez rizika úniku informácií o podstate vynálezu; to však priamo závisí od technickej povahy vynálezu. Je potrebné si uvedomiť, že **utajený vynález netvorí súčasť stavu techniky** a jeho patentovanie je preto možné aj neskôr, napr. po zániku dôvodov utajovania. Ak je však obdobie utajenia príliš dlhé, objektívne sa zvyšuje riziko zastara-

VOĽBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

nia technológie či straty novosti v dôsledku medzičasom zmeneného stavu techniky. V praxi sa to zvyčajne prejaví tak, že ten istý alebo veľmi podobný vynález, vytvorený nezávisle na utajovanom vynáleze, si medzičasom nechá patentovať niekto iný. Nemožno vylúčiť ani riziko úniku utajovaných informácií (tzv. priemyselná špionáž).

Stratégiu utajovania je možné využiť aj v prípade technického riešenia, ktoré by mohlo byť predmetom ochrany úžitkovým vzorom.

Špeciálnym dôvodom utajovania technológie, receptu alebo chemického zloženia býva aj **časovo obmedzené trvanie patentovej ochrany** (max. 20 rokov), ktoré sa v obchodnej stratégii konkrétneho podniku môže javiť ako nevyhovujúce alebo príliš obmedzujúce. Typickým príkladom je ochrana podstatnej ingrediencie nápoja Coca Cola, ktorú si spoločnosť Coca Cola chráni režimom obchodného tajomstva už viac ako 120 rokov.



Pre zaujímavosť je vhodné spomenúť aj opačný prístup spoločnosti Red Bull, ktorá svoju obchodnú stratégiu založila na budovaní značky (**brand building**) a **samotnú receptúru svojho známeho povzbudzujúceho nápoja nechráni vôbec**. Ktokoľvek s príslušným vybavením si môže vyrobiť identický nápoj rovnakej chuti a s rovnakými účinkami. Môže s týmto nápojom dokonca aj obchodovať. Nesmie ho však nazvať Red Bull.



VOLBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Rozhodnutiu, či vôbec podať alebo radšej nepodať patentovú prihlášku, by malo vždy predchádzať kvalifikované posúdenie obchodnej perspektívy danej technológie založenej na **analýze nákladov a prínosov** (angl. **Cost Benefit Analysis – CBA**) (kapitola 1, str. 4). Patentovú stratégiu je totiž potrebné vnímať ako špeciálnu kategóriu všeobecnej obchodnej stratégie, pričom pri jej realizácii sa uplatňujú rovnaké základné princípy a metódy.

Správne načasovanie podania patentovej prihlášky je dôležité aj z hľadiska návratnosti vstupných nákladov. Berúc do úvahy štandardnú dĺžku konania o patentovej prihláške (spravidla viac ako 3 roky) a progresívne nastavenie výšky udržiavacích poplatkov (kapitola 4, str. 45) možno konštatovať, že **predčasné podanie patentovej prihlášky je zväčša ekonomicky nevýhodné**. Patentová ochrana sa tak môže výrazne predražiť. Predčasným podaním rozumieme neželanú situáciu, keď sa patentová prihláška podá bez toho, aby mal prihlasovateľ aspoň základnú predstavu o spôsobe využívania vynálezu, o potenciálnych licenčných partneroch a o podmienkach na danom trhu. Nevýhody predčasného podania prihlášky možno podľa konkrétnych okolností do istej miery eliminovať späťvzatím patentovej prihlášky a následným opätovným podaním novej s rovnakým predmetom (vynálezom). Takýto postup je však vhodné dôkladne prekonzultovať s patentovým zástupcom, ktorý upozorní na súvisiace riziká a pravdepodobne pristúpi k novej rešerši na „aktualizovaný“ stav techniky (DV a TT 1, kapitola 9.3, str. 63). Na opätovné podanie prihlášky sa nemožno spoliehať vtedy, keď už bola pôvodná prihláška zverejnená (kapitola 3.1, str. 26) a ani v prípade podania prihlášky úžitkového vzoru, ktorá obvykle býva zverejnená už niekoľko mesiacov po jej podaní (kapitola 3.3, str. 31).

Moment zverejnenia patentovej prihlášky má v patentovej stratégii aj iný, dôležitejší význam. Zverejnením sa patentová prihláška stáva súčasťou stavu techniky a aj keď by patent nebol neskôr udelený, už **samotná zverejnená prihláška bráni všetkým konkurentom, aby si dali neskôr patentovať rovnakú**

VOLBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

alebo podobnú technológiu. Nikto na svete už k nej nebude mať výlučné práva, ak ich už nemal do jej zverejnenia. Prihlasovateľ teda paradoxne môže nepriamo ťažiť aj zo svojej neúspešnej (avšak zverejnenej) patentovej prihlášky, pretože ani konkurencia nebude môcť v budúcnosti monopolizovať porovnateľnú technológiu pre seba. Z tohto hľadiska je potrebné vnímať aj možnosť prihlasovateľa požiadať patentový úrad o skoršie zverejnenie prihlášky (kapitola 3.2, str. 27). Skratku k dosiahnutiu vyššie opísaných dôsledkov zverejnenia prihlášky predstavuje tzv. **defenzívne zverejnenie vynálezu**. Pri tejto stratégii sa prihláška vôbec nepodáva, ale opis vynálezu sa zámerne zverejní (najčastejšie aj na internete). Zverejnenie prihlášky ani defenzívne zverejnenie vynálezu však nebránia ďalšiemu rozvíjaniu danej technológie vo forme najrôznejších technických vylepšení, ktoré už môžu predstavovať samostatný patentovateľný vynález. Takto spustená a udržiavaná **špirála inovácií** potvrdzuje opodstatnenosť existencie patentového systému, ktorý popri dočasnej monopolizácii práv v prospech majiteľa patentu dokáže generovať silné a dlhodobé stimuly technického pokroku.

2.3.

Stratégie z hľadiska územnej pôsobnosti

Predmety priemyselného vlastníctva sú registráciou chránené len na tom území, kde prihlasovateľ požiada o ochranu. Napriek tomu, že vynález, technické riešenie alebo dizajn musí spĺňať požiadavku novosti v celosvetovom rozsahu¹, výsledná ochrana sa vzťahuje len na územie konkrétneho štátu alebo štátov. Tak ako neexistuje „svetový patent“ a „svetový dizajn“, neexistuje ani ochranná známka platná jednotne na celom svete. Územný rozsah ochrany sa musí prispôbiť reálnej situácii na trhu v dotknutej oblasti techniky a tiež ekonomickým možnostiam prihlasovateľa. V ideálnom prípade by sa malo **územie plánovanej priemyselnoprávnej ochrany prekrývať s miestami výroby a / alebo obchodného umiestnenia (predaja) chránených výrobkov**

¹ Výnimku predstavuje ochrana úžitkovým vzorom v niektorých krajinách (napr. v Maďarsku a Nemecku), kde sa za stav techniky nepovažuje verejně skoršie využitie daného technického riešenia v zahraničí.

VOLBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

alebo služieb. Rozhodnutie, či sa pri určovaní územia ochrany sústrediť na miesta výroby alebo na miesta predaja, závisí od obchodnej a marketingovej povahy konkrétneho výrobku či služby. Je zrejmé, že výrobky spotrebiteľskej povahy si budú vyžadovať ochranu v každom štáte, kde sa o ich predaji uvažuje minimálne v strednodobom horizonte (3 – 5 rokov). To nemusí platiť napr. pre ochranu nových postupov pri výrobe súčiastok ťažkého strojárstva alebo pre tzv. ultra high-tech výrobky, kde sa ochrana má orientovať skôr na štáty produkcie.

Osobitne v procese transferu technológií z vedeckovýskumného prostredia do komerčnej praxe, kde prirodzene dominuje skôr udeľovanie licencií a prevod práv pred autonómny obchodným využívaním v rámci vedeckovýskumnej inštitúcie, je pri voľbe stratégie ochrany z hľadiska teritoriality dôležité pamätať na to, že **potenciálnym využívatelom transferovanej technológie je ktorýkoľvek z aktuálnych výrobcov a to nielen v rámci SR**. Slovenský trh je objektívne malý a navyše jednostranne zameraný (automobilový priemysel, elektrotechnika) oproti možnostiam transferu, aké ponúka vnútorný trh Európskej únie a prípadne svetové trhy. Snaha stať sa majiteľom „len“ slovenského patentu a nezaujímať sa pritom o zahraničný potenciál býva spravidla spojená s podcenením významu patentovej stratégie a môže byť prejavom neznalosti alebo ignorovania ekonomickej reality. Je potrebné **dôrazne odmietnuť prístup v štýle „patent pre patent“**, ku ktorému môže zvädzať aj súčasné nastavenie hodnotenia aktivity vedeckovýskumného pracovníka alebo celej inštitúcie. Transfer technológií nekončí udelením patentu, ale až úspešným komerčným využitím patentovanej technológie. Inými slovami patent nie je cieľom, ale iba prostriedkom ochrany.

Pri voľbe stratégie ochrany technických riešení je potrebné vopred preveriť, či daná krajina poskytuje technickým riešeniam ochranu prostredníctvom úžitkového vzoru. Z európskych krajín úžitkové vzory zapisujú národné úrady priemyselného vlastníctva v týchto štátoch: Rakúsko, Česká republika,

VOLBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Slovinsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Dánsko, Estónsko, Fínsko. Z mimoeurópskych krajín sú to napr. Rusko, Turecko, Japonsko, Čína a Južná Kórea.² Niektoré štáty síce nepoznajú výslovne inštitút úžitkového vzoru (angl. **utility model**), ale popri štandardnej (klasickej) forme patentovej ochrany poskytujú aj nižšiu úroveň patentovej ochrany (napr. **Short Term Patent** v Írsku alebo **Innovative Patent** v Austrálii). Limitovaný je rozsah prípustných patentových nárokov (max. 5) a aj dĺžka doby ochrany (max. 10 resp. 8 rokov). V prípade porušovania práv majiteľa **Short Term Patent** alebo **Innovative Patent** sa súdna ochrana poskytne len vtedy, ak bol počas registračného konania (alebo dodatočne) vykonaný úplný prieskum, tak ako pri štandardnom patente.

Pred podaním prihlášky často nie je možné definitívne určiť územie plánovanej ochrany, pretože ešte nie sú k dispozícii potrebné informácie, ale zároveň by inštitúcia – z akýchkoľvek dôvodov – prihlášku už chcela podať (kapitola 2.5 a 2.6).

2.4

Možnosti stratégií ochrany – národná úroveň

Národnú úroveň priemyselnoprávnej ochrany využívajú podnikatelia najmä pre tú časť ich obchodných aktivít, ktoré nemajú, resp. nebudú mať relevantný presah do zahraničia. **Pre inštitúciu bude národná úroveň spravidla postačujúca pri známkovej ochrane** jej názvu, loga, doménového mena, označení rôznych projektov, programov alebo iniciatív. Národná ochrana výsledkov vedeckovýskumnej činnosti môže mať tiež svoje legitímne opodstatnenie, ak inštitúcia zvaží všetky súvislosti, ktoré boli spomínané v predchádzajúcej podkapitole.

² Komplettný zoznam krajín na stránke WIPO: www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm

VOLBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Príklad: Inštitúcia sa rozhodne podať patentovú prihlášku len na ÚPV SR, pretože je viazaná vopred dohodnutými podmienkami komercializačného projektu zo strany obchodného partnera pôsobiaceho iba na území SR (napr. spoločný alebo zákazkový výskum)³. V takom prípade inštitúcia nesmie porušiť zmluvný záväzok a je povinná zabezpečiť patentovú ochranu na dohodnutej úrovni.

Zjednodušene možno konštatovať, že **hlavnou výhodou národnej ochrany sú relatívne nízke finančné náklady**, a to tak pri podaní prihlášky, v priebehu konania o prihláške, ako aj počas doby ochrany (kapitola 4, str. 41).

2.5

Možnosti stratégií ochrany – európska úroveň

Vynález je možné chrániť vo viacerých európskych štátoch prostredníctvom niekoľkých patentových systémov. Prvým z nich je **európsky patent**, ktorý udeľuje Európsky patentový úrad⁴ so sídlom v Mníchove (EPÚ) na základe Európskeho patentového dohovoru (EPD), ktorý uzavrelo 40 krajín tvoriacich Európsku patentovú organizáciu (EPO). Náklady spojené so zabezpečením povinného prekladu patentovej prihlášky a európskeho patentového spisu počas procesu notifikácie (kapitola 3.2, str. 27) tvoria podstatnú časť celkových nákladov, s ktorými musí prihlasovateľ vopred počítať.

Pravdepodobne už v priebehu roku 2014 bude možné požiadať o udelenie aj tzv. **jednotného patentu** podľa legislatívy EÚ. Jeho podstatou sú **spoločné, jednotné účinky vo všetkých členských štátoch EÚ** (zatiaľ okrem Španielska a Talianska), na jeho získanie nebude potrebná žiadna ďalšia notifikácia a výrazne zjednodušený bude aj jazykový režim. Jednotný patent bude udeľovať EPÚ na základe rovnakých pravidiel, ako doterajší európsky patent. Oba systémy – jednotný patent aj európsky patent – budú fungovať paralelne a bude na rozhod-

³ Spoločnému a zákazkovému výskumu bude venovaný budúci seminár DV a TT 3.

⁴ Pozri www.epo.org

VOĽBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

nutí prihlasovateľa (majiteľa), ktorý z nich využije. Možná bude aj kombinácia oboch systémov tak, aby výsledná patentová ochrana bola čo najefektívnejšia. Z ekonomického hľadiska je pre prihlasovateľa významný najmä zásadný pokles nákladov za získanie patentovej ochrany vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Kým v súčasnom systéme európskeho patentu je nutné vynaložiť cca. 32 000 €, využitím jednotného patentu (+ európsky patent v Španielsku a Taliansku) sa táto suma zníži na cca. 6 500 €. Výška a podrobnosti o platení udržiavacích poplatkov za jednotný patent ešte nie sú známe.

Pokiaľ ide o ochranné známky, na území všetkých 27 členských štátov Európskej únie jednotne platí **ochranná známka Spoločenstva** (angl. **Community Trade Mark - CTM**), ktorú registruje Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu⁵ (OHIM) so sídlom v španielskom Alicante. Ochrannú známku Spoločenstva využívajú podnikatelia pôsobiaci vo viacerých členských štátoch Európskej únie alebo tí, ktorí majú takéto ambície. Pre ilustráciu rentability možno uviesť, že náklady na registráciu a predlžovanie platnosti ochrannej známky Spoločenstva budú porovnateľné s nákladmi na zabezpečenie národnej známkovej ochrany jednotlivo v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a ČR.

V oblasti ochrany dizajnu je obdobným inštitútom **zapísaný dizajn Spoločenstva** (angl. **Registered Community Design – RCD**), o ktorom primerane platí to, čo je uvedené o ochrannej známke Spoločenstva.

2.6

Možnosti stratégií ochrany – medzinárodná úroveň

Základný spôsob patentovej ochrany v zahraničí, ktorý prichádza do úvahy je tzv. **národná cesta**. V praxi to znamená, že prihlasovateľ podá patentovú prihlášku, resp. prihlášku úžitkového vzoru, ak je to v danom štáte možné (kapitola 2.3, str. 15.) na rovnaký predmet v každom štáte svojho obchodného záujmu osobitne na príslušný patentový úrad daného štátu. Podmien-

⁵Pozri <http://oami.europa.eu/>

VOLBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

kou zachovania práva prednosti prvej z týchto prihlášok je pritom podanie ostatných prihlášok počas 12 mesačného obdobia⁶ a náležité preukázanie dodržania tejto lehoty, spravidla predložením rovnopisu prioritnej (prvej) prihlášky. Národnú cestu možno odporučiť v prípadoch, kedy prihlasovateľ má v úmysle získať patentovú ochranu na území len niekoľkých štátov. Medzi **objektívne nevýhody** národnej cesty patrí administratívna náročnosť, duplicita úkonov a poplatkov, relatívne vysoké počiatkové náklady (najmä za preklady prihlášok), obvykle povinné zastupovania patentovým zástupcom (neplatí v krajinách EÚ), relatívne krátka doba na podanie ostatných prihlášok a najmä pravdepodobný nedostatok relevantných informácií pre strategické rozhodnutie – či, kedy a kde pokračovať v úsilí o získanie patentovej ochrany.

Príklad: Slovenský prihlasovateľ má záujem o patentovú ochranu nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na území Českej republiky. Možno odporučiť podanie národných patentových prihlášok na Úrad priemyselného vlastníctva SR⁷ a na Úrad průmyslového vlastníctví ČR.⁸ Náklady na získanie a udržanie patentovej ochrany v Českej republike sú porovnateľné s nákladmi v Slovenskej republike

Medzinárodný systém podávania patentových prihlášok založený na Dohode o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT) umožňuje prihlasovateľovi prostredníctvom jednej medzinárodnej prihlášky automaticky predbežne určiť všetky členské štáty (aktuálne 145). Medzinárodná prihláška môže byť podaná aj po podaní národnej patentovej prihlášky (napr. slovenskej) so zachovaním jej dátumu priority, ak je podaná v lehote 12 mesiacov. V úvodnej fáze (tzv. medzinárodná fáza) sa vykoná medzinárodná rešerš na novosť a vynálezcovskú činnosť, ktorá sa v lehote do 18 mesiacov od dátumu priority spolu s medzinárodnou prihláškou zverejní vo vestníku PCT Gazette vydávanom Svetovou organizáciou duševného vlastníctva⁹ (WIPO) so

⁶ Ide o tzv. úninú prioritu podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselných práv, ktorá sa uznáva vo všetkých 175 členských štátoch. Viac na http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html

⁷ Pozri www.upv.sk

⁸ Pozri www.upv.cz

⁹ Pozri www.wipo.int.

VOLBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

sídlom v Ženeve. Pre prihlasovateľa môže mať v tejto fáze zásadný význam vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu (dobrovoľný), ktorého výsledná správa mu pomôže získať viac cenných informácií o potenciálnej patentovateľnosti vynálezu. Cieľom medzinárodného predbežného prieskumu je podať prihlasovateľovi predbežný nezáväzný názor na základné otázky: či prihlásený vynález je nový, či sa vyznačuje vynálezcovskou činnosťou a je priemyselne využiteľný (DV a TT 1, kapitola 9.3, str. 63 a nasl.). Napriek tomu, že patentový úrad, ktorý bude v konečnom dôsledku rozhodovať o udelení patentu, nie je výsledkom medzinárodného predbežného prieskumu formálne viazaný, prihlasovateľ môže odôvodnene predpokladať, že príslušný patentový úrad v rámci vlastného posúdenia patentovateľnosti príde k obdobným záverom. Pre slovenských prihlasovateľov vykonáva medzinárodnú rešerš aj medzinárodný predbežný prieskum Európsky patentový úrad. Podaním žiadosti o vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu prihlasovateľ získa navyše aj čas na definitívne rozhodnutie (až 30 mesiacov od dátumu priority), v ktorých krajinách nakoniec požiadava o udelenie národného alebo regionálneho patentu (tzv. národná resp. regionálna fáza).

Príklad: Slovenský prihlasovateľ má záujem o patentovú ochranu v USA, Japonsku, Indii a tiež v šiestich európskych štátoch (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko). Pravdepodobne bude pre neho výhodné podať jednu medzinárodnú PCT prihlášku a následne vstúpiť do národnej fázy v USA, Japonsku a Indii, pričom ochranu v daných európskych krajinách efektívne získa podaním tzv. Euro-PCT prihlášky, čo je medzinárodný ekvivalent európskej patentovej prihlášky.

Pre úplnosť je potrebné spomenúť aj tzv. **regionálne patenty, ktoré** – podobne ako európsky patent (kapitola 2.5, str. 18) – sú udeľované medzinárodnými organizáciami združujúcimi štáty určitého väčšieho regiónu. **Euroázijský patent** udeľuje Euroázijský patentový úrad¹⁰ (EAPO) a je platný na území devi-

¹⁰ Pozri www.eapo.org

VOĽBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

atic krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Rusko, Kazachstan, Bielorusko, Moldavsko, Turkménsko, Tadžikistan, Azerbajdžan, Arménsko a Kirgizsko. Patentovú ochranu v Afrike je možné získať prostredníctvom dvoch regionálnych systémov: **Africká organizácia priemyselného vlastníctva**¹¹ (OAPI) združujúca historicky frankofónne krajiny a **Africká regionálna organizácia priemyselného vlastníctva**¹² (ARIPO) združujúca zväčša anglofónne krajiny.

Ochranné známky je možné registrovať aj na medzinárodnej úrovni, na čo slúži tzv. **madridský systém**¹³ založený na dvoch medzinárodných zmluvách pod správou WIPO. V jednej medzinárodnej prihláške môže prihlasovateľ vyznačiť (designovať) viacero z takmer 90-tich členských štátov. Slovenskí prihlasovatelia podávajú medzinárodnú prihlášku – spolu alebo následne po národnej prihláške – na ÚPV SR, ktorý ju preloží do francúzštiny a postúpi na medzinárodný úrad WIPO. Ten vykoná formálny prieskum, skontroluje zatriedenie tovarov alebo služieb a zapíše ochrannú známku do medzinárodného registra, pričom zápis zverejní vo WIPO Gazette. Národné známkové úrady vyznačených štátov následne vykonajú vecný prieskum (DV a TT 1, kapitola 9.8, str. 74) a môžu odmietnuť známku pre územie príslušného štátu.

Medzinárodný zápis dizajnov prostredníctvom tzv. **haagskeho systému**¹⁴ je otvorený aj pre slovenských prihlasovateľov, pretože jednou z jeho zmluvných strán je aj Európska únia. Nevyžaduje sa predchádzajúce podanie národnej prihlášky dizajnu, tzn. medzinárodná prihláška dizajnu je nezávislá na národnej ochrane. Medzinárodná prihláška dizajnu môže obsahovať až 100 samostatných dizajnov, ktoré však musia patriť do jednej triedy Locarnského triedenia¹⁵. WIPO vykoná iba formálny prieskum, pričom vecný prieskum (DV a TT 1, kapitola 9.5, str. 71) ponecháva na národné úrady vyznačených štátov.

¹¹ Pozri www.oapi.int

¹² Pozri www.aripo.org

¹³ Pozri <http://www.wipo.int/madrid/en/>

¹⁴ Pozri <http://www.wipo.int/hague/en/>

¹⁵ Pozri http://www.upv.sk/swif_data/source/pdf/systemy_triedenia/mtd_9_locarnske_triedenie.pdf

VOĽBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Príklad

Voľba stratégie ochrany duševného vlastníctva, ktoré vzniklo na univerzite, je významným medzníkom v procese transferu technológií do praxe, nakoľko ide o rozhodnutie smerujúce k naplánovaniu a realizácii jednotlivých krokov tohto procesu s cieľom maximalizovať úžitok z plánovanej ochrany duševného vlastníctva. V súvislosti s praktickým príkladom, ktorý tvorí prílohu tejto publikácie, bolo po zvolení spôsobov ochrany identifikovaných predmetov duševného vlastníctva najdôležitejšie, aby CTT univerzity zvolilo stratégiu ochrany pre účinnú látku potláčajúcu prejavy alergie na peľ (ide o nosnú technológiu v rámci prezentovaného príkladu). CTT preskúmalo rôzne možnosti ako uskutočniť kroky smerujúce k ochrane technológie, pričom v záverečnom štádiu sa rozhodlo medzi nasledujúcimi stratégiami:

1. príprava a podanie výlučne medzinárodnej PCT prihlášky a následne uskutočnenie voľby stratégie komercializácie;
2. príprava a podanie slovenskej patentovej prihlášky, následne uskutočnenie voľby stratégie komercializácie a do 12 mesiacov od podania prvej prihlášky príprava a podanie medzinárodnej PCT prihlášky;
3. zabezpečenie ochrany formou obchodného tajomstva bez ohľadu na spôsoby komercializácie technológie.

Výhodou prvej zvažovanej stratégie je nižšia procesná a finančná náročnosť (v porovnaní s druhou stratégiou) – pripravuje sa v rámci nej iba jedna prihláška, platí sa jedna odmena patentovému zástupcovi a hradia sa iba poplatky súvisiace s touto prihláškou. Nevýhodou je potreba uhradenia značných finančných prostriedkov už v počiatočnom štádiu transferu (podanie medzinárodnej PCT prihlášky je výrazne nákladnejšie ako podanie slovenskej patentovej prihlášky), kedy spravidla ešte nie je známy komerčný potenciál technológie a spôsob jej komercializácie. Naproti tomu podaním slovenskej patentovej prihlášky ako prvej prihlášky (podľa druhej stratégie) získa univerzita 12 mesiacov, ktoré

VOĽBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

môže využiť na komplexné posúdenie prínosov technológie, voľbu stratégie komercializácie, vyhľadanie komercializačných partnerov, prípadne založenie spin-off firmy. Tento čas pritom získa zaplatením iba zlomku sumy, ktorú je potrebné uhradiť v súvislosti s podaním medzinárodnej PCT prihlášky. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvnil CTT pri voľbe stratégie ochrany, bola aj možnosť publikovať články o účinnej látke vo vedeckých a odborných časopisoch, pričom tá sa pre pôvodcov technológie sprístupňuje až po podaní prvej prihlášky. CTT vo veci publikovania oslovilo pôvodcov, ktorí vyjadrili svoje jednoznačné stanovisko smerujúce k potrebe publikovať dosiahnuté výsledky. Na základe toho CTT vylúčilo tretiu uvedenú stratégiu zo zoznamu možných, uplatniteľných stratégií ochrany technológie, nakoľko v prípade zabezpečenia ochrany formou obchodného tajomstva publikovanie nie je možné.

Definitívne rozhodnutie o tom, ktorá stratégia sa bude realizovať uskutočnilo CTT najmä vzhľadom na dosiahnutie požadovaného cieľa – úspešnú komercializáciu technológie. To si vyžaduje paralelné rozhodnutie o budúcom spôsobe komercializácie technológie. Nakoľko voľba spôsobu a stratégie komercializácie je časovo náročná činnosť, jej uskutočnenie pred podaním prihlášky naráža na potrebu pôvodcov publikovať dosiahnuté výsledky. Optimálnym riešením je preto v tomto prípade druhá uvedená stratégia, v rámci ktorej zabezpečí CTT prípravu a podanie slovenskej patentovej prihlášky, čím sa minimalizuje zdržanie publikovania pri investícii relatívne nízkych finančných prostriedkov. Podaním tejto prihlášky vznikne tiež priestor (12 mesiacov) na zvolenie vhodného spôsobu a stratégie komercializácie, na základe čoho môže CTT pristúpiť k rozšíreniu ochrany prostredníctvom podania medzinárodnej PCT prihlášky.

Uplatnenie a udržiavanie, prípadne priebežná modifikácia stratégie ochrany sú v značnej miere závislé od priebehu komercializácie technológie. Pred rozšírením priemyselnoprávnej ochrany preto CTT posúdilo rôzne spôsoby komercializácie, najmä však:

VOĽBA STRATÉGIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. udelenie licencie na používanie technológie farmaceutickej firme;
2. založenie spin-off firmy na dovývoj technológie a umiestnenie finálneho produktu na báze tejto technológie na trh.

CTT tieto možnosti preskúmalo a predložilo vedeniu univerzity odporúčanie na založenie spin-off firmy. Uvedený postup bol zo strany vedenia univerzity schválený a CTT mohlo využiť najvhodnejšiu dostupnú stratégiu ochrany technológie (podanie medzinárodnej PCT prihlášky), a to už s ohľadom na prebiehajúci proces komercializácie. Pôvodná stratégia ochrany nezahŕňala plánovanie krokov súvisiacich s ochranou technológie po podaní medzinárodnej PCT prihlášky – tieto kroky bude potrebné zo strany CTT zvoliť podľa aktuálneho vývoja v spin-off firme, ktorej má byť technológia postúpená a zrealizovať ich v súčinnosti s jej orgánmi.

V prípade softvérového nástroja, ktorý bol vytvorený v priebehu vývoja účinnej látky, je voľba stratégie ochrany vopred determinovaná skutočnosťou, že softvér nie je možné v rámci krajín Európskej únie chrániť iným spôsobom ako prostredníctvom autorských práv k nemu, ako k autorskému dielu. Vhodným spôsobom ako zabrániť kopírovaniu tohto softvérového nástroja je využitie v súčasnosti dostupných a využívaných na to určených technických prostriedkov. Zvolenie vhodnej stratégie ochrany pre ostatné predmety duševného vlastníctva uvedené v príklade bolo ponechané na orgány spin-off firmy, ktorej úlohou bolo dovedenie technológie na báze účinnej látky do štádia finálneho produktu. Napríklad dizajn fľaše, ktorý bol na zákazku vytvorený na katedre dizajnu sa spin-off firma rozhodla chrániť formou zapísaného dizajnu, a to podaním národnej prihlášky na Slovensku (na ÚPV SR) a paralelne tiež prihlášky dizajnu Spoločenstva do OHIMu v Alicante.



REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.1

Od podania prihlášky po získanie ochrany

Cieľom tejto kapitoly je oboznámiť vedeckovýskumných pracovníkov a pracovníkov CTT so štandardnými postupmi, ktoré súvisia s realizáciou ochrany duševného vlastníctva po výbere vhodnej stratégie ochrany; o voľbe stratégie ochrany viac v kapitole 2, str. 11. S ohľadom na skutočnosť, že registračný princíp sa uplatňuje iba pri realizácii ochrany priemyselného vlastníctva (DV a TT 1, kapitola 2, str. 6), zaoberá sa ďalej táto kapitola výlučne procesmi súvisiacimi s registráciou predmetov priemyselného vlastníctva. Je potrebné si uvedomiť, že **podaním príslušnej prihlášky začína osobitné konanie** (na Slovensku tzv. správne konanie), ktoré má svoje záväzné pravidlá a prihlasovateľovi (akademickej alebo vedeckovýskumnej inštitúcii) vzniká v rámci neho celý rad povinností. Vo všeobecnosti možno tieto povinnosti zhrnúť do dvoch skupín:

- **povinnosť súčinnosti vo vzťahu k registračnému úradu** (najmä riadne odpovedanie na úradné výzvy a výmery; dodržiavanie zákonných a úradom určených lehôt);
- **povinnosť poplatková** (riadne a včasné plnenie poplatkových povinností); o poplatkoch, ich výške a spôsobe uhrádzania viac v kapitole 4, str. 41

Prípadné zanedbanie týchto povinností či procesná pasivita prihlasovateľa má takmer vždy za následok **zastavenie konania o prihláške** a súvisiacu **stratu práva prednosti** z tejto prihlášky; o práve prednosti viac v kapitole 2, str. 11. V prípade, že prihlasovateľ potrebuje na splnenie doručenej úradnej výzvy viac času, je potrebné, aby sa ešte pred uplynutím stanovenej lehoty písomne obrátil na úrad so **žiadosťou o predĺženie lehoty**. Predĺžiť však nie je možné zákonné lehoty a ani lehoty na zaplatenie poplatkov. Ak prihlasovateľovi nie je zrejmé, čo presne od neho úrad vo výzve žiada alebo sám nevie, ako odstrániť namietané nedostatky, má možnosť požiadať úrad o podrobnejšiu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne) alebo môže využiť odborné služby patentového zástupcu. Pri realizácii jednotlivých spôsobov priemyselnoprávnej ochrany sa prihlasovateľ stretne s ďalšími, špecifickými povinnosťami, ktoré

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

musí splniť, aby predmetu jeho prihlášky mohla byť priznaná ochrana.

3.2 Patent

Patent je ochranný dokument, ktorým štát poskytuje majiteľovi výlučné právo na využívanie konkrétneho vynálezu a to na svojom (štátnom) území a počas ohraničenej doby (maximálne 20 rokov). Prakticky v každom štáte je pre tento účel zriadený tzv. **patentový úrad**, ktorý je zákonom poverený prijímať patentové prihlášky, posudzovať patentovateľnosť prihlásených vynálezov a v mene štátu udeľovať patenty. Na Slovensku je to Úrad priemyselného vlastníctva SR¹ (ÚPV SR) so sídlom v Banskej Bystrici. O patentovú ochranu vo viacerých európskych štátoch je možné požiadať podaním európskej patentovej prihlášky na Európsky patentový úrad² (EPÚ) so sídlom v Mníchove, ktorý udeľuje tzv. európsky patent a od roku 2014 aj jednotný patent

KONANIE O PATENTOVEJ PRIHLÁŠKE NA ÚPV SR

Po tom, čo prihlasovateľ (inštitúcia) zaplatí poplatok za podanie prihlášky, úrad vykoná tzv. **predbežný prieskum**. Jeho cieľom je najmä odstrániť prípadné formálne nedostatky prihlášky. Ak by napríklad prihláška neobsahovala všetky povinné súčasti (2x žiadosť o udelenie patentu, 3x opis vynálezu, aspoň jeden uplatnený patentový nárok, anotácia, prípadne výkresy) a prihlasovateľ tieto nedostatky na základe úradnej výzvy neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví. V rámci predbežného prieskumu úrad pristúpi k zamietnutiu len tých prihlášok, ktorých predmet je zjavne nepatentovateľný (napr. je vylúčený z ochrany; DV a TT 1, kapitola 9.3, str. 63) alebo zjavne ne tvorí jednu vynálezcovskú myšlienku (tzv. nejednotnosť a priori). **Patentovými nárokmi** má byť jasne a stručne vymedzený predmet ochrany a to pomocou technických znakov vynálezu. Každý patentový nárok býva vyjadrený

¹ Pozri www.upv.sk

² Pozri www.epo.org

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

spravidla jednou vetou, rozdelenou na úvodnú časť (vrátane názvu vynálezu) a význakovú časť, ktorá obsahuje výlučne tie technické znaky, na ktoré sa požaduje ochrana.

Po úspešnom vykonaní predbežného prieskumu nasleduje **zverejnenie prihlášky** vo Vestníku ÚPV SR. Úrad prihlášku zverejní z úradnej moci po 18 mesiacoch od dátumu prednosti. Môže ju zverejniť aj skôr, ak o to prihlasovateľ požiadava do 12 mesiacov od dátumu prednosti a zaplatí príslušný poplatok; o význame zverejnenia prihlášky v patentovej stratégii viac v kapitole 2. Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti prihláseného vynálezu a to až do ukončenia konania o prihláške.

Konanie o patentovej prihláške vrcholí vykonaním tzv. **úplného prieskumu**, v rámci ktorého úrad posudzuje, či sú splnené všetky zákonné podmienky na udelenie patentu, teda či je prihlasovaný vynález nový, zahŕňa vynálezovskú činnosť, je priemyselne využiteľný a nie je vylúčený z ochrany (DV a TT 1, kapitola 9.3, str. 63). Na rozdiel od predbežného prieskumu úrad nevykonáva úplný prieskum povinne z úradnej moci, ale je potrebná žiadosť prihlasovateľa (alebo aj tretej osoby) a zaplataenie poplatku. Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu sa musí podať najneskôr do 36 mesiacov od podania prihlášky, pričom túto žiadosť nie je možné vziať späť. Úrad je síce oprávnený vykonať úplný prieskum z úradnej moci, ale túto zákonnú kompetenciu využíva výnimočne a prihlasovateľ sa na to nemôže spoliehať, ak má záujem ďalej pokračovať v konaní. V praxi to znamená, že ak prihlasovateľ žiadosť o vykonanie úplného prieskumu sám nepodá, úrad konanie o prihláške zastaví. Úrad neupozorňuje prihlasovateľa na blížiaci sa koniec lehoty na podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu. Zodpovednosť za jej prípadné zmeškanie nesie prihlasovateľ a je preto namieste dôsledná kontrola a určenie zodpovednej osoby v rámci inštitúcie, ktorá bude sledovať včasné podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu (napr. vedúci CTT). Úrad v rámci úplného prieskumu vykoná **rešerš na stav techniky** (DV a TT 1,

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

kapitola 9.3, str. 63 až 66) a vyhodnotí jej výsledky vo vzťahu k podmienkam novosti a vynálezovskej činnosti. Úrad tiež dôkladne posúdi priemyselnú využiteľnosť vynálezu a prípadné námietky oznámi prihlasovateľovi. Ten **môže upraviť prihlášku** (napr. zmeniť patentové nároky, opis a výkresy), pričom však tieto zmeny nesmú ísť nad rámec pôvodného podania prihlášky. Otázkou, ktoré zmeny sú neprípustné, je nutné zodpovedať s ohľadom na konkrétne okolnosti. V zásade však platí, že rozsah nárokovanej ochrany vymedzujú patentové nároky a preto je dôležité porovnať ich pôvodné znenie s plánovanou zmenou. Výsledkom musí byť vždy užší (alebo rovnaký) rozsah ochrany. Zmeny idú nad rámec pôvodného podania vždy, ak spočívajú v pridaní alebo zmene podstatných technických znakov, prípadne vo vypustení čo aj nepodstatných znakov (rozširuje sa tým ochrana) a ak zároveň tieto úpravy nevyplývajú z pôvodných podkladov prihlášky. Z uvedených dôvodov je možné odporučiť, aby prihlasovateľ (inštitúcia) pred vykonaním úpravy prihlášky požiadal o **stanovisko pôvodcu** (vedeckovýskumného pracovníka) a plánovanú úpravu konzultoval s patentovým zástupcom.

Do 10 rokov od podania patentovej prihlášky má prihlasovateľ možnosť **odbočiť na prihlášku úžitkového vzoru** so zachovaním práva prednosti pôvodnej patentovej prihlášky. Ak už úrad o patentovej prihláške rozhodol, odbočenú prihlášku úžitkového vzoru je potrebné podať do 2 mesiacov od rozhodnutia úradu. K odbočenej prihláške úžitkového vzoru je prihlasovateľ povinný do 3 mesiacov pripojiť rovnopis patentovej prihlášky; úrad prihlasovateľa na splnenie tejto povinnosti nevyzýva. Ak prihlasovateľ včas nepredloží rovnopis patentovej prihlášky, prihlasovateľ z nej stratí právo prednosti.

Kladný výsledok úplného prieskumu znamená pre prihlasovateľa úspešné završenie jeho snaženia. Úrad mu oznámi ukončenie úplného prieskumu a vyzve ho na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny. Ak by prihlasovateľ z akýchkoľvek dôvodov tento poplatok nezaplatil, úrad konanie o prihláške zastaví. Je preto potrebné riadne a včas zaplatiť tento poplatok

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

a počkať na rozhodnutie o udelení patentu a následne doručenie patentovej listiny (2x). V patentovej listine je vždy uvedený aj pôvodca/ovia vynálezu. Udelenie patentu úrad zapíše do registra a zverejní vo vestníku.

NIKTORÉ OSOBITOSTI V KONANÍ O EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKE

Európsku patentovú prihlášku môžu slovenskí prihlasovatelia podať priamo na Európsky patentový úrad (EPÚ) alebo na ÚPV SR a to aj v slovenskom jazyku. Ak do jedného mesiaca predložia jej preklad do nemčiny, angličtiny alebo francúzštiny, prihlasovací poplatok sa zníži o 20%. Európsky patentový úrad vykoná predbežný aj úplný prieskum, zverejní prihlášku a nakoniec, ak sú splnené všetky podmienky, rozhodne o udelení európskeho patentu. Po zverejnení oznámenia o jeho udelení v Európskom patentovom vestníku má majiteľ minimálne 3 mesiace (dlhšiu lehotu môžu stanoviť jednotlivé členské štáty) na to, aby notifikoval európsky patent v tých členských štátoch EPO, v ktorých má záujem o patentovú ochranu. Majiteľ európskeho patentu si pri notifikácii môže namiesto patentovej ochrany v danom štáte zvoliť aj ochranu prostredníctvom ochrany úžitkovým vzorom, ak je tento spôsob ochrany na národnej úrovni možný. Po notifikácii patentu na príslušnom národnom patentovom úrade, ktorá zahŕňa aj predloženie prekladu celého európskeho patentového spisu do úradného jazyka, sa európsky patent spravuje rovnakým režimom ako národný patent. Z európskej patentovej prihlášky možno odbočiť na prihlášku úžitkového vzoru za rovnakých podmienok ako pri odbočení z patentovej prihlášky.

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.3

Úžitkový vzor

V prihláške úžitkového vzoru prihlasovateľ uvedie žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov spolu s názvom technického riešenia (2x), opis technického riešenia, prípadne výkresy, aspoň jeden nárok na ochranu a anotáciu (3x). Po odstránení prípadných formálnych a vecných nedostatkov podkladov prihlášky úrad vykoná na predmet technického riešenia **rešerš na stav techniky**, jej výsledok oznámi prihlasovateľovi a **prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní** a zverejnenie oznámi vo vestníku. Prihlasovateľ môže do 3 mesiacov od podania prihlášky požiadať úrad o **odklad zverejnenia prihlášky**, najdlhšie však do uplynutia 15 mesiacov od podania prihlášky.

Na rozdiel od konania o patentovej prihláške môže ktokoľvek po zverejnení prihlášky úžitkového vzoru v lehote troch mesiacov podať **námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra**, pričom namietateľ sa stáva riadnym účastníkom konania. Dôvodom námietok môže byť najmä **nedostatok novosti alebo nezrejmosti technického riešenia** (DV a TT 1, kapitola 9.3, str. 63), ktoré úrad z vlastnej iniciatívy neskúma a neposudzuje. Úrad teda počas konania o prihláške úžitkového vzoru **úplný vecný prieskum nevykonáva**. Ak sa prihlasovateľ k podaným námietkam riadne a včas nevyjadrí, úrad konanie o prihláške zastaví a neskúma dôvodnosť podaných námietok.

Aj po zápise môže byť úžitkový vzor vymazaný so spätnými účinkami na základe návrhu preukazujúceho nesplnenie podmienok ochrany. Keďže úrad pri registrácii úžitkového vzoru nevykonáva úplný vecný prieskum (ako v konaní o patentovej prihláške), úžitkový vzor má povahu **podmienej ochrany**, ktorá je vždy napadnuteľná vo výmazovom konaní. Na túto skutočnosť je potrebné pamätať počas celého procesu transferu technológií, vrátane plánovanej komercializácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti.

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Do 3 rokov od podania prihlášky úžitkového vzoru má jeho prihlasovateľ (majiteľ) možnosť podať **patentovú prihlášku na zhodný predmet** so zachovaním dátumu podania (dátumu prednosti) pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru. Ak však bolo konanie o prihláške úžitkového vzoru zastavené alebo táto prihláška bola zamietnutá, patentovú prihlášku je potrebné podať do 2 mesiacov od rozhodnutia úradu. K patentovej prihláške je potrebné do 3 mesiacov pripojiť rovnopis prihlášky úžitkového vzoru; nestačí sa na prihlášku len odvolať. Úrad pritom na doloženie rovnopisu prihlášky úžitkového vzoru nevyžýva; o ochrane patentom alebo úžitkovým vzorom viac v DV a TT 1, kapitola 8.3, str. 53.

Výsledným riešením môže byť aj **paralelná ochrana toho istého vynálezu patentom a súčasne úžitkovým vzorom**, ktorá pri dodržaní príslušných lehôt umožňuje efektívne skombinovať výhody oboch uvedených spôsobov ochrany výsledkov vedeckovýskumnej činnosti.

3.4

Dizajn

V prihláške dizajnu možno uviesť jeden dizajn (jednoduchá prihláška) alebo viac dizajnov (hromadná prihláška), ktoré patria do jednej triedy Locarnského triedenia.³ Prihláška musí vždy obsahovať reprodukovateľné vyobrazenie (3x) každého dizajnu. V prípade **hromadnej prihlášky** je potrebné k nej pripojiť samostatný zoznam všetkých prihlasovaných dizajnov v jednotlivých pohľadoch, ktoré by mali byť postupne očíslované dvojicou čísiel oddelených bodkou (napr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), kde prvé číslo označuje poradie dizajnu v hromadnej prihláške a druhé číslo pohľad na tento dizajn; uvedený príklad teda označuje tretí dizajn v štyroch pohľadoch. Povinnou súčasťou prihlášky je **určenie výrobku** (3x), v ktorom je dizajn stelesnený, alebo na ktorom je použitý (napr. spätné zrkadlo automobilu). Je na uvážení prihlasovateľa, či k prihláške pripojí aj stručný opis vyobrazenia s vysvetlením dizajnu na uľahčenie orientácie.

³ Pozri http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/systemy_triedenia/mtd_9_locarnske_triedenie.pdf

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

V prihláške dizajnu musí byť uvedený jeho pôvodca resp. pôvodcovia.

Úrad po odstránení prípadných formálnych nedostatkov prihlášky vykoná jej **vecný prieskum**, v rámci ktorého zisťuje, či sú splnené podmienky na zápis dizajnu, teda či je dizajn nový a či má osobitý charakter (DV a TT 1, kapitola 9.5, str. 71). Prihlasovateľ môže kedykoľvek počas konania obmedziť počet dizajnov v hromadnej prihláške, prípadne ju rozdeliť a podať vylúčenú prihlášku. Ak je výsledok prieskumu kladný, **úrad zapíše dizajn do registra** a zverejní ho vo vestníku. Prihlasovateľ môže požiadať o odklad zverejnenia dizajnu max. na 30 mesiacov od podania prihlášky. Dizajn je jediný predmet priemyselného vlastníctva, ktorému za istých okolností môže byť poskytnutá ochrana ešte pred zverejnením.

Zapísaný dizajn je možné z registra **vymazať so spätnými účinkami**, ak úrad dodatočne zistí (aj bez návrhu), že dizajn nie je nový alebo nemá osobitý charakter. Na návrh dotknutej osoby úrad dizajn vymaže, ak zasahuje do starších práv k ochrannej známke alebo autorskému dielu.

3.5

Ochranná známka

Základnými náležitosťami prihlášky ochrannej známky sú **označenie** v reprodukovateľnom vyobrazení (znení) a **zoznam tovarov alebo služieb** zatriedený podľa Nicejského triedenia.⁴ Prihlásené označenie nie je možné meniť, a preto by mala byť predmetom prihlášky až finálna verzia označenia. Zoznam tovarov alebo služieb možno do zápisu ochrannej známky zúžiť alebo prihlášku rozdeliť a pokračovať v konaní len s časťou pôvodného zoznamu tovarov alebo služieb. Nedostatky v zatriedení tovarov alebo služieb pomôže odstrániť konzultácia so známkovým expertom priamo na úrade alebo vo vybranej patentovej kancelárii.

⁴ Pozri http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/systemy_triedenia/2_diel_Triednik_10vydanie.pdf

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Úrad preskúma zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia (DV a TT 1, kapitola 9.8, str. 74) a prihlasovateľovi písomne oznámi výsledok prieskumu. Niektoré zákonné prekážky zápisnej spôsobilosti je možné prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania pred podaním prihlášky (angl. *acquired distinctiveness*) alebo zúžením zoznamu tovarov alebo služieb. Následne úrad prihlášku zverejní vo vestníku, odkedy začne plynúť trojmesačná lehota na podanie námietok proti zápisu ochrannej známky do registra zo strany dotknutých subjektov. Prihlasovateľ by mal byť v tejto fáze aktívny a na výzvu úradu sa riadne a včas vyjadriť k podaným námietkam, pretože v opačnom prípade úrad konanie o prihláške – bez skúmania dôvodnosti námietok – zastaví. Námietky môžu byť podané len z dôvodov existencie starších práv, ktorými sú napr. skoršia ochranná známka, skoršia známka s dobrým menom, všeobecne známa známka, nezapísané označenie používané v obchodnom styku, obchodné meno podnikateľa alebo autorské dielo či dizajn. V konaní o námietkach platí, že namietateľ po uplynutí trojmesačnej lehoty na podanie námietok nemôže rozšíriť už uplatnené dôvody námietok a ani predložiť ďalšie dôkazy. Vzhľadom na špecifický charakter námietkového konania sa odporúča využitie služieb patentového zástupcu.

Popri námietkach existuje možnosť podania pripomienok spochybňujúcich zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia a prihlášky. Ak bol prihlasovateľ úspešný v námietkovom konaní a neexistuje iná zákonná prekážka, úrad označenie zapíše do registra a oznámi to vo vestníku. Zápisom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky. Ochrannú známku by mal jej majiteľ skutočne používať; v opačnom prípade sa vystavuje riziku zrušenia ochrannej známky, ktoré môže úradu navrhnúť akákoľvek tretia osoba. Rozsah a dĺžka používania ochrannej známky má vplyv nielen na udržanie práv majiteľa, ale aj na jej komerčnú hodnotu. Na rozdiel od ostatných predmetov priemyselnoprávnej ochrany pri ochrannej známke platí: „čím staršia a viac používaná, tým hodnotnejšia“.

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.6

Topografia polovodičových výrobkov

Prihláška topografie polovodičového výrobku by mala obsahovať žiadosť o zápis topografie do registra (1x), podklady umožňujúce identifikáciu topografie, prípadne aj samotný polovodičový výrobok (2x); podkladmi môžu byť fotografie, výkresy alebo masky polovodičového výrobku, z ktorých sú zrejmé detaily rozloženia jednotlivých vrstiev polovodičového výrobku a to chronologicky podľa výrobného postupu. Úrad nevykonáva **žiadny vecný prieskum** a zapíše topografiu do registra po splnení formálnych náležitostí.

3.7

Šľachtiteľské osvedčenie

Vzor prihlášky na udelenie šľachtiteľského osvedčenia tvorí prílohu zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín. Prihláška sa podáva na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR⁵, ktoré pri vecnom prieskume spolupracuje s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym⁶ (ÚKSUP). Ministerstvo prihlášku najprv zapíše do registra prihlášok a do 3 mesiacov od podania zverejní vo vestníku oznámenie o podaní prihlášky. Prihlasovateľ je povinný na výzvu ÚKSUP bezplatne dodať množiteľský materiál odrody v požadovanej lehote, množstve, kvalite a na určené miesto. ÚKSUP odborne preskúma odrodu (DV a TT 1, kapitola 9.7, str. 73) a ministerstvu o tom zašle správu spolu s úradným opisom odrody. Ak by sa prihlasovateľ po podaní prihlášky na ministerstvo dodatočne rozhodol podať aj **prihlášku na udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín** na Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín⁷ (CPVO), mal by túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu, inak sa vystavuje riziku uloženia pokuty až do 1 500 €. Ministerstvo v prípade podania paralelnej prihlášky na CPVO preruší konanie až do ukončenia konania pred CPVO, resp. do ukončenia platnosti práv Spoločenstva k odrodám rastlín.

⁵ Pozri www.mpsr.sk

⁶ Pozri www.uksup.sk

⁷ Pozri www.cpvo.europa.eu

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Príklad

Priemyselné práva sú na rozdiel od práv autorských formálne a pri realizácii ochrany priemyselného vlastníctva sa uplatňuje tzv. registračný princíp. To znamená, že ochrana nevzniká momentom vytvorenia predmetu priemyselných práv a jeho vyjadrenia navonok v zmyslami vnímateľnej podobe, ako je tomu pri autorských dielach (napr. vyvinutím účinnej látky, vytvorením originálnej fľaše alebo názvu nápoja).

Realizácia ochrany priemyselného vlastníctva vyžaduje uskutočnenie určitých formálnych úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie ochrany. Uvedené formálne kroky sa dokonca líšia v závislosti od toho, či ide o získanie patentovej ochrany na novú účinnú látku potláčajúcu prejavy alergie, ochrany dizajnu na fľašu originálneho tvaru alebo ochrany ochrannou známkou s názvom „ARGILL“. Spomínané odlišnosti spočívajú nielen v rozdielnom formálnom postupe v rámci konania o získanie ochrany, či rozdielnej výške správnych poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť, ale aj v rôznych orgánoch, ktoré príslušnú ochranu poskytujú v závislosti od toho, či sa bude požadovať národná, európska alebo medzinárodná ochrana patentu, dizajnu a ochrannej známky.

Z príkladu je zrejmé, že Univerzita podala najprv národnú (slovenskú) patentovú prihlášku. Na podanie patentovej prihlášky bola Univerzita oprávnená preto, lebo disponuje právom na riešenie, ktoré získala pred podaním prihlášky tým, že si u pôvodcov, ktorí sú jej zamestnancami, uplatnila právo na riešenie. Rovnaký postup Univerzita uplatnila aj v prípade dizajnu fľaše, ktorý vytvorili zamestnanci katedry dizajnu. Z uplatnenia práva na riešenie nevyplynula Univerzite povinnosť podať patentovú prihlášku, resp. prihlášku dizajnu, CTT univerzity sa však rozhodlo tieto prihlášky podať (na základe posúdenia prínosov technológie a voľby stratégie ochrany a komercializácie). Prihlasovacím úradom pre podanie slovenskej patentovej prihlášky je Úrad

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

priemyselného vlastníctva SR (ďalej „ÚPV SR“) v Banskej Bystrici. Podanie patentovej prihlášky (platí to rovnako aj pri podaní prihlášky dizajnu a ochranej známky) je rozhodujúcim okamihom pre získanie ochrany. Dňom podania patentovej prihlášky na ÚPV SR sa začalo konanie o tejto prihláške a Univerzite vzniklo právo prednosti (obdobne to platí aj v konaní o prihláške dizajnu a ochranej známky). Za podanie prihlášky Univerzita uhradila prihlasovací poplatok vo výške 53 EUR, inak by konanie o prihláške bolo zastavené. Už v tejto fáze konania Univerzita podala žiadosť o úplný prieskum. Za podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu uhradila správny poplatok vo výške 116 EUR, keďže patentová prihláška obsahovala do 10 uplatnených patentových nárokov.

ÚPV SR preskúmal Univerzitou podanú patentovú prihlášku v dvoch fázach. V rámci vykonaného predbežného prieskumu zisťoval najmä zjavné vecné nedostatky prihlášky spočívajúce v zjavných výlukách z patentovateľnosti napr. z dôvodu, že obchodné využívanie technológie by mohlo byť v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, ako aj formálne vady podanej prihlášky súvisiace s nedostatočnou alebo nesprávnou identifikáciou prihlasovateľa. ÚPV SR v rámci skúmania zjavných vecných nedostatkov zisťoval, či na využívanie technológie nie je potrebné usmrcovať včely, čo sa nepotvrdilo. Keďže prihláška nemala iné zjavné vecné nedostatky, ÚPV SR prihlášku nezamietol (obdobne to platí aj v konaní o prihláške dizajnu). Formálnou vadou bolo podanie prihlášky zo strany farmaceutickej fakulty Univerzity, nie samotnej Univerzity. Nakoľko išlo o odstrániteľný formálny nedostatok, ÚPV SR upozornil Univerzitu a vyzval ju na jeho odstránenie. Univerzita nedostatok v úradom určenej lehote odstránila, a preto ÚPV SR v konaní o prihláške pokračoval, inak by musel konanie zastaviť (obdobne to platí aj v konaní o prihláške dizajnu).

Vzhľadom na potrebu Univerzity včas reagovať na výzvy ÚPV SR, Univerzita počas celého konania aktívne spolupracovala s pôvodcami technoló-

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

gie. Povinnosť pôvodcov poskytovať Univerzite v rámci konania pred ÚPV SR potrebnú súčinnosť, vrátane povinnosti poskytnúť jej túto súčinnosť bez zbytočného odkladu, vyplýva zo smernice o ochrane duševného vlastníctva prijatej na Univerzite.

Keďže nedošlo k zamietnutiu prihlášky ani k zastaveniu konania, prihláška bola zverejnená po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti (v tomto prípade od podania prihlášky) a zverejnenie bolo oznámené vo Vestníku ÚPV SR. Po zverejnení prihlášky mohol ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti účinnej látky, na ktoré by ÚPV SR prihliadol v rámci úplného prieskumu patentovej prihlášky. Takéto pripomienky podané neboli. Ako bolo spomenuté, Univerzita požiadala o úplný prieskum už pri podaní patentovej prihlášky, pričom túto žiadosť mohla podať najneskôr do 36 mesiacov odo dňa podania prihlášky. Pokiaľ by žiadosť o úplný prieskum nebola podaná, ÚPV SR by konanie o prihláške zastavil.

Keďže v rámci úplného prieskumu nebolo zistené, že účinná látka nie je patentovateľná (napr. pre novosť, alebo chýbajúcu vynálezcovskú činnosť, či priemyselnú využiteľnosť), ÚPV SR prihlášku nezamietol a udelil patent. Univerzita sa stala majiteľom patentu, pričom ako pôvodcovia sú uvedení zamestnanci Univerzity (farmaceutickej fakulty), ktorí technológiu vytvorili (obdobne to platí aj o pôvodcoch dizajnu). ÚPV SR vydal Univerzite patentovú listinu a udelenie patentu oznámil vo svojom Vestníku. Za vydanie patentovej listiny Univerzita zaplatila príslušný správny poplatok vo výške 66 EUR a za udržiavanie patentu bude Univerzita každoročne platiť udržiavacie poplatky. Univerzita sa rozhodla rozšíriť patentovú ochranu novej účinnej látky aj o ďalšie krajiny podaním medzinárodnej patentovej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty-PCT). Podanie medzinárodnej patentovej prihlášky Univerzita uskutočnila do 12 mesiacov od podania slovenskej prihlášky, v rámci ktorých si uplatnila prioritu zo skoršej slovenskej patentovej prihlášky podanej na ÚPV SR. Hoci prihlášku PCT mohla

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

podat' priamo aj na Medzinárodnom úrade WIPO v Ženeve, podala ju prostredníctvom ÚPV SR. Univerzita zaplatila prihlasovací poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky PCT vo výške 66 EUR a poplatok za medzinárodné podanie vo výške 1.084 EUR. Konanie o medzinárodnej prihláške prebehlo v dvoch fázach, tzv. medzinárodnej a národnej. V rámci medzinárodnej fázy konania sa vykonala medzinárodná rešerš a Univerzita zaplatila rešeršný poplatok vo výške 1.875 EUR. Cieľom rešerše bolo zistenie relevantného známeho stavu techniky vzťahujúceho sa k novej účinnej látke. Na základe vykonanej rešerše a po obdržaní medzinárodnej rešeršnej správy Univerzita vykonala úpravu nárokov medzinárodnej prihlášky, keďže bola zistená kolízia so skorším japonským patentom, pričom úpravy boli vykonané len v rozsah vynálezu uvedenom v pôvodne podanej prihláške. Medzinárodný úrad zverejnil medzinárodnú prihlášku po uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority, zaslal túto prihlášku národným úradom, ktoré Univerzita určila v patentovej prihláške. Univerzita vstúpila do národnej fázy konania a začala konanie pred národnými patentovými úradmi krajín, v ktorých žiadala o ochranu. So vstupom do národnej fázy Univerzita bola povinná uhradiť ďalšie správne poplatky v súlade s národnou legislatívou a odmeny pre zástupcov, ktorí boli oprávnení konať pred príslušným národným úradom a zabezpečili preklad prihlášky do úradného jazyka danom štáte.

Konanie o prihláške dizajnu ako aj konanie o prihláške ochrannej známky nie je z formálneho a časového hľadiska také náročné, ako konanie o patentovej prihláške. V prípade dizajnu fľaše Univerzita podala jednoduchú národnú prihlášku dizajnu a zaplatila správny poplatok vo výške 40 EUR. Súčasťou podanej prihlášky bolo aj vyobrazenie fľaše a zatriedenie podľa príslušného medzinárodného triedenia. Keďže predmet prihlášky dizajnu spĺňal podmienky pre zápis, ÚPV SR zapísal dizajn do registra a Univerzita sa stala majiteľom zapísaného dizajnu. ÚPV SR vydal Univerzite osvedčenie o zápise dizajnu do registra, dizajn zverejnil a zápis oznámil vo Vestníku.

REALIZÁCIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Aj v prípade podania národnej (slovenskej) ochrannej známky „ARGILL“ bol prihlasovacím úradom ÚPV SR. Univerzita za podanie prihlášky individuálnej ochrannej známky zaplatila správny poplatok vo výške 166 EUR. Proti zápisu tohto označenia do registra boli podané námietky z dôvodu existencie staršej ochrannej známky „ARAGOL“ zapísanej pre podobné tovary a služby, pričom namietateľ namietal existenciu pravdepodobnosti zámeny obidvoch označení. Keďže námietky neboli podané v lehote 3 mesiacov od zverejnenia prihlášky vo Vestníku, ÚPV SR konanie o námietkach zastavil. Vzhľadom na splnenie podmienok na zápis označenia „ARGILL“ do registra, ÚPV SR toto označenie zapísal. Účinky zápisu nastali dňom zápisu do registra a Univerzita sa stala majiteľom ochrannej známky „ARGILL“. ÚPV SR vydal osvedčenie o zápise tejto ochrannej známky do registra a oznámil to vo Vestníku.

Vzhľadom na funkciu prihlasovanej slovnej ochrannej známky „ARGILL“ v oblasti reklamy a propagácie liečiva sa spočiatku uvažovalo o podaní prihlášky ochrannej známky nie Univerzitou, ale zo strany spin-off firmy, ktorá príslušné marketingové aktivity realizuje. O tejto možnosti bolo možné uvažovať aj preto, lebo pri ochranných známkach neexistujú zákonné obmedzenia ako v prípade zamestnaneckého vynálezu alebo zamestnaneckého dizajnu. Keďže prihlášku podala a majiteľkou ochrannej známky sa stala Univerzita, spin-off používa označenie „ARGILL“ na základe licenčnej zmluvy uzavretej s Univerzitou.



ADMINISTRATÍVNE POPLATKY SÚVISIACE S OCHRANOU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Administratívne poplatky, medzi ktoré sa radia správne poplatky a udržiavacie poplatky, predstavujú úhradu v konkrétnej mene, ktorú vyberá štát prostredníctvom ním určených inštitúcií za to, že majiteľ predmetov duševného vlastníctva získa na určité obdobie monopol na ich používanie. Každý štát si stanovuje vlastný systém platenia poplatkov – podložený legislatívou, a to v závislosti od toho, v akom vzťahu je s ním príslušná inštitúcia. Existujú samofinancujúce sa inštitúcie, napr. úrad v Nemecku, Európsky patentový úrad (EPO), Patentový a známkový úrad Spojených štátov amerických (USPTO), inštitúcie s kombinovaným financovaním (napr. v Maďarsku) alebo také, ktoré sú úplne napojené na štátny rozpočet, napr. v Čechách, Poľsku alebo na Slovensku.

V Slovenskej republike je podľa kompetenčného zákona č. 575/2001 Z. z. poverený výkonom priemyselného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ÚPV) so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý patrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy. Jeho činnosť je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry SR je poverené výkonom štátnej správy vo veciach autorského práva a s ním súvisiacich práv a je taktiež financované zo štátneho rozpočtu. To znamená, že všetky poplatky, ktoré tieto organizácie vyberajú sú príjmom štátneho rozpočtu.

Administratívne poplatky, ktoré sa platia v súvislosti s ochranou duševného vlastníctva v SR je možné rozdeliť na správne poplatky a udržiavacie poplatky. Obidva druhy poplatkov súvisia s ochranou predmetov priemyselného vlastníctva. Za právnu ochranu predmetov podľa autorského zákona nie je potrebné platiť žiadne poplatky, keďže autorské právo, práva súvisiace s autorským právom aj osobitné právo k databáze vznikajú neformálne, splnením pojmových znakov upravených v autorskom zákone. Pri kompletnej ochrane predmetov priemyselného vlastníctva je však potrebné počítat aj s ďalšími finančnými nákladmi a odmenami, ktoré sú uvedené ďalej.

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY SÚVISIACE S OCHRANOU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

4.1

Správne poplatky

Na predmety priemyselného vlastníctva sa vzťahuje **zákon č. 145/1995 Z.z.** o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), ktorý patrí do kompetencie Min. financií SR.

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov. Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona. Časť XVI tohto sadzobníka je určená priemyselným právam, a to v položkách 214 až 235. V úvode (položka 214 a 215) obsahuje platby za úkony, ktoré sú všeobecné a platia pre všetky predmety priemyselného vlastníctva. Ide o predĺženia lehôt, vydania druhopisu výpisu z registrov. Ďalej sú to žiadosti o pokračovanie v konaní, uvedenie do predošlého stavu, vydanie osvedčenia o práve prednosti. Sadzobník ďalej podľa jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva stanovuje pevnú sumu, ktorú je poplatník (prihlasovateľ) povinný uhradiť ÚPV. Poplatky sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva. Podaním vzniká zároveň aj poplatková povinnosť. Ak poplatok za podanie prihlášky nebol zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy ÚPV na jeho zaplatenie. Ak poplatok nebude zaplatený, ÚPV úkon nevykoná a konanie zastaví. Správne poplatky sa hradia v eurách prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovým poukazom na depozitný účet úradu vedený v štátnej pokladnici. Na platobnom doklade je potrebné uviesť:

Názov účtu **Depozitný účet ÚPV SR BB**

Číslo účtu **7000060750/8180**

Konštantný symbol **0558**

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY SÚVISIACE S OCHRANOU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Variabilný symbol je identifikáciou platby a je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód začína zľava jednomiestnym prefixom 1, po ktorom nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky, ktoré prideliuje Úrad (napr. 1015002000 je variabilný symbol pre patentovú prihlášku zn. spisu PP 1500-2000). Špecifický symbol sa uvádza 08 (v prípade podania patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami) alebo 09 (v prípade podania patentovej prihlášky iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami). Každý predmet priemyselného vlastníctva má pridelený kód pre variabilný symbol a je uvedený na zadnej strane prihlasovacieho tlačiva v časti inštrukcia pre prihlasovateľa.

Výška správnych poplatkov zodpovedá náročnosti konania a je odvodená od výšky obdobných poplatkov v zahraničí. Stratégia tvorby poplatkov je všade rovnaká; prihlasovacie poplatky sú najnižšie, pričom sa uplatňuje diferenciacia medzi fyzickou a právnickou osobou, najvyššie sú udržiavacie poplatky. Napríklad správny poplatok za podanie patentovej prihlášky je pre fyzickú osobu 27 €, pre právnickú osobu 53 €. Najnáročnejší úkon - úplný prieskum stojí 116 € do 10 patentových nárokov plus 17 € za každý ďalší patentový nárok. Poplatok za vydanie patentovej listiny (do 10 strán) je 66 €. Pre dizajn je prihlasovací poplatok nižší - pre pôvodcu 20 € a pre iných prihlasovateľov 40 €.

Po ukončení konania predmetov priemyselného vlastníctva či už formou udelenia (patenty, dodatkové osvedčenia) alebo zápisom (úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka a pod.) je potrebné dbať na predlžovanie ich platnosti. Pri patentoch ide o „udržiavacie poplatky“ pri ostatných ide o „predĺženie platnosti zápisu“ čo patrí do kategórie správnych poplatkov.

- Platnosť úžitkového vzoru predĺži ÚPV na žiadosť majiteľa dvakrát, vždy o tri roky –maximálna doba ochrany je 10 rokov,

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY SÚVISIACE S OCHRANOU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

- platnosť dizajnu predĺži ÚPV na žiadosť majiteľa opakovane, najviac štyrikrát, a to vždy o 5 rokov – maximálna doba ochrany je 25 rokov,
- platnosť zápisu ochranej známky predĺži ÚPV na žiadosť majiteľa o ďalších 10 rokov. Doba ochrany nie je limitovaná.

Treba podotknúť, že určité poplatky spojené s medzinárodnou registráciou predmetov priemyselného vlastníctva podľa medzinárodných dohovorov, spadajú pod ustanovenia zákona o správnych poplatkoch a ich sadzby sú určené taktiež v časti XVI sadzobníka. Sú to platby za úkony, ktoré pre medzinárodné organizácie vykonávajú národné úrady. Ostatné platby, ktoré nie sú súčasťou zákona o správnych poplatkoch je potrebné hradiť priamo medzinárodným organizáciám, a to Európskemu patentovému úradu (European Patent Office - EPO¹), Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM²) a Svetovej organizácii duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization – WIPO³). Najviac využívanou medzinárodnou dohodou je Zmluva o vzájomnej spolupráci (PCT). Ide o zmluvu umožňujúcu podanie medzinárodnej patentovej prihlášky s cieľom získať patentovú ochranu vo viacerých krajinách sveta, kde poplatky môžu v konečnom dôsledku dosiahnuť značnú sumu, aj keď základný poplatok za podanie patentovej prihlášky je len 66 €. Tieto poplatky sa síce v priebehu konania zvyšujú, avšak prihlasovateľ sa podľa výsledku prieskumu môže rozhodnúť, či bude pokračovať v konaní a tiež má dostatok času na hľadanie si potenciálneho používateľa jeho vynálezu.

Správne poplatky podľa časti III zákona o správnych poplatkoch je potrebné platiť aj pri podaní žiadosti o vydanie šľachtiteľského osvedčenia. Konkrétne sumy sú vyjadrené v položkách 43 až 48. Poplatok za prihlášku je nízky (16,50 €), ale za vydanie osvedčenia je to už 99,50 € a za predĺženie platnosti sa sadzba zvyšuje. Pri používaní šľachtiteľských osvedčení

¹ <http://www.epo.org>

² <http://oami.europa.eu>

³ <http://www.wipo.int>

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY SÚVISIACE S OCHRANOU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

bývajú prísne kontroly zo strany Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) a pri porušení zákona aj vysoké pokuty od 1500 € až do 33 000 €.

4.2

Udržiavacie poplatky

Udržiavacie poplatky sa platia za **všetky typy patentov a dodatkových osvedčení** – teda tak za národné patenty, ako aj regionálne patenty a tiež patenty udelené na základe PCT prihlášky, ktoré sa následne stanú národným alebo regionálnym patentom. Za udržiavanie všetkých týchto typov patentov aj dodatkových osvedčení je potrebné platiť udržiavacie poplatky národným alebo regionálnym patentovým úradom, podľa ich platných predpisov.

UDRŽIAVACIE POPLATKY SPLATNÉ ÚPV SR

Tieto poplatky sa týkajú len národných – slovenských patentov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku a dodatkových ochranných osvedčení na liečivá a výrobky na ochranu rastlín.

Výšku, formu a spôsob vyberania udržiavacích poplatkov upravuje **zákon č. 495/2008 Z. z.** Právna úprava poplatkov za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu a dodatkového ochranného osvedčenia bola pôvodne súčasťou širšieho celku správnych poplatkov vybraných orgánmi štátnej správy na základe zákona o správnych poplatkoch. Vzhľadom na to, že udržiavacie poplatky sa neplatia za úkony alebo konania správneho orgánu, ale za garantovanú časovú ochranu predmetu priemyselného vlastníctva na území štátu, boli vyňaté zo sadzovníka správnych poplatkov.

Platenie poplatkov pre zachovanie práv z priemyselného vlastníctva

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY SÚVISIACE S OCHRANOU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

predpokladá tiež Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva uverejnený v zbierke zákonov vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb. Poplatníkom udržiavacieho poplatku je majiteľ patentu, európskeho patentu, dodatkového ochranného osvedčenia, alebo ním splnomocnená osoba. Je potrebné zdôrazniť, že ÚPV vymeria a vyzve na zaplatenie tohto poplatku iba prvýkrát spolu s rozhodnutím o udelení patentu. Lehota na splatenie udržiavacieho poplatku je 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení platnosti. Za každý nasledujúci rok sa už platí bez výzvy ÚPV. Udržiavací poplatok sa platí za jednotlivé roky trvania platnosti patentu, počítané odo dňa podania patentovej prihlášky. Prvý udržiavací poplatok za európsky patent sa platí bez výzvy za rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo udelenie európskeho patentu oznámené v Európskom patentovom vestníku. Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie sa platí za každý aj začatý rok trvania platnosti a bez výzvy ÚPV. Je splatný do posledného roku platnosti patentu alebo európskeho patentu, alebo do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení dodatkového osvedčenia podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.

Výška udržiavacích poplatkov má progresívny charakter. Napríklad v prípade patentu je poplatok za prvý rok 66 €, ale za 20. rok je to už 663,50 €. Najviac sa platí za udržiavanie dodatkových ochranných osvedčení, a to od 995,50 € až do 2 323,50 €. Dôvodom progresívneho charakteru je posilnenie tendencie na uvoľnenie ochrany ekonomicky menej významných riešení, ktoré následne umožnia využitie predmetov zaniknutej patentovej ochrany aj u ďalších ekonomicky menej silných výrobcov.

4.3

Odmena za služby advokátov a patentových zástupcov

Fyzické alebo právnické osoby môžu byť v konaní pred ÚPV a aj inými

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY SÚVISIACE S OCHRANOU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

orgánmi štátnej správy zastupované advokátmi alebo patentovými zástupcami. Spôsob a predpoklady výkonu týchto činností upravuje najmä zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch. Advokát alebo patentový zástupca vykonáva svoju činnosť za odmenu a má právo žiadať od klienta primeraný preddavok. Ďalej je potrebné počítať aj s tým, že zástupcovia týchto povolání majú nárok aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Odporúča sa vopred si dohodnúť spôsob určenia odmeny. Každá patentová alebo advokátska kancelária zvyčajne máva cenník úkonov a určený druh odmeny. Napr. hodinová odmena, paušálna odmena, podielová a tarifná odmena. Spôsoby dojednania odmeny sa môžu kombinovať. Keďže zákon neurčuje sadzbu odmeny, jej výška sa stanovuje dohodou medzi klientom a zástupcom. V odmene sa zohľadňuje aj zložitosť prípadu (napr. priemerná hodinová sadzba býva spravidla v rozsahu 80 – 150 €).

4.4

Iné náklady

V súvislosti s ochranou duševného vlastníctva je potrebné rátať aj s iným druhom finančných nákladov. Menovať možno najmä:

- platby za jazykové preklady,
- platby za vypracovanie odborných posudkov a znaleckých posudkov,
- poštové a bankové poplatky,
- kaucie, súdne poplatky, notárske poplatky a
- (prípadné) pokuty.

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY SÚVISIACE S OCHRANOU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

PRÍKLADY ZÁKLADNÝCH SPRÁVNÝCH A UDRŽIAVACÍCH POPLATKOV

(prehľad minimálnych nákladov na získanie a udržanie priemyselnoprávnej ochrany)

		pri podaní prihlášky	počas konania o prihláške	počas doby ochrany 10 rokov	náklady počas maximálnej doby ochrany
Národná	DIZAJN	40 €	–	140 €	1040 € (25 rokov)
Medzinárodná (regionálna)	DIZAJN SPOLOČENSTVA	230 €	120 €	440 €	890 €
Národná	OCHRANNÁ ZNÁMKA	166 €	–	166 €	133 € za každých ďalších 10 rokov
Medzinárodná (regionálna)	OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLOČENSTVA	900 €	–	900 €	1500 € za každých ďalších 10 rokov
Národná	ŠLACHTITELSKÉ OSVEDČENIE	16,50 €	–	235 €	765 € (30 rokov)
Medzinárodná (regionálna)	PRÁVA SPOLOČENSTVA K ODRODÁM RASTLÍN	650 €	1160 až 2500 € podľa typu odrody	4 310 €	250 € za každý ďalší rok

PATENT	podanie prihlášky	medzinárodné podanie (PCT) / designácia krajín (EP)	prieskum	vydanie patentovej listiny	počas doby ochrany 10 rokov	náklady počas maximálnej doby ochrany*
národný	53 €	–	116 € (úplný)	66 €	1 245 €	5 391 €
medzinárodná prihláška (PCT)**	66 €	1 084 €	1850 € (predbežný)	–	výška poplatkov je závislá od počtu krajín, v ktorých prihláška vstúpi do národnej fázy	výška poplatkov je závislá od počtu krajín, v ktorých prihláška vstúpi do národnej fázy
prihláška európskeho patentu (EP)	210 €	555 €	1875 € (medzinárodný)	50 € (A*) / 50 € (P*)	7 910 €	22 860 €
ÚŽITKOVÝ VZOR						
národný	66 €	–	–	–	465 €	465 €

* jedná sa iba o základné poplatky

** táto výška poplatkov platí pre podávanie medzinárodnej (PCT) prihlášky prostredníctvom ÚPV SR

A* certifikovaná kópia prihlášky, prioritného dokumentu

P* certifikovaná kópia patentového dokumentu

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESSE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Jedným z najčastejších typov transferu technológií sú **konzultácie**, ktoré v tomto kontexte treba vnímať čo najširšie - ako zdieľanie poznatkov a vedomostí v rámci inštitúcie alebo (a to predovšetkým) vo vzťahu k inému subjektu. Treba teda rozlišovať konzultácie interné a externé, pričom najmä externé majú základný význam pre transfer technológií. Na druhej strane, svoju úlohu zohrávajú aj interné konzultácie, a to najmä z pohľadu šírenia poznatkov a informácií a tiež v súvislosti s motiváciou vedeckovýskumných pracovníkov.

Konzultáciami rozumieme najmä poskytovanie poznatkov, znalostí a vedomostí o určitej oblasti, ktoré sa v kontexte transferu technológií zvyčajne uskutočňuje **na objednávku** a **spravidla za odmenu** (v ďalšom texte bude vysvetlené, prečo sa konzultácie často realizujú aj bezodplatne). Poskytovanie konzultácií môže mať rozličné formy: klasickou formou je ústne podanie informácií zo všeobecne vymedzenej oblasti, môže však ísť aj o zodpovedanie vopred zadaných otázok. V súčasnosti je bežnou praxou, že namiesto (alebo ako doplnenie) ústnej formy sa konzultácie realizujú vo forme analýzy, stanoviska, názoru a pod., a to v papierovej alebo elektronickej podobe. Ide o najčastejšie prípady, kedy sú témy alebo otázky vopred známe a objednávateľ je schopný ich naformulovať. V iných prípadoch sú však konzultácie definované len základnou oblasťou a dobou, kedy sa budú poskytovať, pričom konkrétne otázky vzniknú až v priebehu tohto obdobia. Preto je vhodné v takýchto prípadoch špecifikovať objem konzultovaných hodín (pri pevnej odmene) alebo určiť odmenu ako hodinovú sadzbu v závislosti od skutočne realizovaných hodín konzultácií. Takýchto špecifikácií je pomerne veľa a budú bližšie popísané ďalej, kde budú podrobne analyzované jednotlivé náležitosti zmluvy o poskytovaní odborných konzultácií.

Pokiaľ ide o odmenu, je nevyhnutné venovať sa rozličným formám nastavenia systému platenia za konzultácie. Klasický systém transferu technológií je zvyčajne nastavený tak, že dochádza k prenosu poznatkov a technológií z akademického alebo vedeckovýskumného prostredia do praxe, čomu

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

zodpovedá získanie (najčastejšie ekonomickej) výhody. V niektorých prípadoch k tomu však z rozličných dôvodov dochádzať nebude. Ako príklad môže slúžiť situácia, keď ide o transfer technológií v súvislosti s realizáciou projektu podporeného z verejných zdrojov, kedy sa zabraňuje tvoriť zisk počas trvania projektu a dokonca až päť rokov po skončení projektu. K platbe za konzultácie tiež zvyčajne nedochádza pri interných konzultáciách, napríklad medzi jednotlivými organizáciami Slovenskej akadémie vied alebo fakultami jednej vysokej školy. Partnerské vedeckovýskumné inštitúcie sa medzi sebou tiež môžu dohodnúť, že konzultácie si budú vzájomne poskytovať bezodplatne.

Aby konzultácie skutočne priniesli požadované očakávania pre obe zmluvné strany, je nevyhnutné zaoberať sa ich osobitosťami a tiež tým, ako ich zachytiť v zmluve tak, aby bola zabezpečená právna istota. Zmluva o poskytovaní konzultácií nie je pomenovanou zmluvou, a teda takýto zmluvný typ nenájdeme v Občianskom ani v Obchodnom zákonníku. Ako pri každej **nepomenovanej zmluve** si preto strany môžu vzájomne upraviť práva a povinnosti a nie sú limitovaní záväznými (kogentnými) ustanoveniami, od ktorých by nebolo možné sa odchyliť. Strany si môžu zvoliť, či uzatvoria zmluvu podľa Občianskeho zákonníka¹ alebo Obchodného zákonníka.²

5.1

Zmluva o poskytovaní odborných konzultácií

V prípade **zmluvy o poskytovaní odborných konzultácií** pôjde najčastejšie o zmluvu uzatvorenú medzi vysokou školou, vedeckým pracoviskom alebo inou vedeckovýskumnou inštitúciou na jednej strane (ďalej len „vedeckovýskumná inštitúcia“ alebo „inštitúcia“) a obchodnou spoločnosťou, resp. klientom na strane druhej. Konzultáciou na základe takejto zmluvy môže byť jedna individuálna konzultácia, ucelený blok konzultácií alebo konzultovanie počas dohodnutého obdobia zvyčajne limitovaného počtom hodín a konkrétnou oblasťou.

¹ Ustanovenie § 51 Občianskeho zákonníka.

² Ustanovenie § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Stranami zmluvy o poskytovaní odborných konzultácií bude na jednej strane inštitúcia ako **poskytovateľ konzultácií** a na druhej strane **objednávateľ konzultácií**, a to najmä obchodná spoločnosť, podnikateľ, prípadne aj iná inštitúcia (napr. vysoká škola). Konzultácie sa totiž nemusia nevyhnutne poskytovať len pre priame uplatnenie v praxi, ale môžu mať osobitný význam aj pre ďalšie vedeckovýskumné inštitúcie, ktoré ich využijú pre rozvoj vlastných technológií, vo svojom výskume a pod. V rámci poskytovania interných konzultácií (medzi pracoviskami jednej inštitúcie) sa zvyčajne nebude uzatvárať samostatná zmluva, ale sa bude postupovať v zmysle interných predpisov príslušnej inštitúcie (napr. interná smernica školy).³

Predmetom zmluvy bude teda najmä povinnosť poskytnúť odbornú konzultáciu na strane poskytovateľa a povinnosť zaplatiť mu za to odmenu (resp. poskytnúť inú výhodu) na strane objednávateľa, ako aj úprava súvisiacich práv a povinností. Strany si samozrejme môžu dohodnúť aj bezodplatné poskytnutie konzultácií, čo sa bude v praxi uskutočňovať najmä pri poskytovaní konzultácií partnerskej inštitúcii, napríklad medzi vysokými školami navzájom.

Ešte pred poskytovaním konzultácií je absolútne nevyhnutné presne a jasne **zadefinovať konzultáciu** a čo sa ňou presne rozumie. Je nutné čo najpresnejšie vymedziť konzultáciu (alebo konzultovanie) z hľadiska jej obsahu. V niektorých prípadoch sa môže konzultácia vymedziť aj v prílohe, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní odborných konzultácií. Vymedzí sa najmä to, či pôjde o ústnu konzultáciu, písomnú konzultáciu, analýzu, expertízu, štúdiu, odborný výkon a pod. (všeobecné vymedzenie konzultácie z hľadiska jej povahy), o akú odbornú oblasť ide, prípadne naformulovanie konkrétnych otázok (zvyčajne je prílohou zmluvy), ktoré by mal poskytovateľ konzultácie zodpovedať.

³ Vzorové smernice pre vysoké školy a vedeckovýskumné inštitúcie sú voľne dostupné na Národnom portáli pre transfer technológií, http://nptt.cvtisr.sk/sk/poskytovane-vzorove-materialy/smernice.html?page_id=538 (1.5.2014).

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

5.2

Postavenie konzultanta

Osobitne by mala zmluva o poskytovaní konzultácií upravovať aj postavenie osoby, ktorá bude odbornú konzultáciu poskytovať (**konzultant**). To platí najmä v prípade, ak má objednávateľ konzultácií záujem, aby odborné konzultácie poskytovala konkrétna osoba, alebo ak musí mať konzultant špecifické znalosti v danom odbore. I keď sa vychádza z predpokladu, že konzultant bude zamestnancom inštitúcie, v praxi bude nutné doriešiť, či bude konzultant poskytovať konzultácie v rámci svojej pracovnej náplne alebo nad tento rozsah (so súhlasom zamestnávateľa). Táto skutočnosť síce nebude mať vplyv na obsah zmluvy o poskytovaní odborných konzultácií, ale je potrebné mať to na zreteli predtým, ako k uzatvoreniu zmluvy dôjde. Pokiaľ poskytovanie konzultácií nespadá do pracovnej náplne zamestnanca, zvyčajne sa medzi inštitúciou (poskytovateľom konzultácií) a zamestnancom (konzultantom) uzatvorí dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti.

V praxi môže ešte nastať aj taká situácia, kedy sa inštitúcia zaviazne poskytovať konzultácie, ale sama nedisponuje potrebným personálnym potenciálom, a preto musí zabezpečiť odborníka z externého prostredia. Opätovne bude platiť, že takáto skutočnosť nemá vplyv na uzatvorenie alebo výkon práv zo zmluvy o poskytovaní odborných konzultácií, avšak poskytovateľ konzultácií bude musieť náležite zmluvne zabezpečiť výkon práce vo vzťahu k takému externému konzultantovi. Na zreteli treba mať najmä povinnosť mlčanlivosti, potenciálny konflikt záujmov, zodpovednosť či výkon práv duševného vlastníctva.

Pri oboch situáciách platí, že voči objednávateľovi bude za poskytnutie konzultácií zodpovedať priamo poskytovateľ a nie konzultant. Nakoľko objednávateľ konzultácie nie je v žiadnom právnom vzťahu s konzultantom, odporúča sa, aby sa priamo v zmluve o poskytovaní odborných konzultácií

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

zakotvila zodpovednosť poskytovateľa konzultácií za porušenie povinností vyplývajúcich z takejto zmluvy konzultantom. To je veľmi dôležité, aby sa neskôr v prípade potenciálneho porušenia zmluvy poskytovateľ konzultácií nemohol odvolávať na konzultanta (napr. že konzultant porušil mlčanlivosť, že konzultant mal konflikt záujmov, o ktorom poskytovateľ nevedel a pod.). Za takéto porušenie musí byť v každom prípade zodpovedný poskytovateľ konzultácie; ten si, samozrejme, môže prípadný nárok následne uplatňovať voči konzultantovi.

5.3

Výkon práv duševného vlastníctva

V priamej alebo nepriamej súvislosti s poskytovaním odborných konzultácií môže byť **na strane objednávateľa konzultácie vytvorený predmet duševného vlastníctva** (čo bude zvyčajne cieľom, ale môže sa tak stať aj neplánovane). Na rozdiel od spoločného výskumu, kedy sa výkon práv často dohodne tak, aby práva vykonávali spoločne obe zmluvné strany, a na rozdiel od sponzorovaného výskumu, kedy bude všetky práva obvykle vykonávať vedeckovýskumná inštitúcia, poskytovanie odborných konzultácií bude mať najbližšie k zákazkovému výskumu. V prípade zákazkového výskumu totiž zvyčajne všetky práva duševného vlastníctva vykonáva objednávateľ výskumu. O to viac to platí pri odborných konzultáciách, keďže sa poskytovateľ konzultácií priamo nepodieľa na vytváraní predmetu duševného vlastníctva, ale len poskytuje informácie, poznatky a znalosti, ktorým sa samostatne ochrana neposkytuje.⁴ Pri odborných konzultáciách teda zvyčajne nevznikne dôvod na to, aby poskytovateľ konzultácií a konzultant z titulu poskytovania konzultácií vykonávali akékoľvek práva k výsledku výskumu realizovaného objednávateľom konzultácií. V záujme právnej istoty sa však odporúča, aby

⁴ Porovnaj napríklad ustanovenie § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 5 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedených ustanovení sa autorskoprávna ochrana nevzťahuje napríklad na myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela, a podobne sú vylúčené z pojmu vynález napríklad objavy, vedecké teórie, matematické metódy a podávanie informácií.

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

sa táto skutočnosť zakotvila aj priamo v zmluve.

V praxi netreba zabúdať aj na opačnú situáciu, kedy je **predmet duševného vlastníctva vytvorený poskytovateľom konzultácie, resp. konzultantom**. Takýmto predmetom duševného vlastníctva sa bude najčastejšie poskytovať autorskoprávna ochrana, keďže obvykle pôjde o analýzy, stanoviská alebo iné autorské diela z oblasti vedy.⁵ Do úvahy však prichádzajú aj iné (zvyčajne neregistrované) predmety duševného vlastníctva, napríklad know-how, postupy diagnostiky a liečenia, prípadne aj informácia, ktorá by mohla byť predmetom obchodného tajomstva. Aj v tomto prípade odporúčame, aby sa režim výkonu práv priamo upravil v zmluve o poskytovaní odborných konzultácií tak, aby maximálne vyhovoval potrebám zmluvných strán. Do úvahy prichádzajú najmä nasledujúce možnosti:

- objednávatel konzultácie bude oprávnený používať predmet duševného vlastníctva na účel vyplývajúci zo zmluvy alebo účel uvedený v zmluve,
- objednávatel konzultácie bude výlučne oprávnený používať predmet duševného vlastníctva, takže poskytovateľ mu musí udeliť licenciu na použitie predmetu duševného vlastníctva (to je možné realizovať aj priamo v zmluve o poskytnutí odborných konzultácií),
- iná úprava.

5.4

Náležitosti zmluvy o poskytnutí odborných konzultácií

Miesto

V zmluve bude potrebné upraviť miesto poskytovania konzultácií, resp. miesto odovzdania výsledku konzultácie, pričom alternatívne pôjde najčastejšie o sídlo objednávateľa konzultácií, sídlo poskytovateľa konzultácií, iné miesto ako sídlo zmluvných strán (a to miesto, na ktorom sa zmluvné strany dohod-

⁵ Ustanovenie § 6 a 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

nú) alebo vzdialený prístup (napr. zaslanie analýzy emailom, internetový hovor a pod.)

Čas

Čas poskytovania konzultácií sa v zmluve môže vymedziť podľa potreby jednorazovo, počas stanoveného obdobia alebo v závislosti od inej skutočnosti (napr. v závislosti od trvania projektu). Pokiaľ nepôjde o jednorazovú konzultáciu, je nutné stanoviť, ako často, resp. v akom rozsahu sa bude konzultácia poskytovať, napríklad že pôjde o konzultovanie na dennej báze (a ak, tak ktoré dni, prípadne aj v akom čase), v akej hodinovej dotácii (napr. 15 hodín/mesačne) a podobne.

Odmena

Konzultácie majú význam pre transfer technológií najmä z toho dôvodu, že predstavujú potenciálny zdroj príjmu pre inštitúciu, prípadne, že za ne možno získať inú výhodu. Odmena za poskytovanie odborných konzultácií bude najčastejšie stanovená ako jednorazová. Nevyklučuje sa však ani bezodplatné poskytnutie konzultácií, a to najmä v prípade, ak objednávateľom konzultácie nebude podnikateľský subjekt, ale napr. partnerská inštitúcia. Strany si však môžu dohodnúť aj iný režim, napríklad, že za poskytnutú konzultáciu bude poskytovateľ konzultácií vykonávať určité práva duševného vlastníctva, napríklad právo používať takýto predmet duševného vlastníctva na ďalší výskum. V súvislosti s odmenou môže dochádzať k nasledujúcim alternatívam za poskytovanie konzultácie:

- bezodplatne,
- bezodplatne s náhradou účelne vynaložených nákladov,
- jednorazová odmena,
- hodinová sadzba,
- iné vymedzenie.

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

V prípade, ak bude stanovená hodinová sadzba, bude potrebné upraviť, či bude odmena vyplatená jednorazovo alebo v nejakých intervaloch. V niektorých prípadoch netreba zabudnúť aj na povinnosť spracovania podrobných pracovných výkazov (výkazov odpracovaných hodín) a opäť zakotviť povinnosť odovzdania týchto výkazov priamo v zmluve. V súvislosti s odmenou by malo byť v zmluve uvedené aj to, či pôjde o sumu zahŕňajúcu alebo nezahŕňajúcu daň z pridanej hodnoty, a tiež aká bude splatnosť faktúry.

Osobitné ustanovenia

V osobitných ustanoveniach sa v zmluve upravia vybrané špecifické otázky v závislosti od konkrétnych požiadaviek zmluvných strán. Zakotvená by mala byť najmä povinnosť mlčanlivosti (najmä na strane poskytovateľa konzultácií), forma komunikácie medzi zmluvnými stranami, kontaktné osoby a pod. V zmluve by mali byť dohodnuté aj sankcie za porušenie povinností niektorou zmluvnou stranou. Klasickou sankciou je pokuta (napríklad za porušenie povinnosti mlčanlivosti), pričom je potrebné v zmluve upraviť aj, to či je zaplatením pokuty dotknutý nárok na náhradu škody alebo či sa poškodená strana môže okrem pokuty domáhať aj náhrady škody. Ten, kto poruší svoju povinnosť zo zmluvy o poskytnutí odborných konzultácií je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, pričom škodou sa rozumie skutočná škoda aj ušlý zisk.

Skončenie zmluvy

Strany si medzi sebou dohodnú aj skončenie zmluvy, pričom okrem dohody medzi zmluvnými stranami do úvahy prichádza najmä odstúpenie od zmluvy a výpoveď. Rozdiel spočíva v tom, že odstúpiť od zmluvy možno len v špecifických prípadoch stanovených zákonom alebo ak si to zmluvné strany medzi sebou výslovne dohodnú. V prípade odstúpenia od zmluvy sa potom zmluva zrušuje od začiatku (ak nie je právnym predpisom alebo stranami dohodnuté inak). Pri vypovedaní zmluvy sa samotná zmluva nezrušuje, ale končí uplynutím výpovednej doby (dohodnutej v zmluve alebo upravenej

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

v právnom predpise). Do úvahy však prichádzajú aj iné prípady skončenia zmluvy. Napríklad, keď sa v zmluve o poskytovaní odborných konzultácií poskytovateľ zaviazal, že konzultácie poskytne konkrétna osoba – zamestnanec inštitúcie, ale následne dôjde ku skončeniu pracovného pomeru; dôvodom skončenia zmluvy môže byť aj nemožnosť plnenia.

Okrem vyššie uvedených typických (pravidelných) náležitostí zmluvy sa v praxi môže vyskytovať pomerne veľké množstvo rozličných náhodných náležitostí, ktoré sú špecifické pre konkrétny zmluvný vzťah, prípadne oblast, v ktorej sa konzultácie poskytujú. Vždy sa preto odporúča venovať dostatok času detailnej príprave súvisiacich zmlúv, ktoré budú riešiť všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Významnú úlohu pri príprave a rokovaní o podmienkach zmlúv zohráva najmä CTT (ak ho má inštitúcia zriadené). K zabezpečeniu poskytovania konzultácií však zásadne prispieva aj Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré pripravilo napríklad vzorové zmluvy (vrátane vzorovej zmluvy o poskytovaní odborných konzultácií) a sprístupnilo ich pre účely ďalšieho využitia na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk).⁶

Príklad

V rámci príkladu, ktorý je prílohou tejto publikácie, možno identifikovať viaceré formy konzultácií, a to najmä externé konzultácie. Ich realizácia bola žiaduca hlavne pre účely komercializácie účinnej látky potláčajúcej prejavy alergie na peľ prostredníctvom spin-off firmy, a to bez ohľadu na to, že univerzita má v danej firme majetkovú účasť. Predmetom konzultácií boli odborné otázky spojené s dovedením patentovej technológie do štádia finálneho produktu (vrátane klinických testov).

Keďže v súvislosti s úspešným uvedením produktu „ARGILL“ na trh získala farmaceutická fakulta univerzity zákazku, ktorej predmetom bola modifikácia

⁶ http://nptt.cvtsir.sk/sk/poskytovane-vzorove-materialy/dohody-zmluvy.html?page_id=539 (1.5.2014).

INŠTITUCIONÁLNE KONZULTÁCIE AKO PRENOS POZNATKOV V PROCESE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

liečiva „CARTORAL“ firmy „PHARMACOLIC“ pre aplikáciu formou infúzneho intravenózneho roztoku, vytvoril sa ďalší priestor na realizáciu transferu technológií formou poskytovania konzultácií zo strany univerzity. Firma „PHARMACOLIC“ síce vykonáva všetky práva duševného vlastníctva, ale o odborné poradenstvo a riešenie konkrétnych otázok súvisiacich s modifikáciou liečiva „CARTORAL“ požiadala univerzitu, ktorej zamestnanci majú potrebné znalosti aj praktické skúsenosti, ktoré môžu ideálne využiť v pozícii konzultantov. Firma tak získala kvalifikované poznatky a škola (a prostredníctvom nej aj konzultanti) zase finančné ohodnotenie.

V oboch vyššie uvedených prípadoch platí, že keď sa zástupca spin-off firmy alebo firmy „PHARMACOLIC“ obrátili na samotných vedeckovýskumných pracovníkov univerzity (nakoľko sa osobne poznali), títo neboli automaticky oprávnení poskytnúť im konzultácie (to by mohlo predstavovať konflikt záujmov alebo porušenie iných vnútorných predpisov školy, prípadne aj Zákonníka práce). Oslovený vedeckovýskumný pracovník bol povinný postúpiť požiadavku o konzultáciu z externého prostredia CTT. CTT dohodlo podmienky spolupráce pri poskytovaní konzultácií a pripravilo zmluvu o konzultáciách, ktorú podpísal štatutárny orgán univerzity. Predmetom zmluvy bolo nielen určenie obsahu konzultácií, času ich poskytovania a odmeny, ale aj určenie konzultantov, ktorými boli rovnaké osoby, ktoré participovali na výskume a vývoji prvotného vynálezu. Keďže poskytovanie konzultácií nespadať do predmetu činnosti uvedených vedeckovýskumných pracovníkov, škola s nimi uzatvorila dohody o pracovnej činnosti. Výsledkom tohto mechanizmu tak boli konzultácie na najvyššej profesionálnej úrovni zabezpečované samotnými pôvodcami prvotného vynálezu. V dôsledku poskytnutia konzultácií tak došlo aj k finančnému odmeneniu školy a samotných konzultantov, ktorí tak boli motivovaní k ďalšej vedeckovýskumnej činnosti.



PRÍLOHA - PRÍKLAD

Nová účinná látka potláčajúca prejavy alergie na peľ vhodná na prípravu liečiva v podobe nápoja.

Účinná látka bola vyvinutá vedeckým kolektívom na farmaceutickej fakulte univerzity. Univerzita si na tento vynález uplatnila právo na riešenie a po evaluácii pristúpilo CTT univerzity k zabezpečeniu priemyselno-právnej ochrany tohto predmetu duševného vlastníctva. Pred samotnou realizáciou ochrany bola uskutočnená voľba spôsobu ochrany (výsledkom bolo zvolenie patentovej ochrany), posúdenie realizovateľnosti zvoleného spôsobu ochrany, posúdenie prínosov technológie a voľba stratégie ochrany (zvolená bola nasledujúca stratégia: 1. vypracovanie a podanie slovenskej patentovej prihlášky, 2. voľba stratégie komercializácie, 3. vypracovanie a podanie medzinárodnej patentovej prihlášky).

Po zabezpečení ochrany pristúpilo CTT univerzity k voľbe stratégie komercializácie. Výsledkom bolo rozhodnutie komercializovať účinnú látku vo forme finálneho produktu prostredníctvom spin-off firmy s majetkovou účasťou univerzity. Cieľom spin-off firmy bolo dovedenie patentovanej technológie do štádia finálneho produktu (vrátane klinických testov) a realizácia potrebných marketingových aktivít (návrh vhodného obalu, názvu, stratégia vstupu na trh a pod.).

Na trh bolo liečivo uvedené vo forme ochutených nápojov vo fľaši originálneho tvaru (registrovaný dizajn) pod názvom „ARGILL“ (ochranná známka). Recept ochuteného nápoja sa spin-off firma rozhodla chrániť ako obchodné tajomstvo. Vypracovanie dizajnu fľaše bolo zadané katedre dizajnu tej istej univerzity, pričom výsledný dizajn bol zaregistrovaný na príslušnom úrade. Názov „ARGILL“ bol zaregistrovaný ako ochranná známka. Po uvedení na trh pristúpilo CTT k udeľovaniu časovo obmedzených nevýhradných licencií na výrobu účinnej látky aj iným spoločnostiam.

PRÍLOHA - PRÍKLAD

Po etablovaní na trhu bola v rámci spoločného výskumu (spoločný výskum farmaceutickej fakulty univerzity a ústavu akadémie vied) vyvinutá nová generácia nápojov „ARGILL“ obohatená o vitamíny a účinnú látku s protizápalovými účinkami – na trh bol nápoj uvedený pod názvom „ARGILL vita“.

V priebehu vývoja účinnej látky bol vytvorený aj originálny softvérový nástroj určený na simuláciu vplyvu rôznych chemických látok na znižovanie dráždivých prejavov alergénov. Majiteľom práv k softvéru je univerzita (softvér bol vyvinutý v rámci spolupráce farmaceutickej fakulty s katedrou informatiky), ktorá sa ho prostredníctvom CTT rozhodla komercializovať – formou udeľovania nevýhradných licencií.

V súvislosti s úspešným uvedením produktu „ARGILL“ na trh získala farmaceutická fakulta univerzity zákazku (zákazkový výskum), ktorej predmetom bola modifikácia liečiva „CARTORAL“ firmy „PHARMACOLIC“ pre aplikáciu formou infúzneho intravenózneho roztoku (pôvodne bola účinná látka aplikovaná vo forme tabletiiek). Výsledné duševného vlastníctva sa po dohode stalo majetkom objednávateľa – firmy „PHARMACOLIC“.

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

Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava I
Slovenská republika

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



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

Vypracovali:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

JUDr. Tomáš Klinka

Ing. Darina Kyliánová

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.

Ing. Katarína Müllerová

Ing. Martin Smeja, PhD.

Duševné vlastníctvo a transfer technológií 2.

Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014.

2. doplnené vydanie, 60 strán.

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

