



Acta MUP

Právní ochrana duševního vlastnictví

Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP



Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví

Vydavatel

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10-Strašnice

Redakční rada

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.
JUDr. Jan Hák, Ph.D.
doc. JUDr. Vladimír Pitra
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA

Odborný editor

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

Odborné recenze

Mgr. Jan Kutěj
Ing. Miroslav Paclík

Redaktor

Mgr. Karel Špindler (spindler@mup.cz), tel.: 724 137 667

Nakladatelský editor

Mgr. Stanislava Putíková (putikova@mup.cz), tel.: 725 780 598

Tisk

Powerprint, Brandejsovo náměstí 1219, Praha 6 160 00

Grafické zpracování

Cyril Vochozka, DiS.

Povoleno MK ČR pod č. E 19 472

ISSN 1804-6932

Pokyny pro autory příspěvků:

typ písma základního textu: Times New Roman, vel. 10

- typ písma poznámek pod čarou: Times New Roman, vel. 8
- zvýraznění: **tučné písmo**, *kurzíva*
- klávesa „Enter“: pouze na konci odstavce
- řádkování: podle potřeb autora, zpravidla 1
- odstavce, titulky, podtitulky apod.: psát od levého okraje (graficky neupravovat, necentrovat)
- psaní nadpisů: pokud to není bezpodmínečně nutné, nepsat celé verzálkami
- psaní paragrafů: před číslem paragrafu je mezer (§ 64)
- psaní zákonů: důsledně vypisovat názvy a celá čísla zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
- citace literatury (v poznámce pod čarou): podle normy ČSN ISO 690

Odevzdávání příspěvků: e-mailem na adresu spindler@mup.cz, osobně po telefonické dohodě (724 137 667) na USB Flash disku

Délka příspěvku: max. 100 000 znaků

Datum odevzdání (do č. 1/2013): do 31. 3. 2013

OBSAH

Mgr. Ing. Stanislav Babický

Oceňování předmětů průmyslového vlastnictví 4

Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.

K některým otázkám odměňování podnikových vynálezů 29

Mgr. Hana Churáčková

Ochrana databází v rámci autorského zákona 40

Ing. Dagmar Pospíšilová; prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

Specifické aspekty právní ochrany vynálezů v oblasti biotechnologie 50

Oceňování předmětů průmyslového vlastnictví

Úvod

Oceňování předmětů průmyslového vlastnictví je významnou součástí ochrany průmyslového vlastnictví. Vyžaduje technické znalosti, právní znalosti a výhodou jsou alespoň základní znalosti ekonomie.

Dnes už se i v České republice dostává do povědomí široké veřejnosti skutečnost, že vedle hmotného majetku existuje i nehmotný majetek, jehož součástí jsou předměty průmyslového vlastnictví. Tím nabývá na aktuálnosti **zjišťování jejich hodnoty nebo ceny**, například při prodeji, zastavení nebo při dědickém řízení. Tento článek se zabývá metodami, kterými lze předměty průmyslového vlastnictví ocenit.

Téma tohoto článku je důležité například pro oceňování předmětů průmyslového vlastnictví výzkumných ústavů, které mají rostoucí zájem na realizaci výsledků řešení výzkumných projektů. Zároveň mají zájem na jejich průmyslověprávní ochraně. Jednou z možností uplatnění vynálezů, na něž byly uděleny patenty, a technických řešení chráněných užitnými vzory je poskytnutí licence na jejich užívání nebo jejich převod na realizátora. Dobře zpracované ocenění předmětů průmyslového vlastnictví, přijatelné i pro nabyvatele práva, může být dobrým základem pro jednání o licenční smlouvě nebo o smlouvě o převodu průmyslového práva.

Cílem článku je shrnout způsoby oceňování předmětů průmyslového vlastnictví v České republice a porovnat je se stavem v zahraničí.

Pracovní hypotézou tohoto článku je, že dostupná odborná literatura českých a zahraničních autorů poskytuje dostatečné teoretické i praktické znalosti, na jejichž základě lze oceňovat předměty průmyslového vlastnictví.

V částech 1 až 3 jsou uvedeny především teoretické poznatky vztahující se k tématu tohoto článku. Jsou zde předloženy způsoby oceňování předmětů průmyslového vlastnictví a jejich podstatné charakteristické znaky převzaté z vybraných publikací českých a zahraničních autorů pro účely jejich porovnání.

Dostupnými informačními zdroji, které se tématu tohoto článku věnují, jsou obecně závazné právní předpisy České republiky, články v odborném časopise *Průmyslové vlastnictví* od roku 1991, publikace Úřadu průmyslového vlastnictví, publikace nakladatelství Oeconomica Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze, publikace nakladatelství C. H. Beck, zahraniční literatura, americké Standardy oceňování podniků a přednášky českých i zahraničních odborníků na konferencích, kurzech a seminářích.

1 Mgr. Ing. Stanislav Babický je patentový zástupce a soudní znalec; absolvent a doktorand MUP.

1. Právní rámec oceňování v České republice

Právní rámec oceňování předmětů průmyslového vlastnictví v České republice je vymezen zejména zákonem o oceňování majetku² a oceňovací vyhláškou.³ Tato oblast není upravena žádným nařízením ani směrnicí Evropské unie.

1.1 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Zákon ze dne 17. června 1997 číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, (zákon o oceňování majetku, dále též „zákon“) v ustanovení § 1 upravuje mimo jiné způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále jen „majetek“) pro účely v zákoně uvedené. Zákon platí i pro účely stanovené zvláštními předpisy a dále tehdy, dohodnou-li se tak strany. Důležité je též ustanovení § 1 odst. 2 zákona, podle něž se zákon mimo jiné nevztahuje na sjednávání cen. Podle Effmerta⁴ to znamená, že se tento zákon nevztahuje například na stanovení ceny patentu, ochranné známky nebo know-how, které jeden podnikatelský subjekt prodává druhému subjektu. Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí při převádění majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, který bývá též označován jako zákon o velké privatizaci.

Podle ustanovení § 2 zákona se majetek oceňuje obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jinak. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Zákon zde uvádí taxativní výčet jiných způsobů oceňování, mimo jiné výnosový způsob.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona se majetková práva, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení a výrobně technické a obchodní poznatky (know-how) **oceňují výnosovým způsobem**, a to jako **součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů** vyplývajících z užívání těchto práv ode dne ocenění. Způsob diskontování stanoví vyhláška, které bude věnována následující část 1.2 tohoto článku.

Podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona **se roční čistý výnos užívání zjistí:**

- a) ze smluv o užívání práva (například licenční smlouva) platných v den ocenění,
- b) podle skutečnosti za poslední kalendářní rok užívání v období pěti let předcházejících roku ocenění, nelze-li jej zjistit ze smluv podle písmene a).
- c) Podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona se **počet let užívání** zjistí ze smluv o užívání práva, **nejvýše však činí pět let u průmyslových práv a know-how a deset let u práv na označení** v případě, že nelze zjistit počet let ze smluv.

V ustanovení § 17 odst. 4 zákona se stanoví, že nelze-li právo z různých důvodů, včetně toho, že nebylo užíváno, ocenit podle odstavců 1 až 3 nebo je-li cena zjištěná podle odstavců 1 až 3 nepřiměřeně vyšší nebo nižší než cena obvyklá, ocení se právo **cenou obvyklou**.

2 Zákon ze dne 17. června 1997 číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb.

3 Vyhláška Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2008 číslo 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky 456/2008 Sb.

4 EFFMERT, Jiří. *Příručka podnikového pracovníka pro průmyslová práva*. Praha: Jiří Effmert, 1998. 128 s.

Čada tomuto zákonu věnoval článek,⁵ v němž především kladně hodnotí skutečnost, že předmětná práva jsou zde poprvé jasně a výslovně uznána za majetek srovnatelný s ostatními formami majetku. Dále však poukazuje na případy, kdy aplikace zákona při oceňování nehmotného majetku může činit potíže. Jedná se například o stanovení ročního čistého výnosu, který bude obtížné zjistit z licenčních smluv, neboť je smluvní strany často ze strategických důvodů utajují. Kromě toho je roční čistý výnos poněkud nejasná ekonomická kategorie, což přispěje k nejednotným výsledkům oceňování. Nevýhodou zřejmě je i pevné stanovení pěti let užívání u průmyslových práv a deseti let u práv na označení, například při srovnání velmi známých a nových ochranných známek.

Čada v témže článku upozorňuje na to, že metoda součtu diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů nezohledňuje reálné možnosti užívání průmyslových práv ani nerozlišuje různé obory techniky, které se velmi liší délkou inovačních kroků. V praxi se dále bude lišit ocenění práv vyplývajících z patentu, užitého vzoru nebo know-how; zákon však takové rozlišování neumožňuje. Dále bude podstatnou roli hrát skutečnost, v jaké fázi inovačního kroku se ocenění provádí, tedy zda je právo k technickému řešení v počátku užívání či se blíží jeho konec. Zde Čada připomíná v praxi osvědčené použití **koeficientu zastarání**. Naopak hodnota ochranných známek může s časem významně růst. Všechny tyto případy budou vyžadovat podrobné individuální posouzení. V závěru Čada upozorňuje na své osobní zkušenosti s úspěšnou metodou výnosového oceňování formou **licenční analogie**. Zde je možné se opřít o zahraniční publikace uvádějící procentuální rozpětí licenčních poplatků z čisté prodejní ceny v **různých oblastech podnikání**.

Čada se v přednášce⁶ zabýval působností zákona č. 151/1997 Sb. Přehledně shrnul, že tento zákon se **vztahuje** na:

1. skupinu právních předpisů, které ocenění vyžadují;
2. zvláštní předpisy podle části čtvrté až deváté zákona, které se týkají například daní z příjmů v případě ocenění nepeněžního příjmu (*poznámka SB: část čtvrtá a část devátá zákona byly od té doby zrušeny*);
3. požadavky odpovědného orgánu;
4. dohodu stran.

Zákon se naopak **nevztahuje** na:

1. sjednávání cen;
2. oceňování v rámci privatizace;
3. případy, kdy právní předpis stanoví odlišný způsob ocenění.

1.2 Vyhláška č. 3/2008 Sb.

Předmětem úpravy vyhlášky Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2008 číslo 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) (dále též **vyhláška**)

5 ČADA, Karel. K právní úpravě oceňování nehmotného majetku. *Průmyslové vlastnictví*. 1997, ročník 7, č. 9-10, s. 173-178. ISSN 0862-8726.

6 ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. Seminář Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů a Asociace inovačního podnikání ČR. Praha, 25. dubna 2007.

je podle ustanovení § 1 této vyhlášky stanovit ceny, koeficienty, přírážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb.

V části šesté se vyhláška zabývá oceňováním majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických a obchodních poznatků. Podle ustanovení § 43 vyhlášky při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků, tj. know-how, (dále jen „majetkové právo“), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze **výnosovým způsobem** se cena zjistí podle vzorce:

$$C_V = \sum_{j=1}^n \frac{Z_j}{\left(1 + \frac{p}{100}\right)^j} \quad (1)$$

kde

C_V cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem,

Z_j roční čistý výnos užívání práva v letech, po která bude právo užíváno, zjištěný postupem podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) zákona (poznámka SB: tedy ze smluv o užívání práva platných v den ocenění) nebo roční čistý výnos zjištěný podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. b) zákona (poznámka SB: tedy podle skutečnosti za poslední kalendářní rok užívání v období pěti let předcházejících roku ocenění, nelze-li jej zjistit ze smluv podle písmene a)),

p míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 16 vyhlášky,

j pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,

n počet let, po která bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona (poznámka SB: pět let u průmyslových práv a know-how a deset let u práv na označení).

Podle položky č. 11 přílohy č. 16 vyhlášky je míra kapitalizace majetkových práv 12 %.

2. Důvody oceňování předmětů průmyslového vlastnictví

Předměty průmyslového vlastnictví představují majetek jako každý jiný a je třeba s ním takto zacházet. Je to zboží a je nutné se o něj starat, například placením udržovacích poplatků. Na jejich nezaplacení a tím ukončení platnosti práva může čekat konkurence.

Důvodem oceňování podle Čady⁷ může být:

1. takzvaná velká privatizace podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. j) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, která byla jedním z prvních důvodů oceňování po roce 1989;
2. předávání know-how ze zahraničí do České republiky;
3. účetnictví a daňové důvody;
4. zastavování nehmotného majetku;
5. ohodnocování nehmotného majetku u dědictví.

⁷ ČADA, Karel. *Nakládání s průmyslovými právy a jejich obrana*. Přednášky v rámci studia na Institutu průmyslově právní výchovy. Úřad průmyslového vlastnictví. Praha, 19. února 1997 až 29. května 1997.

8 | OCEŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Obchodní tajemství a know-how se podle Čady⁸ nejčastěji oceňuje z následujících důvodů:

1. vklad nehmotného majetku do základního jmění obchodních společností;
2. ocenění nehmotného majetku obchodních společností v případě konkurzu nebo likvidace;
3. ohodnocení nehmotného majetku obchodní společnosti zůstavitele v rámci vypořádání dědictví;
4. při nejrůznějších transformacích obchodních společností, například při jejich slučování, dělení a při vstupu jejich částí do nových společností; tento důvod považuje autor článku za nejvýznamnější.

Čada⁹ se zabýval důvody oceňování nehmotného majetku obecněji. Kromě výše uvedených důvodů ještě jmenoval:

1. transfer nehmotného majetku;
2. zakládání podniku se zahraniční majetkovou účastí;
3. reklamní důvody, neboť mít dobrý patent nebo ochrannou známku je dobrou reklamou, zejména v anglicky mluvících zemích;
4. pro stanovení přiměřeného zadostiučinění při nekalosoutěžním jednání.

Effmert¹⁰ uvádí podrobněji specifikované důvody ohodnocení duševního vlastnictví podniku:

1. vyhovět požadavku auditora, který uloží podniku, aby si udělal pořádek ve svých aktivech. Podnik pak provede, respektive nechá provést, ohodnocení nejen svého nemovitého a movitého majetku (budov, strojů, zásob, pohledávek a závazků), ale k jeho aktivům může patřit i ochranná známka, patent, tradice, znalost okruhu zákazníků;
2. připravit podklady k licenční smlouvě na využití ochranné známky, vynálezu;
3. poskytnout jinému zájemci zkušenosti s výrobou konkrétního produktu, který ani nemusí být chráněn průmyslovým právem, ale má povahu know-how;
4. poskytnout licenci k ochranným známkám dceřiným společnostem.

3. Způsoby oceňování předmětů průmyslového vlastnictví

Způsobům oceňování duševního vlastnictví a zvláště předmětů průmyslového vlastnictví je věnována celá řada publikací odborné literatury, a to nejen české, ale hlavně zahraniční. Autor tohoto článku měl k dispozici díla českých autorů i některé práce zahraničních autorů, a to zejména německých a amerických autorů. Přehled literární zdrojů je uveden v Seznamu použité literatury.

8 ČADA, Karel. *Obchodní tajemství a know-how*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. 213 s. ISBN 80-85100-67-3.

9 ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. Seminář Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů a Asociace inovačního podnikání ČR. Praha, 25. dubna 2007.

10 EFFMERT, Jiří. *Příručka podnikového pracovníka pro průmyslová práva*. Praha: Jiří Effmert, 1998. 128 s.

Effmert jako vydavatel publikace¹¹ v předmluvě v prosinci 1991 uvádí, že průmyslová práva a duševní vlastnictví **neumíme oceňovat**, protože okolnosti předchozí ekonomiky nás k tomu nenutily. Může být tedy zajímavé pokusit se zjistit, zda se situace v tomto oboru od té doby změnila a případně ji alespoň dílčím způsobem porovnat se situací v zahraničí.

3.1 Oceňování podle českých autorů

Publikace¹² byla vydána jako příručka pro ocenění průmyslového vlastnictví pro účely převodu majetku státu na jiné osoby v rámci tehdy aktuální velké privatizace.

Čada a Knížek v ní bez nároku na úplnost uvádějí tři **tradiční způsoby** přístupu k určování hodnoty jednotlivých druhů průmyslových práv používaných v zahraničí, a to:

1. tržní přístup;
2. výnosový přístup, jehož varianty jsou:
 - a) licenční analogie;
 - b) přírůstek přínosu, respektive míry zisku;
 - c) předpokládaná ztráta výnosu, respektive zisku;
 - d) reziduální (zůstatkové) výnosové metody;
3. nákladový přístup.

Tržní přístup klade důraz na srovnávací charakteristiku nehmotných statků. Je použitelný pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek údajů o trhu s těmito statky, tedy v dlouhodobě rozvíjené tržní ekonomice.

Licenční analogie je založena na teorii, že majitel patentu by musel zakoupit licenci od třetí osoby s právem užívání předmětu vynálezu, pokud by patent nevlastnil. Za právo užívání by platil licenční poplatky po dobu platnosti licence respektive do konce užité životnosti patentu.

Metodu přírůstku přínosu lze použít, když patentované výrobky přinášejí vyšší zisk než nepatentované výrobky.

Metoda předpokládané ztráty výnosu vychází z toho, že majitel patentu přijde o právo vynález využívat a tím i o zisk.

Reziduální (zůstatková) metoda je založená na tom, že je možné zvlášť stanovit výnos spojený s hmotným majetkem, který se odečte od výnosu z veškerého podnikání.

Nákladová metoda ocenění průmyslových práv považuje za hodnotu nehmotných statků náklady, které by investor zaplatil za získání náhradních, stejně užitečných nehmotných statků.

11 ČADA, Karel; KNÍŽEK, Milan. *Oceňování průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví*. Praha: Jiří Effmert, 1992. 27 s.

12 ČADA, Karel; KNÍŽEK, Milan. *Oceňování průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví*. Praha: Jiří Effmert, 1992. 27 s.

Podle Příručky¹³ je nákladová metoda vhodná pouze pro relativně mladé ochranné známky, které si dosud nevybudovaly zvláštní postavení na trhu, a kdy jsou informace o veškerých nákladech vynaložených na vytvoření, průmyslověprávní ochranu a případnou reklamu ochranné známky k dispozici, a je možné je prohlásit za odpovídající cenové úrovni v době ocenění. Autor tohoto článku se domnívá, že za obdobných podmínek je možné touto metodou ocenit například i dosud nevyužívaný užitečný vzor, u něž nejsou k dispozici ekonomické údaje získávané v souvislosti s užíváním průmyslových práv.

Čada a Knížek¹⁴ uvádějí ještě další způsoby ocenění založené na různých metodách řízení aktiv a strategického řízení firem obecně. Ty se týkají především velkých společností s velkým počtem patentů, patentových přihlášek nebo rozsáhlých fondů ochranných známek. Jedna z těchto metod se opírá o teorii **oceňování opcí**. Ta vychází z poznání, že skupiny patentů, týkající se určitého produktu, se po finanční stránce chovají podobně jako kupní opce na budoucí majetek. V případě, že je oceňovaný balík patentů v počáteční fázi potřebného technického rozvoje, dávají Čada a Knížek do souvislosti hodnotu těchto patentů s náklady potřebnými na další vývoj a investice a také s dobou, v níž bude možno například technologii realizovat a uvést na trh. Limitující roli hraje doba zbývající do vypršení doby ochrany nejdůležitějšího patentu.

Při použití kterékoliv metody pro určení hodnoty průmyslových práv nutno přihlížet k jejich zbývajícím **době užitečné životnosti** k datu ocenění. Zbývajícím dobou užitečné životnosti souvisí s tím, v jaké fázi platnosti se například patent oceňuje a také s jeho zastaráváním. Pro stanovení zbývajících dob užitečné životnosti a míry zeslabení účinků Čada a Knížek doporučují zvažovat následující parametry:

- fyzická životnost, například u technických výkresů;
- funkční životnost, například software;
- technická životnost;
- technologická životnost, například nepatentovaná technologie;
- ekonomická životnost;
- právní životnost;
- smluvní životnost;
- pojistně matematická (statistická) životnost.

Pro účely ocenění průmyslových práv se bere v úvahu nejkratší doba užitečné životnosti vyplývající z výše uvedených faktorů. Hodnoty oceňovaných předmětů průmyslových práv za každý jednotlivý budoucí kalendářní rok užitečné životnosti od data provádění ocenění se sčítají. **Doba užitečné životnosti** je různě dlouhá a může být podle podmínek konkrétního případu **v rozmezí dvou až deseti let**. U ochranných známek a u vynálezů, které jsou výsledkem základního výzkumu, může být doba užitečné životnosti delší.

Částky vypočtené jako hodnoty oceňovaných předmětů průmyslového vlastnictví v době užitečné životnosti nutno krátit příslušnou **diskontní sazbou**, kterou v České republice určuje Česká národní banka. Diskontní sazba charakterizuje cenu peněz. Aktualizuje vyčíslenou částku,

13 *Příručka Ochrana duševního vlastnictví*. Příloha časopisu Komora.cz: Hospodářská komora České republiky. 2007. 16 s.

14 ČADA, Karel; KNÍŽEK, Milan. *Oceňování průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví*. Praha: Jiří Effmert, 1992. 27 s.

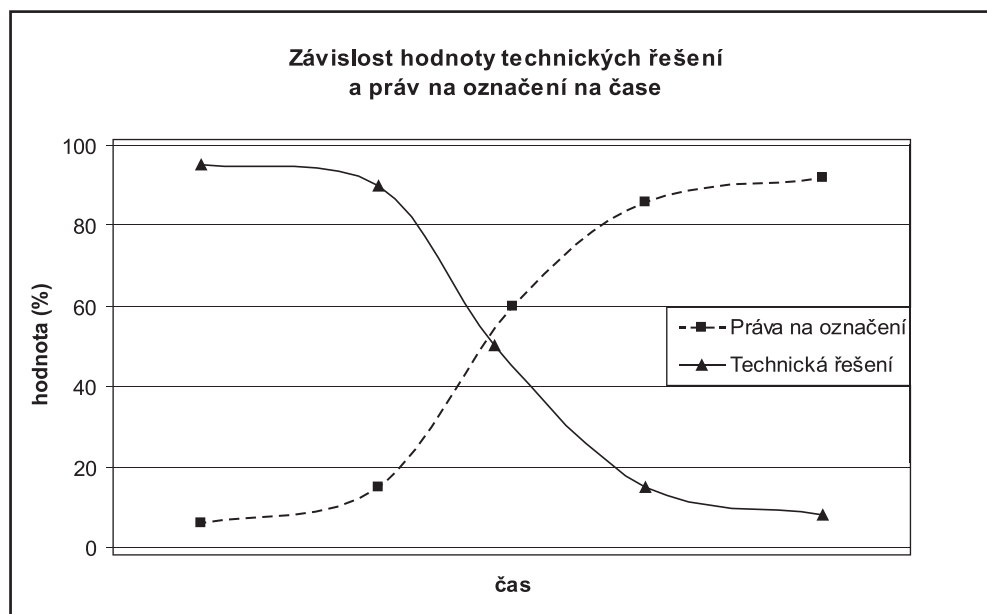
kteřá je výsledkem ocenění průmyslového práva, neboť cena peněz je časově proměnná. To znamená, že se budoucí částky musí převést odúročením do současnosti, tedy ke dni ocenění. Současná hodnota budoucích částek se vypočte podle vzorce (1) uvedeného ve vyhlášce č. 3/2008 Sb. a v části 1.2 tohoto článku.

Podle Čadovy¹⁵ přednášky neexistují obecné metody oceňování nehmotného vlastnictví, které by vždy vedly ke stejné hodnotě. Není tedy nic divného, že různí oceňovatelé dojdou k různým hodnotám. Oceňovatel by měl být schopen obhájit své výsledky před prodávajícím i kupujícím. Čada zdůrazňuje rozdíl v pojmech hodnota a cena: **hodnota** je někým stanovena, zatímco na trhu se prodávající a kupující sejdou na tržní **ceně**.

Užitné vzory a patenty se při oceňování mohou velmi lišit. Užitné vzory se svým charakterem blíží know-how, které není chráněno průmyslovými právy, neboť ochrana užitných vzorů je založena na registračním systému. Pokud však užitný vzor splňuje kriteria zápisu, může jít o práva na úrovni patentu. Z tohoto důvodu je při oceňování užitných vzorů nutné provést rešerši. Také vyhraný spor o platnosti užitného vzoru zvýší jeho cenu.

V další části přednášející upozornil na to, že významný vliv na ocenění mají **okolnosti**, za nichž se ocenění provádí. Obrázek 1 tuto myšlenku dokumentuje na časovém průběhu hodnoty dvou druhů oceňovaných předmětů průmyslového vlastnictví, a to technických řešení a práv na označení.

Obrázek 1 – Průběh časové změny hodnoty technických řešení a práv na označení



Z průběhu hodnoty uvedených dvou druhů předmětů průmyslového vlastnictví v závislosti na čase jsou patrná dvě období relativně stabilních hodnot a jedno období bouřlivých změn. Zejména úvodní období stabilních hodnot může být krátké. **Oceňovatel se tedy musí vyjádřit, zda oceňuje ve stabilním období nebo v období bouřlivých změn.** Nutno tedy popsat okolnosti, za nichž ocenění probíhá. Práva na označení sice mohou ve třetím období ztratit na hodnotě, ale technická řešení mohou v tomto období nabýt vyšší hodnoty jen zcela výjimečně.

15 ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. Seminář Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů a Asociace inovačního podnikání ČR. Praha, 25. dubna 2007.

12 | OCEŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Oceňovatel je při popisu okolností, za nichž ocenění provádí, povinen se přesvědčit, zda například proti oceňovanému přihlašovanému označení nepodal **námítky** vlastníků starší ochranné známky.

Čada v přednášce dále uvedl obecné přístupy k oceňování nejen předmětů průmyslového vlastnictví:

1. **kvalitativní** hodnocení je vhodné pro zjištění kvality majetku z mnoha pohledů. Při něm se využívají převážně bodové metody hodnocení, přičemž často hraje hlavní roli jen několik parametrů z mnoha. Oceňovatel se opírá o své zkušenosti;
2. **kvantitativní** hodnocení, které se zaměřuje na finanční hodnotu oceňovaného majetku, což je zajímavé pro účely tohoto článku;
3. **smíšené** hodnocení je komplexní hodnocení, vhodné zejména pro správu majetku v mimořádných situacích (v rámci velkého portfolia patentů nebo ochranných známek).

Ad 1) Pro kvalitativní hodnocení lze použít následující metody:

- a) **bodová** metoda ocenění ochranných známek. Při ní se například hodnotí fantazijnost, originalita, vzhled ochranné známky, délka a rozsah ochrany, její známost. Čada toto kvalitativní hodnocení nedoporučuje, neboť přechod z kvalitativních parametrů na finanční vyjádření hodnoty bývá velmi obtížné;
- b) **informační** metoda ohodnocení patentů, například podle počtu citací v jiných patentech;
- c) **dánská** metoda oceňování patentů pomocí softwaru **IP SCORE 2.0** zahrnuje rozsáhlé hodnocení právního stavu, technologických aspektů, tržních podmínek, finančních a strategických přístupů;
- d) **ekonometrická** metoda, založená na akciovém trhu. V České republice se neuplatňuje. Při použití této metody se hledají vztahy mezi hodnotami patentového portfolia, výdaji na výzkum a vývoj a hodnotou společnosti na akciovém trhu. Pro hodnocení jednotlivých patentů se tato metoda nehodí.

Ad 2) Kvantitativní hodnocení lze rozdělit následovně:

- a) **nákladové**, které zachycuje pořizovací náklady v historických cenách;
- b) **tržní**, které je založeno na porovnávání těžko porovnatelných skutečných případů;
- c) **výnosové**, které je podle Čady **nejperspektivnější**; opírá se o projektované peněžní toky, u kterých je riziko jejich správnosti.

Jiné metody zohledňují časovou proměnlivost hodnoty peněz diskontní sazbou (v době přednášky v dubnu roku 2007 činila 1,5 %), která se zahrnuje do koeficientu kapitalizace, který bývá 12 %.

3.2 Oceňování podle německých autorů

Tröger se v článku¹⁶ publikovaném v roce 1992 v souvislosti s převodem státně řízeného plánovitého hospodářství na soukromé tržní hospodářství nezabývá oceněním pouze předmětů průmyslového vlastnictví, ale celého podniku. Uvádí v něm, že v zásadě existují tři metody stanovení hodnoty podniku:

1. metoda substanční hodnoty;
2. metoda hodnoty výnosů;
3. metoda likvidační hodnoty.

Metoda substanční hodnoty je založena na reprodukčních nákladech časové hodnoty. Je to statická vyhodnocovací metoda, která neodpovídá dynamické funkci podniku.

Metoda hodnoty výnosů postihuje jedině ukazatele podstatné v tržní ekonomice, kterými jsou z dlouhodobého hlediska dosažení zisku a zajištění podniku. Z krátkodobého hlediska hraje svou roli snižování nákladů, které slouží především k vytváření likvidity podniku.

Metoda likvidační hodnoty vychází z kalkulace možných čistých výnosů z prodeje majetku ke dni ocenění po odečtení všech závazků. Tato metoda se používá při rušení podniku. Hodnota zjištěná touto metodou je hodnotou pomocnou, která se používá alternativně k hodnotě výnosů, pokud je tato likvidační hodnota vyšší.

Charakteristiku těchto metod Tröger uzavírá tak, že je všeobecně uznávané, že hodnota výnosu je zpravidla jediná závazná a platná hodnota podniku. Tento závěr vychází z toho, že základ podniku má hodnotu jen tehdy, jestliže přispívá k výnosu podniku. Kalkuluje se tedy budoucí výnos podniku.

Weiss v přednášce¹⁷ uvedl, že při analýze rizik oceňování biotechnologických vynálezů v raném stadiu je nutno věnovat pozornost třem aspektům, a to technickým, právním a ekonomickým. K tomu je důležité porozumět oceňovanému vynálezu a zároveň blíže hodnotit ekonomická rizika. Postup uvažování je následující:

1. Existuje relevantní trh pro oceňovaný vynález? Pokud ne, vždy vynález zahodit! Pokud ano, pak
2. zkoumat, zda je vynález nový, je výsledkem vynálezecké činnosti, patentovatelný a obchodovatelný. Pokud ne, vynález zahodit.

Jedině pokud jsou obě podmínky splněny, začít kvantitativní ocenění hlubokou analýzou (komerčně dostupných) tržních dat.

Patent je příležitostí, jak vydělat peníze, ale není levný. V následujících tabulkách Weiss uvedl průměrné náklady na získání a udržení patentu v SRN i jinde.

16 TRÖGER, Matthias. K ohodnocování podniků a jejich sanace při přechodu k tržnímu hospodářství. *Průmyslové vlastnictví*. 1992, ročník 2, č. 1, s. 27-33. ISSN 0862-8726.

17 WEISS, Ludwig. *Biotech IP and how to make money out of it*. Přednáška v rámci kurzu IPRAM – Intellectual Property Rights and Assets Management Course. Praha, 22. až 26. září 2008.

Tabulka 1 – Průměrné náklady na DE patent národní cestou

Náklady	cca (€)	(%)
Poplatky za podání, rešerši a průzkum	500	7
Zastoupení patentovým zástupcem	5 000	72
Roční udržovací poplatky za 3. až 10. rok	1 420	21
Celkem	6 920	100

Tabulka 2 – Průměrné náklady na Evropský patent cestou Euro-direct

Náklady	cca (€)	(%)
Poplatky EPO	4 600	15
Zastoupení patentovým zástupcem	10 000	33
Validace ve zvolených státech	7 000	23
Národní udržovací poplatky	9 000	29
Celkem	30 600	100

Poznámka: Náklady se mohou lišit o více než 100 %, například v oblasti elektrotechniky a biotechnologie. Přednášející převzal informace ze zdroje: Roland Berger: European patent. Study 2006. 18 pages. 6 EPC states (DE, UK, FR, IT, ES, CH), 10 years.

Tabulka 3 – Průměrné náklady na Evropský patent cestou Euro-PCT

Náklady	cca (€)	(%)
Poplatky EPO	6 600	14
Zastoupení patentovým zástupcem	12 500	27
Validace ve zvolených státech	12 500	27
Národní udržovací poplatky	15 500	32
Celkem	47 100	100

Poznámka: Náklady se mohou lišit o více než 100 %, například v oblasti elektrotechniky a biotechnologie. Přednášející převzal informace ze zdroje: Roland Berger: European patent. Study 2006. 18 pages. 6 EPC states (DE, UK, FR, IT, ES, CH), 10 years.

Goddard se ve své přednášce¹⁸ zabýval metodou oceňování patentů prostřednictvím licenční analogie založené na metodě ocenění nákladů na odměny vynálezců-zaměstnanců ve Spolkové republice Německo.

Německý zákon o zaměstnaneckých vynálezech definuje rozumnou kompenzaci neboli odměnu pro zaměstnance za vytvoření vynálezu. Nejedná se však o ocenění práva, ale o výpočet výše odměny pro původce vynálezu. Výsledky dosažené těmito postupy nelze ztotožnit s ohodnocením předmětů průmyslového vlastnictví.

V SRN musí každá společnost vyhodnocovat odměny pro vynálezce u každého zaměstnaneckého vynálezu a tyto údaje jsou veřejně k dispozici. Povinnost vyplývá ze zákoníku práce, kde je zakotvena velmi detailně již od 2. světové války.

18 GODDARD, Heinz. *Oceňování patentů prostřednictvím licenční analogie založené na metodě ocenění nákladů na odměnu vynálezců-zaměstnanců ve Spolkové republice Německo*. Přednáška na konferenci Oceňování průmyslových práv. LES Česká republika. Praha, 21. listopadu 2005.

Německý zákon o zaměstnaneckých vynálezech uvádí tři metody výpočtu rozumné kompenzace:

1. licenční analogie;
2. metoda úspory vlastních nákladů;
3. odhad hodnoty vynálezu.

Licenční sazba se liší podle oblasti techniky vynálezu, například:

0,5 až 5 %	elektrotechnické výrobky;
0,3 až 10 %	stroje a nástroje;
2 až 5 %	chemické výrobky;
2 až 10 %	farmaceutika.

Goddard na základě dlouholetých zkušeností v SRN upřesnil, že obvyklé licenční poplatky (royalties) v oboru léčiv bývají 15 až 20 %, výjimečně až 25 %. Takto vysoké licenční poplatky bývají však jen u úředně schválených léčiv. Pokud se jedná pouze o „kandidáta na léčivo“ před dokončením klinických testů, bývají licenční poplatky cca 2 %. Rozdíl je v míře rizika pro dosažení úspěchu na trhu při nákladech 40 až 50 mil. USD, které je často nutné investovat do vývoje léčiva.

3.3 Oceňování podle amerických autorů

Smith a Parr¹⁹ uvádějí, že oceňování duševního vlastnictví a nehmotného majetku je založeno na několika základních konceptech, kterými jsou koncept **ztráty hodnoty** (depreciation), koncept **čisté tržní hodnoty** (net market value) a koncept **nejlepšího využití** (highest and best use).

Koncept nejlepšího využití je základním konceptem oceňování. Hodnota vlastnictví musí být založena na takovém způsobu jeho využití, který přinese jeho vlastníkovvi největší přínos. Úspěšného obchodního využití nehmotného vlastnictví je zřídka dosaženo bez dalšího vlastnictví, které spolu s ním vytváří celek označovaný jako obchodní podnik.

Smith a Parr²⁰ uvádějí tři základní přístupy používané k oceňování nehmotného majetku, a to nákladový, tržní a příjmový přístup, přičemž příjmový přístup označují za nejužívanější a nejspolehlivější. Základem pro jeho správné použití je správná kapitalizace nebo diskontování. Dalším základním prvkem příjmového přístupu je odhad ekonomické životnosti duševního vlastnictví. Zdůrazňují, že každý nehmotný majetek a duševní vlastnictví má **zbývající ekonomickou životnost**.

Nehmotný majetek rozdělují následovně:

1. práva – vznikají obchodním podnikům ze smluv;
2. vztahy – například zaměstnavatele se zaměstnanci či zákazníky;
3. sdružený nehmotný majetek – hodnota fungujícího podniku a dobrá pověst;
4. duševní vlastnictví – mezi ně zahrnují patenty, ochranné známky, autorská práva, obchodní tajemství a know-how.

19 SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.

20 SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.

Rovněž uvádějí několik definic **hodnoty**:

1. hodnota je vyjádřena jako jediná celková částka peněz považovaná za splatnou nebo vztahenou k určitému okamžiku výměnou za vlastnictví, tedy právo získat budoucí prospěch počínající v určitém okamžiku;
2. hodnota není transparentní a neměnná, je to spíš kůže živočicha, která se může měnit co do barvy a obsahu podle podmínek, za nichž je užívána.

Podtrhují, že **hodnota není totéž co cena**, ačkoliv mnohdy jsou ty pojmy ekvivalentní. Rozdíl objasňují na příkladech: říká se, že „to koupil lacino“ nebo „draze za to zaplatil“. Oscar Wilde podle autorů knihy popisuje cynika jako „člověka, který zná cenu všeho, ale hodnotu ničeho“.

Hodnota je představována veškerým budoucím prospěchem z vlastnictví soustředěným do jediné platby. Hodnota se stále mění, jak roste nebo klesá budoucí prospěch v průběhu času. Lze tedy říci, že názor na hodnotu může být vyjádřen pouze ve vztahu k danému okamžiku nebo k určitému datu.

Budoucí prospěch z vlastnictví nemůže být kvantifikován bez určení, či vlastnictví se předpokládá a/nebo pro jaký účel se oceňuje. Nelze se například smysluplně ptát: „Jaká je hodnota mého auta?“, protože hodnota neexistuje jako abstraktní, ale musí být určena v kontextu času, místa, potenciálního vlastníka a způsobu potenciálního užívání. Pokud je hodnota „v očích pozorovatele“, pak je nutné se ptát, kdo je pozorovatelem. Tím může v případě auta být:

1. pojišťovna;
2. obchodník s ojetými auty;
3. soused od vedle;
4. účetní;
5. exekutor;
6. vedoucí sběrných surovin.

Podle názoru autora tohoto článku uvedené příklady názorně ukazují, jak je při oceňování předmětů průmyslového vlastnictví důležité, aby oceňovatel znal vztah zadavatele k oceňovanému předmětu průmyslového vlastnictví a účel ocenění. Pokud by ho zadavatel sám nevěděl, měl by jej oceňovatel od zadavatele vždy zjistit.

Smith a Parr²¹ dále zdůrazňují, že je důležité vědět, jak a k čemu bude ocenění použito, například:

1. odhad nákladů na náhradu vlastnictví;
2. určení výše pojistné sazby nebo prodejní ceny;
3. výpočet výše daně z příjmů, daně z nemovitostí nebo darovací daně;
4. odhad hodnoty vlastnictví jako zástavy pro poskytnutí úvěru či půjčky;
5. odhad ceny, kterou by majetek mohl vynést v aukci.

Stejné otázky a odpovědi mohou být aplikovány u duševního vlastnictví.

21 SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.

Nejlepší použití

Nejlepší použití je takové použití, které poskytuje nejvyšší čistý přínos. Ten se může podstatně lišit, a to v závislosti na tom, **jak** je duševní vlastnictví využíváno, **kdy** je využíváno a **kým**.

Definice hodnoty je nejdůležitější při oceňování určitých typů vlastnictví. Čím více je vlastnictví navrženo, konstruováno nebo přizpůsobeno určitému účelu, tím více se bude lišit hodnota zjištěná za různých předpokladů. Obzvláště to platí o nehmotném majetku a duševním vlastnictví, které obvykle mají speciální účel, a nejvyšší hodnotu pouze spolu s obchodním podnikem, jehož jsou součástí.

Čistá tržní hodnota

Pojem čistá tržní hodnota je všeobecně používán, ale podle autorů knihy²² naneštěstí často špatně chápán. Vyskytuje se v literatuře týkající se oceňování, v zákonech i soudních případech, používají je právníci ve smlouvách i zákonodárci v zákonech.

Čistá tržní hodnota ztělesňuje koncept **změny vlastnictví** a definuje podmínky této změny. Existují tedy různé druhy čisté tržní hodnoty v závislosti na měnících se podmínkách. Všechny jsou ale odvozeny z následujících základních konceptů:

Čistá tržní hodnota je definována jako množství peněz, za něž bude majetek směněn (dvě osoby si vymění majetek za peníze, protože ocenění se dělá v penězích), mezi prodávajícím a kupujícím s dobrou vůlí (chtějí uskutečnit tu výměnu), žádný z nich není pod nátlakem (žádná ze stran není nucena, ať již druhou stranou nebo okolnostmi, uskutečnit transakci), každý z nich má úplné znalosti o relevantních skutečnostech (obě strany jsou obeznámeny s tím, co je zahrnuto v prodeji, se stavem majetku, jeho historií a možným použitím) a za rovných podmínek (směna bude férová pro obě strany a žádná nezíská výhodu při jednání ani při prodeji).

Tato definice se často modifikuje, zejména místo pojmu „úplné znalosti“ na „rozumné znalosti“, protože nikdo nemá absolutně úplné znalosti o ničem.

Rozumné způsoby možného využití majetku musí být zvažovány při každém oceňování. Pokud je nejlepší využití vlastnictví právě tehdy, je-li součástí obchodního podniku, k němuž náleží, mělo by to být uvedeno v posudku. Obvykle se to dělá frází „... a za předpokladu, že majetek bude dále využíván současným způsobem“.

Smith a Parr²³ též uvádějí, že přestože mnoho obchodníků považuje náklady uvedené v účetnictví za ekvivalentní nějaké formě hodnoty, není tomu tak. Praxe v účtování o majetku se totiž velmi liší. Účetní náklady jsou, s výjimkou regulovaného prostředí, užitečné pouze jako velmi hrubé vodítko použitelné pouze pro porovnání.

Metody oceňování

Za předpokladu, že hodnota může být definována jako současná hodnota budoucích přínosů dosažených vlastníkem majetku, pak pro ocenění je třeba pouze **kvantifikovat** budoucí přínosy a pak **spočítat** jejich současnou hodnotu. Budoucí přínosy mohou být ve formě příjmů,

22 SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.

23 SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.

například z poskytnutí licence k duševnímu vlastnictví, služeb, například výrobou zboží pomocí výrobního zařízení, využití, například nerostných surovin, nebo potěšení, například u krásného umění či klenotů. U majetku náležejícího obchodnímu podniku bývají budoucí přínosy ve formě příjmů.

Kromě kvantifikování budoucích přínosů je dále nezbytné určit, jak dlouhou dobu bude majitel přínosy získávat a kolik času uplyne, než je začne získávat.

Existují tři akceptovatelné metody oceňování: nákladová, příjmová a tržní. Nákladovou metodou se zjišťují budoucí přínosy vlastnictví stanovením množství peněz, které by bylo nutné vynaložit na náhradu stávajícího vybavení, aby jeho vlastník byl i v budoucnu schopen poskytovat své služby nebo vyrábět výrobky. Příjmová metoda je založená na úvaze o schopnosti vlastnictví přinášet svému vlastníkovvi příjmy. Tato metoda je zvláště vhodná pro oceňování nehmotného majetku a duševního vlastnictví. Tržní metodou se zjišťuje současná hodnota budoucích přínosů. Tato metoda vyžaduje splnění dvou podmínek: aktivní veřejný trh a výměna srovnatelného vlastnictví. Tržní metoda je nejméně efektivní pro většinu nehmotného majetku a duševního vlastnictví.

Obchodní společnost

Při oceňování duševního vlastnictví obchodní společnosti je nutné vždy uvažovat, zda je dosahováno nejlepšího využití duševního vlastnictví v kombinaci s ostatním majetkem. Je to velice důležité, neboť nehmotný majetek a duševní vlastnictví dosahuje svého nejlepšího využití jako součást dalšího majetku obchodní společnosti.

Při oceňování hrají významnou roli prvky ovlivňující:

1. velikost potenciálních příjmů;
2. riziko při dosahování potenciálních příjmů;
3. náklady nezbytné pro dosažení potenciálních příjmů;
4. dobu trvání dosahování potenciálních příjmů.

Dále je třeba mít na paměti, že účetní rozvaha neobsahuje hodnotu, ale náklady. Nikdo by též nepředpokládal, že obchodní společnost nemá žádnou hodnotu jen proto, že v určitém okamžiku nemá žádné příjmy. To je důvodem, proč Smith a Parr²⁴ zdůrazňují důležitost **schopnosti** dosahovat příjmů, nikoliv aktuální příjmy.

Oceňování vlastnictví by mělo být založeno na nejlepším potenciálním využití vlastnictví, nikoliv na způsobu, jakým je využíváno v době ocenění.

Beutel²⁵ se zabývá oceňováním nepatentového duševního vlastnictví. Uvádí, že do portfolia duševního vlastnictví obchodní společnosti patří nejen patenty, ale i ochranné známky, autorská práva, obchodní tajemství, dále též třeba uniforma používaná ve společnosti, loga, distribuční smlouvy, seznamy zákazníků a nesoutěžní ustanovení v pracovních smlouvách zaměstnanců. Soudní spory se mohou týkat mnoha typů duševního vlastnictví, například

24 SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.

25 BEUTEL, Phillip A. *Valuation of Nonpatent Intellectual Property: Common Themes and Notable Differences*. In LEONARD, G. K.; STIROH, L. J. (ed.) *Economic approaches to intellectual property, policy, litigation, and management*. New York: National economic research associates. NERA economic consulting, 2005. 381 s. ISBN 0-9748788-1-2.

obvinění z krádeže nebo porušování práv z duševního vlastnictví, domáhání se nároků při porušování licenčních smluv, požadavky finančních úřadů, požadavky partnerů ve společných podnicích (joint venture) nebo antimonopolní nároky v souvislosti s licenčními programy.

Nepatentové duševní vlastnictví lze oceňovat v různých situacích, například pro stanovení licenčních poplatků za užívání ochranné známky, ocenění potenciálních škod při krádeži obchodního tajemství, vyhovění požadavkům finančního úřadu na ocenění určitého nepatentového duševního vlastnictví, kalkulace snížení hodnoty „dobrého jména“ (brand) majitele patentu, pokud nabyvatel licence řádně neoznačuje patentované výrobky.

Beutel²⁶ dále uvádí dvě základní koncepce, které jsou vhodné pro stanovení hodnoty duševního vlastnictví, a to:

1. užitná hodnota (value-in-use);
2. čistá tržní hodnota (fair market value).

Jejich použití ukazuje na příkladu ochranné známky hypotetického prodejce pohonných hmot U.S. Oil Inc.

Užitná hodnota

Pokud je reklama společnosti U.S. Oil Inc. úspěšná, její ochranná známka bude signalizovat zákazníkům, že při každém nákupu obdrží kvalitní pohonné hmoty a služby, které znají a kterým důvěřují. Tito zákazníci se dokonce mohou stát věrnými této značce, což se projeví tím, že pokud mají možnost výběru mezi zhruba stejnými alternativami, vždy si vyberou čerpací stanice U.S. Oil Inc. Jak na této loajalitě U.S. Oil Inc. může vydělat? Vzhledem k tomu, že zákazníci si vytvořili preferenci pro čerpací stanice U.S. Oil Inc., tak tato společnost bude moci účtovat vyšší ceny, než kdyby na jejich čerpacích stanicích nevlály jejich vlajky. Jestliže ochranná známka má hodnotu, pak existuje cenová prémie spojená **pouze s ochrannou známkou**. Tato prémie musí být oddělena od celkové cenové premie, kterou U.S. Oil Inc. utrží za prodej svého značkového produktu. **Cenová prémie** se rovná nárůstu příjmů čerpacích stanic, které U.S. Oil Inc. může získat ve srovnání s tržní cenou pohonných hmot, které jsou ekvivalentní **ve všech ostatních aspektech**, ale jsou prodávány neznačkovými čerpacími stanicemi. Jestliže od uvedeného nárůstu příjmů odečteme náklady na udržování ochranné známky, pak rozdílem je zisk odpovídající pouze ochranné známce.

Čistá tržní hodnota

Čistá tržní hodnota ukazuje, kolik by ochranná známka vynesla, kdyby byla prodána nebo na ni byla poskytnuta licence na konkurenčním trhu. Je nutné si představit, že existuje tržiště, kam by společnost U.S. Oil Inc. mohla přijít a koupit nebo prodat ochranné známky. Předpokladem je, že kupující a prodávající na tom tržišti jednájí nezávisle, mají dobrou vůli u jednacího stolu (tedy nejednájí pod nátlakem) a mají úplné informace o tom, jak by smlouva přispěla k jejich vlastním výkonům. Cena nebo licenční poplatky vzešlé z této smlouvy jsou čistou tržní hodnotou ochranné známky.

26 BEUTEL, Phillip A. Valuation of Nonpatent Intellectual Property: Common Themes and Notable Differences. In LEONARD, G. K.; STIROH, L. J. (ed.) *Economic approaches to intellectual property, policy, litigation, and management*. New York: National economic research associates. NERA economic consulting, 2005. 381 s. ISBN 0-9748788-1-2.

Jak může být stanovena čistá tržní hodnota bez aktivního trhu duševního vlastnictví? Ekonomové typicky hodnotí obě strany jednání tak, že jim kladou otázky, například: Jak by smlouva ovlivnila majitele nebo poskytovatele licence? Co kupující nebo nabyvatel licence očekává, že smlouvou získá? Jaké alternativy obě strany mají? Takovými otázkami se zjišťují hranice jednání. Dosavadní majitel zvažuje výši příjmů, které ochranná známka generuje (užitná hodnota), o něž by přišel nebo jinak ohrozil, pokud by ochrannou známku prodal nebo na ni poskytl licenci. Potenciální kupující uvažuje nárůst zisku, který očekává, že dosáhne získáním ochranné známky ve srovnání s **druhou nejlepší alternativou**. Kupující také posuzuje užitnou hodnotu ochranné známky, ale pro jeho vlastní činnosti.

Beutel²⁷ dále uvádí typické metody oceňování. Pro každou z nich je důležité, že ekonomická hodnota duševního vlastnictví je určována tokem budoucího prospěchu, který bude tvořen podle očekávání v době ocenění. Těmito metodami jsou:

1. příjmová metoda;
2. metoda tržních transakcí;
3. nákladová metoda;
4. hybridní metody, které zahrnují metodu 25% odhadu, metodu úlevy od licenčních poplatků a metodu rozdělení zisku.

Autor publikace²⁸ uzavírá, že ochranné známky ani jiné duševní vlastnictví nejsou užívány ve vakuu, ale v tržním prostředí. Částka, kterou je prodávající ochoten akceptovat a kupující zaplatit závisí na jejich tržních pozicích a očekáváních toho, jak se bude vyvíjet trh, na němž každý z nich působí. Hodnota nesoutěžních ustanovení v pracovní smlouvě závisí na alternativách bývalého zaměstnance, na velikosti jeho podílu na obchodním úspěchu předchozího zaměstnavatele a na pravděpodobnosti ovlivnění jeho chování. Bez pečlivé analýzy faktorů založených na trhu přinese oceňování chybné výsledky.

Americká společnost odhadců vydala Standardy oceňování podniků²⁹ určené pro použití spolu s Jednotnými standardy pro praxi profesionálních odhadců a s Principy znalecké praxe a etickým kodexem. Tyto Standardy oceňování podniků byly od roku 1992 několikrát revidovány, naposled v červenci roku 2008.

Standardy oceňování podniků definují požadavky na ověřování finančních výkazů (financial statements) a minimální kritéria, která musí dodržovat odhadci při oceňování podniků, majetkových práv podniků, bezpečnosti a nehmotného majetku.

27 BEUTEL, Phillip A. Valuation of Nonpatent Intellectual Property: Common Themes and Notable Differences. In LEONARD, G. K.; STIROH, L. J. (ed.) *Economic approaches to intellectual property, policy, litigation, and management*. New York: National economic research associates. NERA economic consulting, 2005. 381 s. ISBN 0-9748788-1-2.

28 BEUTEL, Phillip A. Valuation of Nonpatent Intellectual Property: Common Themes and Notable Differences. In LEONARD, G. K.; STIROH, L. J. (ed.) *Economic approaches to intellectual property, policy, litigation, and management*. New York: National economic research associates. NERA economic consulting, 2005. 381 s. ISBN 0-9748788-1-2.

29 *ASA Business Valuation Standards*. Business Valuation Comitee. American Society of Appraisers. Herndon, VA, USA, 2008. 42 s.

Část IX Standardů je věnována oceňování nehmotného majetku. Základním požadavkem je, že odhadce musí oceňovaný nehmotný majetek identifikovat. Při oceňování nehmotného majetku by měl odhadce uvážit vhodný přístup a metodu. Standardy oceňování podniků uvádějí tři přístupy k oceňování nehmotného majetku:

1. příjmový přístup:
 - a) odhadce by měl identifikovat ekonomické přínosy oceňovaného nehmotného majetku a riziko spojené s realizací těchto přínosů;
 - b) odhadce by měl zvážit ekonomické přínosy za předpokladu amortizace hodnoty majetku pro účely daní z příjmů, pokud přicházejí v úvahu;
 - c) odhadce by měl vzít v úvahu, zda se ekonomická životnost nehmotného majetku liší od smluvní nebo úřední/zákonné životnosti;
2. tržní přístup – odhadce by měl vzít v úvahu rozdíly mezi oceňovaným a srovnávacím majetkem stejně jako odpovídající tržní podmínky;
3. nákladový přístup – odhadce by měl vzít v úvahu přímé a nepřímé náklady spojené s obnovou nebo náhradou oceňovaného nehmotného majetku a rovněž jakoukoliv ztrátu hodnoty způsobenou funkčním nebo ekonomickým zastaráním nebo omezením předpokládané životnosti oceňovaného nehmotného majetku.

Faktory ovlivňující oceňování nehmotného majetku:

1. svazek zákonných práv, ochran a omezení týkajících se oceňovaného nehmotného majetku;
2. historie oceňovaného nehmotného majetku;
3. předpokládaná zbývající ekonomická a legální životnost oceňovaného nehmotného majetku;
4. přímé a nepřímé ekonomické přínosy, které by měl oceňovaný nehmotný majetek během své životnosti poskytovat svému majiteli;
5. předchozí a stávající soudní spory týkající se oceňovaného nehmotného majetku;
6. rozlišení mezi celkovým a dílčím přínosem vyplývajícím ze společného vlastnictví nebo z licenční smlouvy;
7. proveditelnost a charakter potenciálního obchodního využívání oceňovaného nehmotného majetku;
8. další faktory týkající se specifických typů oceňovaného nehmotného majetku.

Při oceňování **patentů** by měl znalec dále zvážit následující faktory:

1. rozsah ochrany vyplývající z patentových nároků, územní rozsah ochrany, stav ochrany a placení udržovacích poplatků a alternativy k patentovanému vynálezu;
2. rizika využívání vynálezu, jako je porušování, neplatnost, existence technologických nebo ekonomických překážek pro úspěšné komerční využívání vynálezu nebo alternativní vynálezy, které mohou snížit ekonomické přínosy dosažené využíváním vynálezu;
3. veřejné nebo soukromé informace týkající se předmětného patentu a srovnatelné nebo konkurenční technologie, například údaje patentových úřadů a výsledky průzkumů trhu;
4. při oceňování portfolia patentů by měl odhadce zvážit možnosti synergických efektů, která mohou nastat seskupením práv, například:
 - a) eliminace blokačních patentových práv;

- b) získání tvůrčí volnosti (obtaining design freedom), snížení pravděpodobnosti porušování;
- c) dosažení lepších obchodních příležitostí.

Při oceňování **ochranných známek** by měl odhadce zvážit také následující faktory:

1. možnost rozšíření ochranné známky na související výrobky nebo služby bez porušování práv k cizím ochranným známkám;
2. charakter a rozsah ochrany poskytovaný jakoukoliv registrací včetně využívání možnosti obnovy zápisu;
3. možnost zrušení ochranné známky z důvodů jejího neužívání;
4. možnost združení ochranné známky;
5. veřejné nebo soukromé informace týkající se předmětné ochranné známky, například data patentových úřadů a výsledky analýz trhu, rešerší a průzkumů.

3.4 Metoda licenční analogie

Ustanovení § 17 odst. 4 zákona o oceňování majetku³⁰ uvádí, že nelze-li právo z různých důvodů, včetně toho, že nebylo užíváno, ocenit podle odstavců 1 až 3 nebo je-li cena zjištěná podle odstavců 1 až 3 téhož zákona nepřiměřeně vyšší nebo nižší než cena obvyklá, ocení se právo cenou obvyklou. Za vhodnou metodu pro stanovení ceny obvyklé je považována metoda licenční analogie.^{31, 32, 33, 34}

Podle Čady³⁵ je metoda licenční analogie založená na úvaze, že hodnota nehmotného majetku se rovná ceně, která by na trhu byla s největší pravděpodobností zaplacená za poskytnutí souhlasu s využíváním shodného nebo obdobného řešení, případně za jeho převod.

Pro aplikaci metody licenční analogie se používá následující vzorec:

$$HV = RV \times LP \times KZ \times KK \times PM \quad (2)$$

kde

HV roční ocenění nehmotného majetku

RV roční rozsah výroby ve finančním vyjádření (prodej, **tržby**)

LP licenční poplatek

KZ koeficient zastarání

30 Zákon ze dne 17. června 1997 číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb.

31 ČADA, Karel; KNÍŽEK, Milan. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. 1. vydání. Praha: Federální úřad pro vynálezy, 1992. 126 s. ISBN 80-85100-30-4.

32 MALÝ, Josef. *Oceňování průmyslového vlastnictví: Nové přístupy*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6.

33 JUREČKA, Jan. *Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku*. 2. přepracované vydání. Praha: Oeconomica, 2007. 73 s. ISBN 978-80-245-1303-4.

34 SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.

35 ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. 2. upravené vydání. Praha: Oeconomica, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1187-0.

KK koeficient míry kapitalizace

PM podíl nehmotného majetku na výrobě

Tržby vycházejí z předpokládaného množství výrobku a předpokládaných cen v budoucím období, získaných například z marketingové studie.

Licenční poplatek se v technických oborech u patentově chráněných řešení pohybuje v rozsahu 0,5 až 12 %, v chemickém průmyslu 2 až 5 %. U know-how bývá licenční poplatek nižší, zpravidla činí 35 až 70 % licenčního poplatku patentovaného řešení. Na volbu licenčního poplatku působí řada aspektů, z nichž některé protichůdně. Všechny aspekty je nutné při ocenění zhodnotit.

Koeficient zastarání vychází z toho, že technická řešení mají jen časově ohraničený dosah, neboť v budoucnu budou jistě překonána jiným řešením. Orientačně lze uvést, že existující technické řešení bude plně nahrazeno za 3 až 10 let podle oboru techniky. U práv na označení jej může nahradit **koeficient zhodnocení**.

Koeficient kapitalizace se spočítá podle vzorce:

$$KK = \frac{1}{\left(1 + \frac{p}{100}\right)^j} \quad (3)$$

kde

p míra kapitalizace v procentech

j pořadové číslo roku, v němž se zjišťuje aktualizovaná hodnota

Podíl nehmotného majetku vyjadřuje míru, jakou se technické řešení podílí na výrobě a tím i na výnosech.

Doba užívání vychází z marketingových údajů a délky inovačního cyklu, po který technické řešení poskytuje alespoň průměrné výnosy.

Praktické uplatnění tohoto postupu je názorně vysvětleno na instruktivních příkladech v Čadově publikaci.³⁶

3.5 Porovnání se stavem v zahraničí

Jak autor tohoto článku uvedl na začátku části 3, chtěl by se pokusit zjistit, zda stále platí Effmertův názor,³⁷ že duševní vlastnictví neumíme oceňovat, neboť nás k tomu okolnosti předchozí ekonomiky nenutily. Autor tohoto článku dospěl k přesvědčení, že od roku 1991, kdy byl uvedený názor publikován, je už v České republice k dispozici řada odborných

36 ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. 2. upravené vydání. Praha: Oeconomica, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1187-0.

37 ČADA, Karel; KNÍŽEK, Milan. *Oceňování průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví*. Praha: Jiří Effmert, 1992. 27 s.

publikací českých autorů týkajících se oceňování duševního vlastnictví. Podle praktických příkladů uvedených v některých z nich lze soudit, že jejich autoři oceňovat předměty průmyslového vlastnictví rozhodně umějí.

Při snaze o srovnání situace v oboru oceňování předmětů průmyslového vlastnictví v České republice se stavem v zahraničí autora tohoto článku v citované dostupné literatuře zaujaly zejména následujících skutečnosti:

Weiss³⁸ silně zdůrazňuje tržní aspekt při oceňování vynálezů.

Smith a Parr³⁹ zevrubně analyzují celou řadu různých aspektů, které hrají roli při oceňování nehmotného majetku. Jejich objasnění důležitosti pozice „pozorovatele“ neboli oceňovatele považuje autor tohoto článku za velmi názorné.

Goddard⁴⁰ velmi dobře popsal oceňování v oboru léčiv a zdůraznil markantní rozdíly při oceňování dosud neschváleného léčiva během klinických testů a již schváleného léčiva.

Za velmi dobré vodítko pro oceňování předmětů průmyslového vlastnictví považuje autor tohoto článku Standardy oceňování podniků Americké společnosti odhadců.⁴¹ Podávají strukturovaný přehled faktorů, které má odhadce zohledňovat při oceňování. Podobné standardy vydané v České republice autor tohoto článku nenalezl. Je to škoda, neboť by mohly přispět ke zvýšení kvality posudků a tím usnadnit oceňovatelům obhajovat výsledky jejich oceňování.

Za nedostatek citované zahraniční literatury považuje autor tohoto článku skutečnost, že v ní chybí konkrétní příklady výpočtů ocenění. Nelze však v žádném případě zobecnit, že by zahraniční publikace takové příklady neobsahovaly.

Autor tohoto článku si u českých autorů cení zejména toho, že v některých jejich dílech jsou příklady (Čada)^{42, 43} nebo srozumitelně komentované případové studie (Jurečka).⁴⁴ Tato díla též uvádějí potřebné teoretické stati, ale vzhledem k jejich praktickým částem jsou lépe využitelná, zejména pro začínající oceňovatele. Autor tohoto článku zdůrazňuje důležitost příkladů, neboť na nich je dobře patrný postup při výběru vhodné metody ocenění a třeba i to, jakých hodnot může nabývat koeficient zastarání při použití metody licenční analogie.

-
- 38 WEISS, Ludwig. *Biotech IP and how to make money out of it*. Přednáška v rámci kurzu IPRAM – Intellectual Property Rights and Assets Management Course. Praha, 22. až 26. září 2008.
- 39 SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.
- 40 GODDARD, Heinz. *Oceňování patentů prostřednictvím licenční analogie založené na metodě ocenění nákladů na odměnu vynálezců-zaměstnanců ve Spolkové republice Německo*. Přednáška na konferenci Oceňování průmyslových práv. LES Česká republika. Praha, 21. listopadu 2005.
- 41 *ASA Business Valuation Standards*. Business Valuation Comitee. American Society of Appraisers. Herndon, VA, USA, 2008. 42 s.
- 42 ČADA, Karel; KNÍŽEK, Milan. *Oceňování průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví*. Praha: Jiří Effmert, 1992. 27 s.
- 43 ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. 2. upravené vydání. Praha: Oeconomica, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1187-0.
- 44 JUREČKA, Jan. *Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku*. 2. přepracované vydání. Praha: Oeconomica, 2007. 73 s. ISBN 978-80-245-1303-4.

S podrobněji rozebranými kvalitativními metodami se autor tohoto článku setkal pouze u děl českých autorů (Malý),⁴⁵ (Čada).⁴⁶

Autor tohoto článku se dále domnívá, že by bylo v praxi velmi obtížné určit hodnotu ochranné známky jako **cenovou prémii** podle Beutela.⁴⁷ V takovém případě by bylo nutné najít srovnatelného podnikatele, který působí ve stejném oboru podnikání jako majitel oceňované ochranné známky, který však své výrobky neoznačuje ochrannou známkou. Výrobky obou podnikatelů musí být ve všech ostatních parametrech stejné. Rozdíl v tržních cenách výrobků těchto dvou podnikatelů po odečtení nákladů na udržování oceňované ochranné známky je **cenovou premií** představující hodnotu ochranné známky. Bylo by zřejmě velmi obtížné najít srovnatelný výrobek a ještě obtížnější prokázat, že všechny ostatní parametry oceňovaného a srovnatelného výrobku jsou stejné.

Oceňovatelé v SRN mají velkou výhodu v dlouholetých zkušenostech s výší obvyklých licenčních poplatků v různých oborech, což je velmi užitečné při oceňování předmětů průmyslového vlastnictví metodou licenční analogie. Tyto zkušenosti jsou dostupné v odborné literatuře i v České republice a lze je promyšleně aplikovat i zde, vždy však s uvážením podstatných okolností každého konkrétní případu.

Při srovnání poznatků z citovaných amerických pramenů s českými publikacemi lze poukázat na koncept **nejlepšího použití**, který popsali Smith a Parr.⁴⁸ Oceňovatel by měl brát v úvahu nejlepší potenciální použití oceňovaného předmětu průmyslového vlastnictví i tehdy, když je oceňovaný předmět v době oceňování používán jiným, méně přínosným způsobem.

Závěr

Obecně závaznými právními předpisy o oceňování předmětů průmyslového vlastnictví v České republice jsou zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků, a vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků. Uvedený zákon poprvé uznává práva z průmyslového vlastnictví za majetek srovnatelný s ostatními formami majetku. Podle zákona o oceňování majetku se předměty průmyslového vlastnictví oceňují výnosovým způsobem jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů vyplývajících z užívání těchto práv ode dne ocenění podle vzorce předepsaného oceňovací vyhláškou. Nelze-li právo ocenit stanoveným způsobem, ocení se právo cenou obvyklou. Toto ustanovení umožňuje použít k ocenění předmětů průmyslového vlastnictví jinou metodu. Výběr vhodné metody oceňování závisí zejména na předmětu průmyslového vlastnictví a také na důvodu, pro který se oceňování provádí.

45 MALÝ, Josef. *Oceňování průmyslového vlastnictví: Nové přístupy*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6.

46 ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. 2. upravené vydání. Praha: Oeconomica, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1187-0.

47 BEUTEL, Phillip A. Valuation of Nonpatent Intellectual Property: Common Themes and Notable Differences. In LEONARD, G. K.; STIROH, L. J. (ed.) *Economic approaches to intellectual property, policy, litigation, and management*. New York: National economic research associates. NERA economic consulting, 2005. 381 s. ISBN 0-9748788-1-2.

48 SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.

Z použité literatury vyplývá, že k nejvýznamnějším důvodům oceňování předmětů průmyslového vlastnictví patří transformace obchodních společností.

Metody kvantitativního oceňování vycházejí z tržního, nákladového nebo výnosového přístupu. Tržní přístup není v České republice příliš použitelný, protože nejsou k dispozici údaje o trhu s předměty průmyslového vlastnictví. Nákladový přístup je vhodný tam, kde předmět průmyslového vlastnictví dosud nepřinesl svému majiteli žádné výnosy, ale jsou k dispozici údaje o nákladech na jejich vytvoření. Výnosový přístup je dobře použitelný, zejména se osvědčuje metoda licenční analogie.

Metody oceňování předmětů průmyslového vlastnictví byly publikovány mnoha autory. Autor tohoto článku se pokusil o porovnání dostupných publikací českých, německých a amerických autorů. Z německých pramenů lze u nás využít zejména údaje o výši obvyklých licenčních poplatků v různých oborech techniky, což je užitečné při oceňování předmětů průmyslového vlastnictví metodou licenční analogie. Tato metoda umožňuje uplatnit celou řadu faktorů, které mají vliv na výsledek hodnocení, například zastarávání průmyslových práv k vynálezům a technickým řešením. Ucelený přehled těchto faktorů uvádějí Standardy amerických odhadců.

Z poznatků amerických autorů stojí za pozornost koncept nejlepšího použití, podle něž by měl oceňovatel brát v úvahu nejlepší možné využití oceňovaného předmětu průmyslového vlastnictví, a to i v případě, když je oceňovaný předmět v době ocenění používán méně přínosným způsobem.

Nutno vyzdvihnout význam příkladů oceňování předmětů průmyslového vlastnictví publikovaných českými autory, které podávají praktický návod řešení vybraných typických případů.

Pro úspěšnou obhajobu výsledků oceňování předmětů průmyslového vlastnictví je důležité uvádět všechny podstatné okolnosti ovlivňující výsledek hodnocení a důvody stanovení konkrétních hodnot u použitých parametrů včetně argumentů svědčících ve prospěch jak vyšších, tak i nižších hodnot.

Závěrem je možno konstatovat, že pracovní hypotéza uvedená v úvodu tohoto článku byla potvrzena. Dostupná odborná literatura českých a zahraničních autorů poskytuje dostatečné teoretické i praktické znalosti, na jejichž základě lze i přes diskutované potíže předměty průmyslového vlastnictví oceňovat.

Resume

Cílem článku je shrnout způsoby oceňování předmětů průmyslového vlastnictví v České republice a porovnat je se stavem v zahraničí. Nejprve je uveden právní rámec oceňování předmětů průmyslového vlastnictví v České republice. Pak jsou shrnuty důvody, pro které se oceňování provádí. Následně jsou předloženy metody oceňování popsané českými, německými a americkými autory a poznatky z těchto publikací jsou porovnány. Hlavním poznatkem článku je, že dostupná odborná literatura přes určité potíže poskytuje dostatečné teoretické i praktické znalosti pro oceňování předmětů průmyslového vlastnictví.

Resume

Goal of this article is to summarize the methods of evaluation of the industrial property subjects in the Czech Republic and compare them with the situation abroad. At first this article presents the legal framework for evaluation of industrial property subjects in the Czech Republic. It summarizes the reasons for which the evaluation is made. It brings methods of evaluation described by Czech, German and American authors and compares the knowledge from their publications. The main result of this thesis is that the available literature provides sufficient theoretical and practical knowledge to evaluate the industrial property subjects despite of particular difficulties.

Literatura

- BEUTEL, Phillip A. Valuation of Nonpatent Intellectual Property: Common Themes and Notable Differences. In LEONARD, G. K.; STIROH, L. J. (ed.) *Economic approaches to intellectual property, policy, litigation, and management*. New York: National economic research associates. NERA economic consulting, 2005. 381 s. ISBN 0-9748788-1-2.
- ČADA, Karel. K právní úpravě oceňování nehmotného majetku. *Průmyslové vlastnictví*. 1997, ročník 7, č. 9-10, s. 173-178. ISSN 0862-8726.
- ČADA, Karel. *Nakládání s průmyslovými právy a jejich obrana*. Přednášky v rámci studia na Institutu průmyslově právní výchovy. Úřad průmyslového vlastnictví. Praha, 19. února 1997 až 29. května 1997.
- ČADA, Karel. *Obchodní tajemství a know-how*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. 213 s. ISBN 80-85100-67-3.
- ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. Seminář Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů a Asociace inovačního podnikání ČR. Praha, 25. dubna 2007.
- ČADA, Karel. *Oceňování nehmotného majetku*. 2. upravené vydání. Praha: Oeconomica, 2009. 110 s. ISBN 978-80-245-1187-0.
- ČADA, Karel; KNÍŽEK, Milan. *Oceňování průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví*. Praha: Jiří Effmert, 1992. 27 s.
- ČADA, Karel; KNÍŽEK, Milan. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. 1. vydání. Praha: Federální úřad pro vynálezy, 1992. 126 s. ISBN 80-85100-30-4.
- EFFMERT, Jiří. *Příručka podnikového pracovníka pro průmyslová práva*. Praha: Jiří Effmert, 1998. 128 s.
- GODDARD, Heinz. *Oceňování patentů prostřednictvím licenční analogie založené na metodě ocenění nákladů na odměnu vynálezců-zaměstnanců ve Spolkové republice Německo*. Přednáška na konferenci Oceňování průmyslových práv. LES Česká republika. Praha, 21. listopadu 2005.
- JUREČKA, Jan. *Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku*. 2. přepracované vydání. Praha: Oeconomica, 2007. 73 s. ISBN 978-80-245-1303-4.
- MALÝ, Josef. *Oceňování průmyslového vlastnictví: Nové přístupy*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6.
- SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. 3. vydání. New York: John Wiley & Sons, 2000. 389 s. ISBN 0-471-36281-6.
- TRÖGER, Matthias. K ohodnocování podniků a jejich sanace při přechodu k tržnímu hospodářství. *Průmyslové vlastnictví*. 1992, ročník 2, č. 1, s. 27-33. ISSN 0862-8726.
- WEISS, Ludwig. *Biotech IP and how to make money out of it*. Přednáška v rámci kurzu IPRAM – Intellectual Property Rights and Assets Management Course. Praha, 22. až 26. září 2008.
- ASA Business Valuation Standards*. Business Valuation Comitee. American Society of Appraisers. Herndon, VA, USA, 2008. 42 s.
- Příručka Ochrana duševního vlastnictví*. Příloha časopisu Komora.cz. Hospodářská komora České republiky. 2007. 16 s.

28 | OCEŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákony č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb.

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškou č. 456/2008 Sb.

Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.¹

K některým otázkám odměňování podnikových vynálezů

Na jednu stranu lze říci, že současná praxe nevykazuje velké množství sporů v souvislosti s odměňováním podnikových vynálezů. Z druhé strany ale nikoli výjimečné spory naznačují, že rámcová právní úprava této problematiky v ustanovení § 9 zákona číslo 527/1990 Sb., vede často k obtížně řešitelným otázkám. Je pochopitelné, že v případě sporu jsou názorové odlišnosti často vedeny snahou účelově prosadit záměr jedné či druhé strany. Před obtížným úkolem ale stojí i soudy, které mají o těchto otázkách rozhodovat, a nakonec i soudní znalci, od nichž se zpravidla vyžaduje, aby stanovili výši přiměřené odměny na obvyklé úrovni.

Jaká ale je přiměřená odměna na obvyklé úrovni? Kde jsou zdroje informací o tom, jak se obvykle odměna za podnikový vynález stanovuje? Kdy je přiměřená odměna za uplatnění práva na patent splatná? Odpovědi na tyto do jisté míry banální otázky nejsou často snadné.

Větší a také šťastnější obchodní společnosti mají pro tyto účely k dispozici vnitřní právní předpis nebo předpisy a v jejich rámci se ve většině případů také postupuje. Potíží je ale několik. Jednak se ukazuje, že ne všechny tyto právní předpisy jsou v souladu s rámcovou právní úpravou uvedenou v ustanovení § 9 zákona číslo 527/1990 Sb.

V řadě případů se totiž vyplácejí odměny za uplatnění práva na patent ve výši stanovené konkrétní částkou v korunách ve vnitřním předpise, a to bez jakékoli vazby na aspekty, které jsou výslovně uvedeny v obecně závazném právním předpise. K následné výplatě odměny potom již dochází spíše výjimečně, a to často jen ve vztahu k přínosu, ke kterému využití podnikového vynálezu skutečně vedlo. I v těchto případech někdy vazba na další významné aspekty uvedené v ustanovení § 9 zákona číslo 527/1990 Sb. chybí.

Souvislost s dosaženým přínosem ze skutečného využití vynálezu je následně kritizována z několika pohledů. Původci vynálezů si stěžují, že se jedná o tabulky, které vycházejí co do výše přiměřené odměny z již dávno neplatných vyhlášek o odměňování vynálezů za jejich využití, které ale výši odměn obecně nepřály. Poučenější část původců si všímá, že zmiňované ustanovení § 9 odst. 4 zákona číslo 527/1990 Sb. vychází z přínosu dosaženého možným využitím nebo uplatněním vynálezu, což je zásadně rozdílná kategorie od přínosu, který byl skutečně dosažen. Míra fantazie, opírající se o výslovné ustanovení zákona, je potom někdy značná.

V některých případech jsou ze řady důvodů uvedené vnitřní právní předpisy zpochybňovány a to někdy i samotnou obchodní společností, která je sama vydala.

Nežřídká jsou tyto vnitřní právní předpisy upravovány. V takovém případě často schází přechodná ustanovení, která by jednoznačně vymezila, které případy přiměřených odměn za podnikové vynálezy budou posuzovány podle stávajících předpisů a které již budou spadat

¹ Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, Advokátní kancelář Čermák a spol.

pod novou úpravu. Tento problém vystupuje do popředí v případě, když oba postupy vedou k zásadně odlišné výši přiměřené odměny.

Pracovníci výzkumu a univerzit jsou v poslední době motivováni pobídkovými systémy k větší aktivitě při ochraně duševního vlastnictví. Očekávají, že i v těchto případech budou otázky přiměřené odměny za uplatnění práva na patent včas a slušně vypořádány. Někdy ale vnitřní předpisy v této oblasti chybí, někdy pouze kopírují obecně závazný předpis a někdy se tyto odměny nevyplácejí vůbec. Případný odkaz na dosažený přínos má v těchto případech zvláštní rozměr, neboť výzkumné ústavy a pracoviště akademické sféry nedisponují ve většině případů vlastní výrobní základnou, takže přínos z přímého využití vynálezů nemůže být u těchto subjektů dosažen.

To ale vyvolává další otázky. O jaký přínos se vůbec jedná. O přínos subjektu, který měl příležitost uplatnit právo na patent a nebo o jakékoli přínosy, kterých se případně dosahuje jinde, dokonce někdy až u zákazníků. Za takové přínosy ale již výzkumné či univerzitní organizace z pochopitelných důvodů nechtějí vyplácet žádné odměny.

Často mohou hrát významnou roli pro výši přiměřené odměny i otázky související se způsobem odpočtu různých druhů nákladů ze stanovených přínosů, období, v němž mají či mohou být přínosy sledovány, nebo podmínky, které jsou dostatečné pro to, aby bylo možno využít ustanovení § 9 odstavec 4 zákona č. 527/1990 Sb. o dodatečném vypořádání v případě, že se vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním.

Některé z těchto otázek jsou podrobněji analyzovány v následující části.

Vznik práva na přiměřenou odměnu

Pokud uplatní zaměstnavatel včas právo na patent, má původce vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou odměnu. Pro právo na přiměřenou odměnu je tedy v souladu s ustanovením § 9 odstavec 4 zákona číslo 527/1990 Sb. rozhodující právní skutečností uplatnění práva zaměstnavatelem na dané řešení. Jde o významnou právní skutečnost, neboť právní předpis nevyžaduje pro vznik práva na přiměřenou odměnu žádné další skutečnosti, právní úkony či administrativní kroky na straně jedné, ani vlastní využití či skutečné přínosy na straně druhé.

Nevyžaduje se podání příslušné patentové přihlášky či přihlášky užitého nebo průmyslového vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví, nebo dokonce kladné vyřízení a udělení právní ochrany na takové řešení. To znamená, že zde vzniká nárok na přiměřenou odměnu za takové řešení i v případě, že zaměstnavatel uplatní právo na patent a dále s ním žádným kvalifikovaným způsobem nenakládá. Je věcí zaměstnavatele, aby se svým majetkem, který získal uplatněním práva na patent, naložil podle svého vlastního uvážení. Může takové řešení utajit, učinit jej předmětem obchodního tajemství, může jej zveřejnit či předat úplatně či neúplatně jinému subjektu a jakkoli jinak s ním nakládat. Může jej obchodně využít a nemusí, ale žádná z těchto okolností nemá vliv na vznik práva původce na přiměřenou odměnu vůči zaměstnavateli.

Tato právní konstrukce se často neshoduje s obecným povědomím o tom, kdy a za jakých okolností může původce dostat přiměřenou odměnu. Zaměstnavatel, pokud sám neregistruje vlastní významný ekonomický přínos, výplatu přiměřené odměny původcům často odkládá.

Využívá přitom nejasnou právní úpravu, pokud jde o splatnost přiměřené odměny za uplatnění práva na patent. Ta by zřejmě měla být vyjádřena výslovně.

Vážným problémem v tomto smyslu je zásadní nepochopení filozofie této právní normy, pokud jde o vznik práva na odměnu. Zejména zaměstnavatelé, kteří patří do skupin malých a středních podniků se s konstrukcí podle uvedených ustanovení často nejsou schopni ztototnit. Byli by ochotni vyplatit odměnu za předpokladu skutečného přínosu z využití nebo jiného uplatnění vynálezu či širokého využívání nového technického řešení, nikoliv však za podmínek stanovených právním předpisem. Často nechápou, že lze nedorozuměním předejít, a to zejména jednoduchým vnitropodnikovým předpisem, nebo zvláštním ustanovením v pracovní smlouvě, která mohou alespoň naznačit, jak si zaměstnavatel představuje naplnění svých zákonných povinností.

Rozhodnutí zaměstnavatele o uplatnění práva na patent je důležitým strategickým počinem, kterým zaměstnavatel získává nehmotný majetek, ale současně na sebe bere závazek vyplatit přiměřenou odměnu původci.

Je důležité připomenout, že k uplatnění práva na patent je v ustanovení § 9 odstavec 3 zákona číslo 527/1990 Sb. stanovena zákonná, tedy neprodlužitelná tříměsíční lhůta, která začíná běžet písemným vyrozuměním původce vůči zaměstnavateli a předáním podkladů potřebných k posouzení vynálezu.

Po marném uplynutí této lhůty přechází ze zákona právo na patent zpět na původce, a na něm záleží jak s tímto právem naloží. Může jej přihlásit k průmyslověprávní ochraně nebo nikoli. V této fázi ale případná patentová přihláška již může mít za přihlašovatele původce vynálezu a není důležité, že jej původce vytvořil ke splnění úkolu z pracovního poměru. Za těchto okolností, pokud původce přihlásí vynález k průmyslověprávní ochraně, jej zaměstnavatel již může získat do svého vlastnictví v podstatě jen na základě převodu, darem či vkladem. Případný převod může být úplatný a nepůjde již o přiměřenou odměnu za podnikový vynález, ale o obvyklou úplatu za převod nehmotného majetku ve formě patentové přihlášky nebo patentu. Praxe ale někdy při stanovení úplaty v těchto zásadně rozdílných situacích mezi nimi příliš nerozlišuje.

Od přiměřené odměny v případě podnikového vynálezu podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona číslo 527/1990 Sb. je třeba odlišovat přiměřenou náhradu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 uvedeného zákona. Přiměřená náhrada nepřísluší původci, ale přihlašovateli, a to od toho, kdo po zveřejnění patentové přihlášky její předmět využíval.

Výše přiměřené odměny za podnikový vynález

Otázky související s výší přiměřené odměny za podnikový vynález ve prospěch původce jsou podstatně komplikovanější, a to i na zcela obecné úrovni. Je jasné pouze to, že podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona číslo 527/1990 Sb. jsou pro výši této odměny rozhodné zde uvedené čtyři druhy skutečností a okolností. Technický a hospodářský význam vynálezu, přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, materiální podíl zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a rozsah pracovních úkolů původce. Žádnou z těchto okolností nelze v rámci správného stanovení přiměřené odměny za podnikový vynález opomenout.

V praxi, zejména v případě větších podnikatelských subjektů, často existuje vnitřní podniková norma, která s ohledem na konkrétní okolnosti daného oboru podnikání, blíže specifikuje,

jak má být v případě uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví zaměstnavatelem a dále při jeho případném využití k daným čtyřem podmínkám přihlédnuto.

Tyto vnitřní podnikové normy tak představují určitý záměr zaměstnavatele a dávají najevo, jaké počínání zaměstnavatele může původce očekávat v případě, že podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona číslo 527/1990 Sb. původce vyrozumí zaměstnavatele o tom, že vytvořil vynález a zaměstnavatel uplatní své právo na patent podle následujícího ustanovení této právní normy. Proto se často podle těchto vnitřních norem uvedené vztahy posuzují, a tak tvoří vlastně zvláštní veřejný příslib o tom, že za splnění jistých podmínek, v této normě stanovených, bude poskytnuta odměna a to ve výši, která je stanovena podle postupu, jak ji uvedená norma předvídá. Je však skutečností, že uvedené vnitřní podnikové předpisy, pokud vůbec existují, upravují tyto vztahy velmi okrajově a obecně a v případě sporu jsou často obtížně použitelné, neboť umožňují řadu výkladů a konkrétních postupů, které vedou k zásadně odlišné výši odměny.

Z toho ale nelze dovozovat, že by taková situace měla být k tíži původce, který postupoval při své činnosti podle právního předpisu a na obsah vnitřní podnikové úpravy neměl žádný vliv. Zde pak nezbyvá nic jiného, než pokusit se tuto situaci řešit způsobem, který je obvyklý a vychází ze zásad logiky, přiměřenosti a rovnovážného rozproštění rizik. Cestou, jak takové problémy řešit, může být odborné stanovisko nezávislého a plně kvalifikovaného patentového zástupce, advokáta nebo znalce.

Ale ani jejich postavení není snadné. I pro znalce nebo zkušeného patentového zástupce je obtížné získat vnitřní právní předpisy jednotlivých společností a i když se to nakonec povede, dochází k závěru, že jde o úpravu velmi odlišnou, která vede za stejných skutkových okolností k nesrovnatelně odlišné výši odměny. Řada společností je dnes v rukou zahraničního kapitálu a jejich vedení se snaží často uplatňovat postupy a způsoby odměňování podnikových vynálezů tak, jak je to obvyklé v jejich mateřské zahraniční společnosti. Protože ale uvedené vztahy nejsou žádným způsobem harmonizovány, a to ani na úrovni EU, dochází často k postupům, které jsou od naší platné právní úpravy velmi vzdálené. Za těchto okolností je potom obtížné hledat obvyklou výši přiměřené odměny.

Není ale často snadné stanovit výši odměny ani v případě, že obě strany jsou ochotny plně respektovat platnou právní úpravu. Obecná technicko hospodářská kritéria zákonem stanovená pro její výši lze obtížně převést na konkrétní výši přiměřené odměny. Extrémní názory se vyskytují zejména při přihlédnutí k přínosu, kterého lze dosáhnout jeho využitím nebo jiným uplatněním. Nejde zde tedy při stanovení přiměřené odměny o přínosy, kterých skutečně bylo dosaženo, ale kterých může být dosaženo. Je pochopitelné, že bez předchozí vnitropodnikové úpravy dochází k nedorozuměním, která mohou ohrozit pracovní atmosféru a dokonce i další setrvání původce v zaměstnaneckém poměru a tím současně i pokračování vývoje celé technické oblasti v dané společnosti.

Nedojde-li k dohodě nebo je-li zaměstnavatel v prodlení, řeší uvedené otázky soud zpravidla s pomocí znalce. Ale i úloha znalce není snadná, jak již bylo shora uvedeno. Pokud vnitřní předpis společnosti chybí nebo není dostatečně instruktivní či připouští-li řadu variant jde ve všech případech o otázky, jejichž řešení je obtížné. Navíc musí být tento odborný názor kvalifikovaně odůvodněn.

Kromě toho by mohlo být i otázkou, zdali tento vnitřní předpis lze chápat jako veřejný příslib a jak či do jaké míry je případně soud vnitřním předpisem společnosti vázán.

Pokud má společnost zájem na technické tvůrčí práci svých zaměstnanců a má k tomu i odborné předpoklady je schopna většinu těchto problémů uměřeným vnitřním předpisem úspěšně upravit. Především je třeba upravit smluvně či vnitřním předpisem s výzkumnými pracovníky,

projektanty, konstruktéry či pracovníky technického rozvoje způsob stanovení odměny za vynález, na který bylo právo uplatněno. Jde o pracovníky, u nichž je potenciálně nejčastěji možno předpokládat, že se budou na takových řešeních podílet a nelze obecně očekávat, že budou spokojeni se závěrem zaměstnavatele, který je v rozporu s právním předpisem a směřuje k tomu, že výše platu či mzdy zahrnuje i tvorbu nové techniky na úrovni vynálezu. Kromě toho je nutné, aby tento systém zahrnoval všechna kritéria uvedená v ustanovení § 9 odst. 4 patentového zákona, jak byla shora uvedena.

Jednoduchá ani snadná řešení se příliš nenabízejí. Čím bude postup uvedený v podnikovém vnitřním předpisu jednodušší, tím obtížnější bude jeho aplikace na často velmi rozdílné praktické případy. Kromě toho jeho aplikace navíc bude vzbuzovat otázky spravedlnosti při stanovení přiměřené odměny, které mohou významně ovlivnit vnitropodnikové prostředí výzkumu a vývoje.

Pokusme se ale nastínit způsob naplnění právního předpisu o přiměřené odměně za podnikový vynález. Může být založen například na následujících zásadách. V první úrovni úvahy o vnitřním předpisu je možno doporučit, aby vycházel z upřednostnění či možnosti uzavření konkrétní dohody mezi zaměstnavatelem a původcem pro jednotlivé případy ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona číslo 527/1990 Sb. To má výhodu v tom, že je možno reagovat na konkrétní okolnosti jednotlivých případů a upřesnit či dokonce eliminovat dopady obecného předpisu o přiměřené odměně, které žádná ze stran nepovažuje v dané situaci za správné či přiměřené. Ale i tato dohoda by přiměřeně měla brát v úvahu zásady uvedené v ustanovení § 9 zákona číslo 527/1990 Sb.

Pokud se nepodaří dohodu v tomto směru uzavřít, potom nastupuje režim, který podrobněji objasňuje vnitřní právní předpis.

V tomto stadiu úvah je třeba upozornit na některé komplikace spíše strategické povahy, které se v praxi často vyskytují. Jednou z nich jsou pokusy o uplatnění metod, které vycházejí z licenční analogie. Znovu je třeba zdůraznit zásadně odlišné postavení původce podnikového vynálezu, který má právo na přiměřenou odměnu a majitele patentu na straně druhé, který vyjednává o přiměřené licenční platbě. Tím se zdůrazňuje, že původce podnikového vynálezu není v postavení majitele patentu a nemůže po právu očekávat, že obdrží odměnu odpovídající obvyklým licenčním platbám. To neznamená, že obecný přístup licenční analogie nelze v rámci stanovení přiměřené odměny vůbec využít. Výše licenčního poplatku ale nemůže u přiměřené odměny za podnikový vynález odpovídat obvyklým licenčním poplatkům, které jsou hrazeny nabyvatelem licence ve prospěch poskytovatele, který je v pozici majitele poskytovaných práv. Tyto tendence se v praxi vyskytují i proto, že je někdy užívají mateřské zahraniční obchodní společnosti na základě svých zkušeností a právních předpisů, které nemusí odpovídat české právní úpravě. Výše sazeb licenčních poplatků v těchto případech neodpovídají obvyklým sazbám za licenční smlouvy.

Další podobnou otázkou je vyplácení odměn ve výši pevné částky na základě vnitřní právní normy za pouhé uplatnění práva na patent, případně další pevné částky po udělení průmyslověprávní ochrany, bez ohledu na okolnosti, která předepisuje ustanovení § 9 odst. 4 zákona číslo 527/1990 Sb. Český platný právní předpis neukládá vyplácet žádné takové odměny, což neznamená, že nemohou být vypláceny. Ale současně to znamená, že vyplácení pouze odměn ve výši pevně předem stanovených částek není v souladu s českým právním předpisem, neboť při stanovení přiměřené odměny za podnikový vynález tímto postupem nebyly vzaty v úvahu shora již opakovaně uvedené rozhodné aspekty pro výši přiměřené odměny.

Bylo by tedy možno vyplatit jistou částku v souvislosti s uplatněním práva na patent, která by ale byla považována pouze za zálohu na přiměřenou odměnu za podnikový vynález. Tak se

dostáváme k dalšímu problému, který souvisí s tím, že žádným právním předpisem není stanovena splatnost přiměřené odměny za podnikový vynález. Je správné, aby tato odměna byla vyplacena v přiměřené lhůtě, a pokud je ve společnosti vypracován vnitřní právní předpis pro související otázky, měla by zde být splatnost přiměřené odměny nejen jasně stanovena, ale zejména by tato splatnost měla být ze strany zaměstnavatele dodržována. Je zřejmé, že pro získání podkladů a odpovídající výpočty pro stanovení přiměřené odměny zaberou zaměstnavateli jistou dobu a je třeba s ní ve vnitřním předpise uvažovat. V případě, že by se otázky splatnosti přiměřené odměny staly spornými, byly by řešeny s využitím občanského zákoníku.

Vrátíme se nyní k otázkám obsahu vnitřní právní úpravy v podniku či jiné organizaci. V jejím rámci může být za uplatnění práva na patent stanovena a vyplacena určitá pevná částka, jako záloha na přiměřenou odměnu. Její splatnost by měla následovat bezprostředně po uplatnění tohoto práva. Současně by mělo být alespoň obecně stanoveno jak a kdy bude odměna vypořádána v celém rozsahu. Tak se může postupovat zejména v případech, kdy je vysoká pravděpodobnost skutečného využití předmětného podnikového vynálezu. Případá potom tento přístup v úvahu zejména u obchodních společností, které mají k dispozici vlastní výrobní základnu nebo jde o situaci, kdy zaměstnavatel předpokládá jiné skutečné uplatnění vynálezu, například formou licenční smlouvy.

Alternativně, pokud nejsou uvedené předpoklady splněny, by mohla být přiměřená odměna stanovena ve vztahu k již uvedeným čtyřem kritériím, které uvádí právní předpis. Pevně stanovená částka za uplatnění práva na patent může být modifikována jednoduchým systémem koeficientů podle obecného hodnocení uvedených čtyř základních aspektů, které je třeba pro stanovení přiměřené odměny podle platného předpisu respektovat. U každého z těchto aspektů mohou být konkrétní okolnosti rozděleny například na pět stupňů a ke každému stupni je možno přiřadit odpovídající koeficient, kterým se následně pevně stanovené částka vynásobí. Očekáváme-li například přínos mimořádného rozsahu, bude koeficient na úrovni 1,5, bude-li očekáván přínos velký, bude mít tento koeficient hodnotu 1,3, v případě průměru to bude 1, u malého 0,8 a u nepatrného 0,6. Podobně se mohou ohodnotit i ostatní okolnosti. Takto stanovená odměna již odpovídá platnému právnímu předpisu a může být považovaná za konečné vypořádání práva původce na přiměřenou odměnu. Tímto způsobem by mohly postupovat subjekty, které nemají vlastní výrobní základnu a v daném případě není zřejmé, zdali vynález bude či nikoli využit a také obchodní organizace, když sice nemají aktuální zájem o využití daného řešení, ale nechtějí ať již z jakéhokoli důvodu, aby právo na patent přešlo zpět na původce.

Většina podnikových předpisů, které se vztahují k odměňování podnikových vynálezů, vycházejí ze stanovení možného přínosu, ke kterému může dojít využitím vynálezu. Obvykle je přednostní úvaha věnována úsporám, k nimž může dojít na základě využití vynálezu v porovnání se stávajícím stavem. V tomto případě by měl být stávající stav pokud možno reálně zachycen v soustavě ekonomických údajů dané společnosti, a nebo jinak dostatečně hodnověrně prokázán. K takovým výpočtům úspor se zpravidla nehodí obecné úvahy, pro které není dostatečná opora v ekonomickém systému o konkrétní výši skutečně dříve dosažených nákladů či jiných finančních částkách, které lze porovnat se stavem, který se opírá o údaje, k nimž došlo po využití vynálezu.

Další skupinu případů představují technická řešení, jejichž využitím dochází k nabídce nových výrobků, zařízení, materiálů nebo služeb, kde nelze reálně vycházet z úspor ve vztahu k předchozímu stavu. Za takové situace se přínos zpravidla konstruuje na základě zisku, kterého bude dosaženo v přímé příčinné souvislosti s využitím daného řešení.

Tento postup zpravidla naráží na problém stanovení konkrétní výše zisku. Přichází v úvahu zisk, který je někdy kalkulován za součást, která je předmětem vynálezu, nebo zisk za celý výrobek,

na kterém se může účastnit celá řada vynálezů. Někdy dokonce dochází k úvahám, které jsou dosti vzdálené předmětu vynálezu. V této souvislosti jsou zaznamenávány snahy argumentovat ziskem celého závodu nebo oboru podnikání. Vedoucí zásadou je nalézt zisk, kterého skutečně bylo dosaženo u konkrétní organizace v přímé příčinné souvislosti s vynálezem. Často ale není takový údaj k dispozici, takže za takové situace může přicházet v úvahu i zisk, který byl generován celým výrobkem, nebo dokonce údaj ještě vzdálenější od přímé souvislosti s vynálezem, který je určen patentovými nároky.

Pokud ale žádná patentová přihláška ani přihláška užitného vzoru nebyla vypracována, vzniká další potíž. Protože bylo právo na patent uplatněno, závazek vyplatit přiměřenou odměnu je nepochybný. Nicméně je obtížné stanovit, ve vztahu k jakému předmětu má být přiměřená odměna stanovena a vyplacena. Zpětně je třeba definovat či určit předmět, ke kterému bylo uplatněno právo na patent. Tedy nalézt kombinaci technických znaků, které odpovídají technickému řešení, na které bylo právo na patent uplatněno. V této souvislosti je důležité, aby doklady o nabídce původce a podklady potřebné k posouzení vynálezu byly řádně archivovány a mohly být pro tento účel využity. Přiměřená odměna by totiž měla být přiměřená právě předmětu, kterého se uplatnění práva na patent týkalo. Jakkoli se to zdá samozřejmé, v případech, kdy žádná přihláška nebyla podána, dochází často k rozdílným názorům a řešení případného sporu nemusí být snadné.

V řadě praktických případů při výrobě nových výrobků není odpovídající zisk z řady důvodů k dispozici. Potom není vyloučeno, že pro účely stanovení přiměřené odměny bude „zisk“ podle obvyklého postupu zpětně kalkulován a pro daný účel použit.

Podíl vynálezu na novém výrobku

V současné době je běžnou skutečností, že se na jediném výrobku podílí celá řada práv nehmotné povahy a pro stanovení přiměřené odměny za konkrétní podnikový vynález je třeba nalézt tu část zisku, která odpovídá konkrétnímu vynálezu. Jde v podstatě o to, že na jednom výrobku, o jehož výrobě máme k dispozici pouze celkové ekonomické informace, se může podílet i několik nebo řada chráněných řešení, a i když by tomu tak nebylo, je jistě spravedlivé, aby původce byl odměněn toliko za takovou část výrobku, kterou svou tvůrčí činností a předloženým řešením v přímé příčinné souvislosti ovlivnil.

Právní předpisy blíže nestanoví takové postupy, ale řešení konkrétních případů se s těmito otázkami muselo vypořádat². Vychází se zpravidla z toho, že jde o podíl funkční nebo významový, který je třeba chápat jako technickou kategorii, nikoli jako pouhý podíl vyjádřený cenou dotčených částí výrobku, nebo podíl hmotnostní či jinak mechanicky chápaný. Většinou se předmět průmyslového vlastnictví nepodílí na novém výrobku zcela. Za výjimečné případy lze považovat drobné jednoduché výrobky, chemické látky a některé sloučeniny nebo směsi, u nichž si lze stoprocentní podíl za splnění jistých předpokladů rozumně představit. Nejjednodušším způsobem, jak takový podíl stanovit, je odborný odhad, který přihlíží ke shora uvedenému a je nezávislý. Pokud jej tak učiní několik odborníků s přihlédnutím k logickým postupům a vezme se z toho průměr, jde sice a neexaktní, ale často postačující výsledek.

V některých případech se používá pro toto hodnocení úvaha opřená o dominantní parametr či hledisko nového výrobku. To je výhodné u jednodušších výrobků, kde lze snadno a nepochybně takový parametr nebo hledisko nalézt. V rámci tohoto postupu se zjišťuje, jak se změna

2 JAKL, Ladislav. Průmyslové vlastnictví číslo 5 – 6/2002. ISSN 0862-8726.

realizovaná podle konkrétního vynálezu podílí právě na dominantním parametru. Tuto základní úvahu je potom možné modifikovat ještě významem daného řešení pro celý výrobek.

Jiná metoda se snaží nalézt podíl chráněného předmětu ze řady hledisek, například cenového, funkčního, hmotnostního, které provádějí odborníci v daných oblastech a konečný podíl se stanoví jako průměr podílů dílčích.

Další metoda se snaží vycházet ze vzájemného porovnání významnosti jednotlivých částí výrobku či postupu, a to nejprve bez ohledu na to, zda jsou či nikoli předmětem chráněného řešení. Analytická metoda spočívá v rozdělení daného předmětu na bloky či konstrukční uzly a k nim se přiřadí významový procentní podíl pro celý výrobek. Následně se určuje, na kterých z těchto částí či dílů nebo uzlů se podílí chráněný předmět, a stanoví se podíl hodnoceného předmětu na uvedených dílech. Součet těchto dílčích podílů představuje výsledek, který lze slušně přezkoumávat a hodnotit, a omezí se tak na minimum subjektivní přístup při pouhém celkovém odhadu podílu.

Zvláštní druhy přínosů

Existuje i řada dalších druhů přínosů, například přínosy v oblasti životního nebo pracovního prostředí, omezení možnosti vzniku pracovních úrazů a zlepšení hygieny. Z pohledu těchto úvah jde ale o téma příliš specifické, které je prakticky řešeno vzhledem k povaze takových vynálezů, většinou bez vztahu k očekávaným přínosům na základě pevně stanovených částek.

Dalším druhem přínosu jsou tak zvané jiné přínosy, například platby za licenci. Tento druh přínosů je vlastně jediným či velmi podstatným přínosem u všech subjektů, které nemají výrobní základnu a nejsou schopny samostatně realizovat předmětný vynález. U těchto subjektů by také měl být tento důvod – reálná možnost uplatnění aktivní licenční smlouvy – hlavním důvodem pro uplatnění práva na patent.

Očekávané čisté licenční poplatky jsou v tomto případě přínosem, který má na mysli ustanovení § 9 odstavec 4 zákona číslo 527/1990 Sb. nebo případně přínosem dosaženým pozdějším uplatněním vynálezu, za které přísluší původci dodatečné vypořádání. Většina univerzitních pracovišť technických směrů má pro tento účel vypracován vlastní systém, který vyjadřuje dělbu výnosů pocházejících z licenční smlouvy mezi zainteresovaná pracoviště a původce.

Odpočet nákladů

Další související otázkou je konkrétní postup při odpočtu nákladů na zavedení předmětu vynálezu, respektive zdali k těmto nákladům vůbec přihlížet při stanovení přínosu dosaženého možným využitím vynálezu nebo nikoli. Pokud bychom přistoupili k odpočtu nákladů na zavedení vynálezu pro stanovení přínosu k účelu určení přiměřené odměny, je třeba vzít v úvahu dosavadní zkušenosti v této oblasti.

Především můžeme dojít k téměř paradoxnímu závěru, že vlastně k žádnému přínosu nedochází. V takové situaci by to nemělo znamenat, že žádná přiměřená odměna nebude původci vyplacena. Pokud se zaměstnavatel rozhodl k realizaci řešení, které získal na základě uplatnění práva na patent, měla by být vyplacena přiměřená odměna i v těch případech, že není schopen stanovit přínos některým z obvyklým postupů. Je zřejmé, že zaměstnavatel došel

k závěru po odpovídající úvaze a minimálně předpokládal, že svým rozhodnutím nedojde k újmě. To ovšem neznamená, že získá snadno vyčíslitelnou úsporu. Ostatně, jak již bylo shora uvedeno, využití vynálezu, na který bylo uplatněno právo na patent, není podmínkou pro vyplacení přiměřené odměny.

Kromě toho se nabízí, že odpočet provozních a investičních nákladů by měl být případně posuzován odlišně. V případě, že směřujeme ke zjednodušenému modelu stanovení přínosu, můžeme vnitřní právní úpravou dát najevo, že k nákladům přihlížíme, ale pouze v případě stanovení přínosu za první rok užívání, a nebo, a to by bylo ještě jednodušší, promítneme náklady na zavedení do úvahy o materiálovém podílu zaměstnavatele, který je povinným kritériem pro stanovení přiměřené odměny za uplatnění práva na patent.

Doba sledování přínosů

Dostáváme se tak k dalším otázkám. O jaký přínos dosažený možným využitím či jiným uplatněním se vlastně jedná? Zpravidla se přínosy stanovují za kalendářní nebo fiskální rok, podle pravidel obvyklých v konkrétní společnosti. Budeme tedy přínos stanovovat za jeden rok nebo více let? Extrémní možností je následně sledování přínosů odpovídajících veškerému užívání. To nemusí být jenom v rámci platnosti patentu, neboť v řadě případů, i když právo na patent bylo uplatněno, k žádné přihlašovací iniciativě zaměstnavatele nedošlo. Tak se někdy postupuje u zahraničních společností s využitím licenční analogie.

Protože hledáme jednoduchý model, měla by být tato otázka řešena kompromisně. Přínos za první rok je zpravidla ovlivněn řadou okolností, které jsou pro původce příliš nepříznivé. Odečítají se náklady na zavedení vynálezu, trh si zvyká na nové výrobky, výroba se postupně rozbíhá a musí překonávat obvyklé počáteční obtíže. To vede k závěru stanovit odměnu na základě předpokládaného přínosu a následně sledovat skutečný rozsah využití po určité dobu například tří až pěti let. Pokud skutečný přínos přesáhne jistou předpokládanou výši, přiměřená odměna se na základě ustanovení § 9 odst. 4 závěrečná část zákona číslo 527/1990 Sb. v rámci dodatečného vypořádání doplátí.

Dodatečné vypořádání

Je výhodné, aby vnitřní předpisy společnosti obsahovaly i bližší úpravu ustanovení § 9 odst. 4 závěrečné části patentového zákona o dodatečném vypořádání. Zde se uvádí, že dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání.

Je zřejmé, že dodatečné vypořádání připadá v úvahu teprve po využití, nebo jiném uplatnění vynálezu. Nicméně je nutno prakticky řešit otázku, za jaké situace se vůbec může dostat dosud vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím vynálezu. Zjevný nepoměr je termínem výrazně silnějším, než pouhý nepoměr, a o to v praxi často běží. Není nepochopitelné, že strany daného vztahu mohou mít na tuto otázku rozdílný názor. Proto je důležité, aby určitá interpretace tohoto pojmu byla ve vnitřních předpisech společnosti uvedena.

To vychází zvláště do popředí v případě, kdy společnost vyplácí po uplatnění práva na patent přiměřenou odměnu formou absolutní částky, aniž by bylo postupováno podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona čísla 527/1990 Sb., a byly uváženy zde taxativně uvedené aspekty, včetně přínosu dosaženého možným využitím nebo uplatněním vynálezu. Za takové situace původce často uvádí, že dosud nebyla vyplacena žádná odměna ve vztahu k přínosu vynálezu, takže dosud vyplacená přiměřená odměna je v každém případě ve zjevném nepoměru s přínosem dosaženým jeho využitím.

Lze mít za to, že záměrem citované právní úpravy mělo být osvobození majitele technického řešení od pravidelného ročního sledování přesně stanovených přínosů, a to zejména v případě řešení, kde přínosy nejsou mimořádné a v jednotlivých letech využívání se dostávají v zásadě na stejné úrovni. Na druhé straně v rámci spravedlnosti při zjevném navýšení přínosu, bylo záměrem této právní úpravy doplatit i přiměřenou odměnu. Z toho plyne, že se mohou vyskytovat i případy, kdy právo původce na dodatečné vypořádání se může během využívání vynálezu i několikrát opakovat.

Pokud by přiměřená odměna byla vyplácena na základě ročních přínosů či formou určitého procenta z objemu výroby předmětu, kterého se patent týká, potom by obtíže s dodatečným vypořádáním odpadly. V případě řešení přiměřené odměny podle licenční analogie, tedy procentem z objemu výroby nebo tržeb, je třeba vycházet z toho, že přiměřená odměna pro zaměstnaného původce a licenční poplatek pro majitele patentu je co do absolutní výše naprosto rozdílná suma. Kromě toho i v tomto případě je nutno přihlížet ke všem taxativně uvedeným aspektům pro výši přiměřené odměny, jak jsou uvedeny v ustanovení § 9 odst. 4 zákona číslo 527/1990 Sb.

Resume

Každý původce, který vytvořil vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, na který zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má právo vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním. Přitom se přihlíží i k materiálovému podílu zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce.

Tato obecná právní úprava vyžaduje řešit řadu profesionálních otázek spojených například se samotným pojmem „přínosu“, dosaženého možným využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, s různými druhy přínosů a odpočtem nákladů, které byly vynaloženy na vytvoření vynálezu.

Článek se zabývá podrobně uvedenými okolnostmi a otázkami a analyzuje možné pohledy na jejich řešení. Vychází z dosavadních zkušeností s uvedenými problémy a předkládá některá praktická řešení.

Zvláště se zabývá situací a podmínkami, kdy se vyplacená přiměřená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, kdy má původce právo na dodatečné vypořádání.

Resume

Any inventor who has made an invention under an employment relationship shall be entitled, where the employer claims the right to the patent, to appropriate remuneration from the employer. In order to assess the amount of remuneration, the technical and economic importance of the invention and the benefit obtain from possible working or other use, together with the material contribution by the employer to the making of the invention and the extent of the inventor's service obligations shall be taken into consideration.

Due to this fact it is necessary to solve a lot of professional questions connected with the „benefit“ obtain from possible working, special kinds of benefits and subtraction of costs.

Article explains in detail the substance of these questions and analyse different observations concerning this problem. It comes out from opinions connected with the problem in question and involves so far presented proposals, how to solve questions.

Special attention is given to the situation where remuneration that has already been paid is obviously no longer proportionate to the benefit obtained from working or other subsequent use of the invention.

Mgr. Hana Churáčková¹

Ochrana databází v rámci autorského zákona

Úvod

Smyslem databází je shromažďovat, ukládat a zpětně vyhledávat informace. Pro jejich vznik je zapotřebí vynaložit nejen tvůrčí úsilí, ale také nezanedbatelné finanční prostředky, čas a energii. Většinou bývají vytvářeny primárně pro komerční využití. Nezřídka však jsou jen sekundárním výsledkem hlavní podnikatelské činnosti – např. telefonní seznam jako vedlejší produkt poskytovatele telefonních služeb. Velký rozvoj v posledních desetiletích znamenaly také databáze průmyslověprávních informací vytvářených zpočátku především profesionálními producenty z komerčních pohnutek. S rozvojem Internetu začaly jednotlivé národní i regionální patentové a známkové úřady samy budovat své národní databáze jednotlivých předmětů průmyslověprávní ochrany a zpřístupňovat je veřejnosti zdarma.

Databáze obecně mohou být ukládány na různých médiích, nicméně v současné době mají největší význam databáze elektronické. A právě moderní technologie a jejich snadná dostupnost se jeví jako velký nepřítel autorům a pořizovatelům databází. Vezmeme-li v úvahu cenu nosiče (USB disky, CD-ROM, DVD-ROM), na který lze převést obsah originální databáze, a cenu kopírovacího (vypalovacího) zařízení, neměl by původní autor či pořizovatel šanci těmto dokonalým a rychle zhotoveným rozmnoženinám konkurovat. Uživatel, veden čistě finančními pohnutkami, by jistě tyto nesrovnatelně levné kopie preferoval. Pořizovateli by pak nezbylo nic jiného, než trh s databázemi opustit. To by mohlo mít za následek pokles tvorby databází, což by ve vyspělé informační společnosti nebylo žádoucí. Na jedné straně tedy stojí autoři a pořizovatelé databází, na straně druhé uživatelé. První chtějí upevnit a ochránit svá práva, která jim zajistí finanční prospěch, druzí se ohánějí právem na informace.

Povinností státu je určitým způsobem situaci na trhu databází regulovat a vhodně právně upravovat, aby nevznikal významný nepoměr mezi autory a pořizovateli na straně jedné a uživateli na straně druhé. Jak prohlašuje J. Leščinský: „Být zastáncem nebo odpůrcem právní ochrany databází je v tuto chvíli skutečně spíše věcí osobních preferencí a pocitu nežli racionálních úvah.“²

V následujícím se pokusím popsat, jak na databáze pohlíží současný autorský zákon a jaké nabízí možnosti jejich ochrany. Tvorba databází je relativně nová aktivita, která proto ani nemohla být dříve právně zpracována. Když vyvstala potřeba tento nehmotný statek a činnosti spojené s jeho vytvářením právně upravit, vzal český zákonodárce za vzor úpravu Evropských společenství. Protože tato „evropská“ úprava byla do české normy významně zpracována, budu se jí v první části textu před samotným českým autorským zákonem rovněž zabývat.

1 Mgr. Hana Churáčková, působí na Úřadu průmyslového vlastnictví, je doktorandkou MUP.

2 LEŠČINSKÝ, Jan. Právní ochrana databází. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 15.

1. Pojem databáze a jejich klasifikace

Domnívám se, že lze tvrdit, že právo chápe pojem databáze poněkud odlišněji a mnohem širěji než např. profesionálové zabývající se poskytováním informací (knihovníci, rešeršéři) či experti na výpočetní techniku. Osobně mám pojem databáze pevně spojený s počítači a moderními informačními technologiemi. Např. i podle Slovníku cizích slov se databázi rozumí „soubor informací uložených v počítači; databázový program“.³ Ottova všeobecná encyklopedie databázi popisuje jako „systém spravující data, který umožňuje jejich organizované ukládání, aktualizaci, výběr podle předepsaných pravidel... a zjednodušené společné označení pro počítačový program umožňující práci s daty“⁴. Obecně by tedy bylo možné databázi definovat jako vnitřně organizovaný soubor informací, dat, údajů, poznatků, znalostí. Právě vnitřní organizace je podmínkou základní funkce databáze, a to snadného vyhledávání. Databáze nejsou definovány rozsahem. Mohou obsahovat několik jednotek až milionů záznamů. Nemusí splňovat ani žádná kvalitativní, ani estetická kritéria. Její jednotlivé prvky tedy nemusí být krásné ani zvláště umělecky hodnotné.

Databáze je možné dělit podle celé řady kritérií. J. Leščinský pro jejich třídění uvádí dva základní, z právního hlediska významné, aspekty, a to klasifikaci obsahu nebo struktury. Obsah představují libovolná data, která mohou být chráněna různým způsobem. Např. údaje o fyzických osobách, know-how, státem utajované skutečnosti, autorská díla. Dále pak údaje nechráněné, mezi něž patří zákony, judikáty, veřejné listiny, veřejně přístupné rejstříky, fakta, věci. Mají-li být databáze klasifikovány podle struktury, je popředí zájmu způsob výběru a uspořádání obsahu. Může tak jít o databáze všeobecné (např. encyklopedie) a speciální (odvětvové, oborové). Všeobecné databáze jsou obvykle tříděny abecedně nebo jinak jednoduše.⁵ Dalším klasifikačním kritériem může být typ nosiče (databáze elektronické, na mikrofiších, tištěné).

2. Právní ochrana databází

V informační společnosti, ve které se informace považuje za cenné zboží, se databáze, jejich následné zpřístupňování a prodej, staly předmětem výnosného obchodu. S rozvojem digitalizace a stále dokonalejších kopírovacích technik bylo nutné začít chránit jejich tvůrce a producenty právními prostředky. Databáze jakožto pojem i informační fenomén je poměrně nový a jako takový se vlastně donedávna nikde v právním řádu nevyskytoval. Bylo pro něj třeba najít relevantní prostor. Jako asi nejvhodnější se ukázala oblast autorského práva a práv s právem autorským souvisejících. Tuto problematiku potřebovala adekvátním způsobem vyřešit nejen Česká republika, ale také Evropská společenství a potažmo všechny průmyslově vyspělé země. Právě výstup Evropských společenství byl následně i z důvodu harmonizace s komunitárním právem do českého právního řádu zapracován. Na půdě Evropského parlamentu byla 11. března 1996 přijata Směrnice o právní ochraně databází⁶. Hlavní zásady této právní ochrany byly následně začleněny do nového českého autorského zákona, a to zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

3 KLIMEŠ, Lumír. *Slovník cizích slov*. 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství 2005, s. 101.

4 *Ottova všeobecná encyklopedie*. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003, s. 257.

5 LEŠČINSKÝ, Jan. *Právní ochrana databází*. Praha: C.H.Beck, 2003, s. 3.

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

některých zákonů ze dne 7. dubna 2000 s účinností od 1. prosince 2000 (dále jen autorský zákon nebo AZ). V zásadě lze konstatovat, že autorské právo na databázi pohlíží jako na souborné dílo. Z tohoto pohledu je možné prohlásit, že ochranu databází ošetřuje již Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl⁷ i předchozí autorský zákon⁸.

V souvislosti s elektronickými databázemi je z uživatelského hlediska stírán rozdíl mezi vlastní bází dat a počítačovým programem, který ji obsluhuje, provádí výběry, pořádá výstupy. To, co uživatel vidí na monitoru, je pouze uživatelské rozhraní vytvořené programem, které rozhodně nemá nic společné s uspořádáním databáze. Přestože databáze bez funkčního programu nemůže pracovat, je třeba mít vždy na paměti, že databáze a počítačové programy jakožto dva odlišné nehmotné statky podléhají i jinému právnímu režimu.

3. Evropská právní úprava ochrany databází

Podkladem pro zapracování právní ochrany databází do českého právního řádu se tedy stala úprava Evropských společenství, a to již zmíněná Směrnice o právní ochraně databází (dále jen Směrnice). Samotná Směrnice je výsledkem snahy upravit a sjednotit tuto tematiku v rámci zemí Evropských společenství. Měla odrážet aktuální technologický vývoj, přičemž v popředí měly původně stát pouze elektronické databáze. Bylo poukazováno na nutnost vynaložit vysoké úsilí pro jejich tvorbu na jedné straně a minimální úsilí pro jejich kopírování a zneužívání na straně druhé. Dále měly být sjednoceny podmínky pro jejich právní ochranu v jednotlivých členských zemích, a tím připraveny podmínky pro fungování jednotného trhu. O nutnosti regulovat a harmonizovat právní ochranu databází hovořila už Zelená kniha o autorském právu a technologická výzva z roku 1988. Byla v ní diskutována především otázka, „jak ochránit investice, které jsou vkládány do tvorby databází, jejichž pořizovatelé se nemohou díky struktuře a výběru obsahu ucházet o autorskoprávní ochranu samu“.⁹ Později přijatá Směrnice obsahovala harmonizaci autorskoprávní ochrany na základě původnosti databází a zvláštní právo k nepůvodním databázím. Oproti počátečním úvahám byla ochrana rozšířena na všechny typy nosičů, tedy ne pouze na elektronické.

Znění Směrnice se dělí na preambuli obsahující 60 recitálů a vlastní text o 17 člancích sestávající ze čtyř kapitol. První kapitola – Oblast působnosti – obsahuje definici pojmu databáze a odlišení od počítačových programů použitých na pořízení a provozování elektronických databází. Druhá kapitola – Autorské právo – vymezuje databáze, které jsou chráněny autorským právem. Třetí kapitola – Zvláštní právo – vymezuje databáze chráněné zvláštním právem pořizovatele databáze, tzv. právem *sui generis*. Čtvrtá kapitola – Společná ustanovení – obsahuje časovou působnost a závěrečná ustanovení. Úvodní recitály vysvětlují důvody vzniku a přijetí Směrnice. Za nedostatečně chráněné byly označeny ty databáze, které není možné chránit autorským právem. Použitím digitálních technologií je totiž pořizovatel

7 Podle článku 2 odst. 5 Revidované úmluvy Bernské jsou sborníky literárních nebo uměleckých děl, které způsobem výběru a uspořádáním obsahu jsou duševními výtvoři, jsou samostatně chráněny, a to bez újmy autorského práva ke každému z děl tvořících části těchto sborníků.

8 Podle § 4 odst. zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, jsou soubornými díly sborníky, časopisy, pásma, výstavy a jiná díla souborná.

9 SMEJKAL, Ladislav. Právní ochrana databází v novém autorském zákoně. *Ikaros* [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 06.01.2012]. Dostupný na [www: <http://www.ikaros.cz/node/718>](http://www.ikaros.cz/node/718). URN-NBN:cz- ik718. ISSN 1212-5075.

databází vystaven nebezpečí, že jeho databáze bude rozmnožována a elektronicky upravována.¹⁰ Z tohoto důvodu Směrnice obsahuje nejen harmonizaci autorského práva, která chrání původní strukturu databáze,¹¹ ale snaží se ochránit i investice do jejich tvorby.¹² Databáze je v článku I odst. 2 Směrnice definována jako „soubor děl, údajů nebo jiných nezávislých prvků, které jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a které jsou jednotlivě přístupné elektronickými nebo jinými prostředky“. Podle Směrnice se databázemi rozumějí „soubory literárních, uměleckých, hudebních nebo jiných děl, jakož i soubory prací nebo jiných prvků, jako jsou texty, zvuky, obrazy, čísla, fakta a údaje“, přičemž ty musí být nejen systematicky či metodicky uspořádány, ale mají být i jednotlivě přístupné.¹³ Na základě této podmínky jsou z ochrany vyloučeny záznamy audiovizuálních, kinematografických, literárních nebo hudebních děl. Ochrana se „může rovněž vztahovat na prvky nezbytné pro provoz nebo vyhledávání v určitých databázích, jako jsou thesauri nebo systémy indexace“.¹⁴

Autorské právo chrání strukturu databáze, přičemž „výběr nebo uspořádání obsahu databáze představuje vlastní tvůrčí činnost autora“.¹⁵ Kvalitativní či estetická kritéria se neberou v potaz.¹⁶ Samotný obsah databáze tedy není autorským právem chráněn. Autorem databáze může být fyzická osoba, popř. skupina fyzických osob, které databázi vytvořily. Pokud to připouští právní předpisy členských států, může být autorem databáze i právnická osoba považovaná těmito právními předpisy za nositele práva.¹⁷ Délka autorskopravní ochrany je stanovena v souladu se Směrnicí o harmonizaci doby ochrany¹⁸ na 70 let od smrti autora.

Zvláštní právo sui generis představuje nový právní institut, který nechrání autory, nýbrž pořizovatele databází. Má je chránit proti přisvojení výsledků z vkladů při získávání a shromažďování obsahu. Tyto vklady mohou být finanční i odborné. Chráněna je celá databáze nebo její podstatné části proti některým činům uživatele nebo soutěžitele. Jsou tedy chráněny investice.¹⁹ Tento institut chrání obsah databáze, nikoli originální způsob výběru nebo uspořádání obsahu, jak je tomu u autorskopravní ochrany. Vsouvislosti s právem sui generis jsou používány dva zásadní pojmy, a to vytěžování a užitkování databáze. „Pořizovatel databáze má právo zabránit vytěžování a/nebo užitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části, pokud pořízení, ověření nebo převedení tohoto obsahu potvrzuje kvalitativně a/nebo kvantitativně podstatný vklad.“²⁰ Vytěžováním je míněn trvalý nebo i časově omezený přenos celého obsahu nebo i podstatné části databáze na jiný nosič (např. stažení do počítače), zatímco užitkování představuje jakýkoli způsob zpřístupnění obsahu databáze veřejnosti. I u užitkování se hovoří o podstatné části databázi, avšak její šíře není blíže specifikována, stejně jako podstatný vklad. Nejde nijak změřit,

10 Směrnice, recitál 38.

11 Směrnice, recitál 16.

12 Směrnice, recitály 39 – 42.

13 Směrnice, recitál 17.

14 Směrnice, recitál 20.

15 Směrnice, recitál 15.

16 Směrnice, recitál 16.

17 Směrnice, čl. 4, odst. 1.

18 Směrnice Rady 93/98EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.

19 Směrnice, recitály 39-41.

20 Směrnice, čl. 7, odst. 1.

spočítat ani určit. Nepodstatné části databází mohou být oprávněnými uživateli (např. nájemci nebo nabyvateli licence) užívány i bez souhlasu pořizovatele. Důležitá skutečnost pro knihovny a informační úřady, včetně patentových, je, že „veřejné půjčování se nepovažuje za vytěžování ani zužitkování“²¹, takže tyto zdroje – nepůvodní databáze – mohou být jejich klientům k dispozici. Zvláštní právo pořizovatele databáze vzniká dnem dohotovení databáze a trvá patnáct let od 1. ledna roku následujícího po dni dohotovení.²²

4. Ochrana databází v českém autorském zákoně

Smyslem autorského práva je chránit osobu autora, přičemž předmětem ochrany je autorské dílo. Ochrana podle autorského zákona je založena na zásadě neformálnosti. Na rozdíl od ochrany předmětů průmyslového vlastnictví není zapotřebí ucházet se o její přiznání podáním přihlášky, ani se nevede správní řízení. Ochrana vzniká okamžikem vzniku díla. Díly jsou i databáze, proto bylo třeba vhodným způsobem tuto problematiku zakomponovat do české právní úpravy. Současný zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, odráží právní úpravu Evropských společenství, konkrétně výše zmiňovanou Směrnicí. Nynějším autorským zákonem byl nahrazen starý zákon z roku 1965, který již nebyl schopen reagovat na nové ekonomické podmínky a prudký technologický rozvoj. Text Směrnice byl do autorského zákona začleněn do jednotlivých hlav a oddílů tak, aby se věcně do systému zákona hodil. Problematika databází je tak rozeseta na různých místech, podle mého názoru poněkud nepřehledně, což, použiji-li počítačovou hantýrku, není právě uživatelsky přívětivé.

4.1 Pojem databáze

Výraz databáze je poprvé možné nalézt až v autorském zákoně z roku 2000. Definována je v § 88 autorského zákona jako „soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření“. Metodickým uspořádáním je míněno třídění databáze podle jejího typu a účelu, systematické z hlediska logického dle určitého systému.²³ Databáze tedy mohou obsahovat jak autorská díla, tak autorskoprávně nechráněné údaje nebo i hmotné věci. Hlavními znaky jsou však uspořádání a přístupnost. Pak může dojít až k takovému případu, který uvádí D. Hartmanová, kdy pojmové znaky databáze může splňovat např. sbírka fotografií, pokud jsou uspořádány (např. v albách) a jsou přístupné listováním v nich. Pokud jsou fotografie jen nahodile rozházené v krabici, chybí znak uspořádání a tato sbírka už pojmové znaky databáze nespĺňuje.²⁴ Typickými neelektronickými databázemi jsou tedy i klasické lístkové knihovnické katalogy a kartotéky obsahující záznamy o dokumentech uspořádané podle předem stanovených zásad, například Mezinárodního desetinného třídění. Databází by ale mohl být i papírový fond zahraničních

21 Směrnice, čl. 7, odst. 2.

22 Směrnice, čl. 10, odst. 10.

23 KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘEŠŤANOVÁ, V. *Autorský zákon a předpisy související. Komentář*. Praha: Linde, 2001, s. 213.

24 HARTMANOVÁ, Dagmar. Autorský zákon – část II. Právní úprava ochrany databází. In: *Národní knihovna*, 2001, roč. 12, č. 2, s. 114.

patentových dokumentů, které jsou v archivu řazeny podle znaků Mezinárodního patentového třídění a v rámci každého znaku ještě podle jednotlivých zemí v určitém pořadí. Pojmové znaky databáze by splňovala i kartotéka obsahující záznamy o průmyslových vzorech řazené podle znaků Locarnského třídění.

Autorský zákon rozlišuje dva základní typy databází. Jsou to jednak databáze jakožto díla souborná, tedy chráněná autorským právem, a databáze jakožto předmět zvláštního práva pořizovatele databáze. Na základě tohoto dělení je možné ještě dál rozlišit čtyři další podmnožiny: 1) databáze chráněné právem autorským, tedy souborná díla, 2) databáze chráněné zvláštním právem pořizovatele databáze, 3) databáze chráněné jak právem autorským, tak zvláštním právem pořizovatele databáze, 4) databáze nespádající pod ochranu autorského zákona. Jak uvádí L. Jansa, databáze může obsahovat prvky nebo údaje, které mohou nebo nemusí být autorskoprávně chráněny. Bez omezení je možné do databází zahrnovat prvky nechráněné. Pak to jsou informace, které jsou právně chráněny. Autorskoprávní prvky (např. autorské články, loga, fotografie) je do databází možné zahrnovat pouze se souhlasem autora. Do databází je možné zařazovat také názvy firem, pokud nejsou užívány neoprávněně, přičemž firma má právo domáhat se vyřazení. Do databází je možné vkládat i jména a příjmení fyzických osob, pokud to nebude v rozporu s jejich zájmy. Fyzická osoba má opět právo domáhat se vyřazení svého jména z databáze.²⁵ Autorský zákon rovněž stanovuje výjimky z ochrany. Z důvodu veřejného zájmu jsou vyňaty databáze jakožto díla úřední. K nim se řadí především právní předpisy, rozhodnutí, sbírky veřejných listin a veřejně přístupné rejstříky.²⁶ Do této výjimky spadají také rejstříky (= databáze) jednotlivých předmětů průmyslověprávní ochrany vedené a zpřístupňované Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad).

4.2 Autorskoprávní ochrana

Autorskoprávní ochrana databází je do autorského zákona začleněna v Hlavě I. Databáze je chráněna autorským právem pouze tehdy, je-li dílem, resp. dílem souborným. Způsob uspořádání a výběr jednotlivých prvků – tj. záznamů – musí být jedinečný nebo alespoň původní. Musí se jednat o autorův duševní výtvar. Jednotlivé záznamy musí být na sobě nezávislé a musí být možné jednotlivě je zpřístupnit, přičemž text zákona výslovně uvádí pouze způsob elektronický (tj. prostřednictvím výpočetní techniky) a ostatní možné prostředky už nevyjmenovává a omezuje se pouze na uvedení „či jiným způsobem“. Zde bychom si mohli představit např. mechanické listování v kartotéce, procházení mikrofilmů, vytahování patentových spisů z regálu či prohlížení alb. Dílem souborným je podle § 2 odst. 5 AZ sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, výstava nebo i jen soubor nezávislých prvků, jejichž výběr nebo uspořádání obsahu je jedinečné. Autorské právo tedy nechrání obsah, nýbrž strukturu databáze. Autorovi výběru a uspořádání souborného díla obsahujícího autorská díla k nim žádná práva pouhým zařazením do souboru nevznikají. Aby databáze byla dílem souborným, musí být splněna buď podmínka tvůrčího výběru obsahu nebo podmínka tvůrčího uspořádání obsahu. Samozřejmě mohou být splněny obě tyto podmínky současně,

25 JANSÁ, Lukáš. Právní úprava databází I. *PravoIT*, [on-line], [vloženo 2007-05-24, citováno 2011-11-08]. Dostupný z WWW: <<http://www.pravoit.cz/article/pravni-uprava-databazi-i>>.

26 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, § 3 písm. a).

vždy však musí platit alespoň jedna. Jako typický příklad se udává např. encyklopedie²⁷, kdy tvůrčí může být pouze způsob výběru hesel a obsah je uspořádán pouze abecedně. Některé databáze obsahují vše z dané oblasti, ale tvůrčí je uspořádání do tematických celků. Tady mě jako příklad napadá Věstník Úřadu (pokud by nespadal do výluk z ochrany), který obsahuje informace o jednotlivých předmětech průmyslověprávní ochrany. Tyto informace jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle předmětů (např. Patenty, Užité vzory, Průmyslové vzory, Ochranné známky) a ty se dělí do dalších podkapitol, např. u patentů jde o Zveřejněné přihlášky vynálezů – řazené podle Mezinárodního patentového třídění (dále jen MPT), Udělené patenty podle čísel patentů a podle MPT, Seznam majitelů udělených patentů atd. Za databázi může být ale pokládán i jakýkoliv tištěný časopis, který sestává ze zvláštních a v každém čísle vždy po sobě jdoucích rubrik, která navíc z důvodu jedinečnosti struktury rubrik může požívat autorskoprávní ochrany.

V § 3 AZ jsou uvedeny výluky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu. Výluky uvedené pod písmenem a) jako úřední díla je v mnoha případech možné vztáhnout na řadu informačních produktů Úřadu. Ze zákona existuje veřejný zájem na vyloučení z ochrany veřejně přístupných rejstříků. Do výluky z autorskoprávní ochrany tedy spadají Úřadem provozované a zpřístupňované rejstříkové rešeršní databáze informací o jednotlivých předmětech průmyslověprávní ochrany (např. databáze národních patentů a užitných vzorů nebo databáze ochranných známek platných na území České republiky). Stejně tak do výluk bude zahrnut dnes již pouze elektronicky vydávaný Věstník Úřadu nebo databáze Přehled položek řízení (tj. rejstřík obsahující informace o průběhu správního řízení). Jelikož do výluk spadají i soudní rozhodnutí, je z ochrany vyňata i Databáze správních a soudních rozhodnutí obsahující znění správních rozhodnutí předsedy Úřadu, rozsudky českých soudů navazující na rozhodnutí Úřadu a rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se práv vyplývajících z duševního vlastnictví.

O autorskoprávní ochranu se v souladu s recitálem 19 Směrnice nemůže ucházet databáze, která představuje pouhou kompilaci písní na CD. Takováto databáze totiž není ani původní. Databází vůbec není např. film zaznamenaný na DVD, román nebo píseň na CD. Tím, že části těchto děl nejsou jednotlivě přístupné, nejsou splněny pojmové znaky databáze.

Autorem souborného díla je fyzická osoba, která jeho části tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala (§ 5 odst. 2 AZ). Souborná díla jsou často vytvářena jako díla zaměstnanecká ke splnění pracovních povinností. S takovým dílem pak nakládá zaměstnavatel (§ 58 odst. 1 AZ).

Ve struktuře autorského zákona tvoří databáze (společně s počítačovými programy) až určitou podkategorii autorských děl. Zdá se, že jsou na ně kladeny i nižší požadavky na kvalitu pojmových znaků. Podle odst. 2 § 2 AZ musí databáze, aby byla způsobilá požívat autorskoprávní ochrany, být způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvořem, jednotlivé součásti musí být systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny. Pak se jedná o dílo souborné. V odstavci 5 § 2 AZ se však po díle souborném vyžaduje, aby splňovalo výběrem nebo uspořádáním obsahu podmínky podle odst. 1 předmětného paragrafu, tj. aby bylo jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Domnívám se, že samotný pojem databáze je širší a podmínky pro jeho naplnění bude splňovat

27 Např. HARTMANOVÁ, Dagmar. Autorský zákon – část II. Právní úprava ochrany databází. In: *Národní knihovna*, 2001, roč. 12, č. 2, s. 115 nebo KLOBUŠICKÝ, Peter. Právní ochrana databází. [online], [vloženo 15.2.20011, citováno 7.12.2011]. Dostupný z WWW: <<http://www.chasepullman.cz/cs/detail/24-pravni-ochrana-databazi/>>.

více děl než pojem souborné dílo z odst. 5 § 2 AZ. Z tohoto úhlu pohledu bych autorskoprávně chráněné databáze rozdělila na jedinečné tvůrčí a ty, které jsou „jen“ autorovým vlastním duševním výtvořem.

4.3 Zvláštní právo pořizovatele (sui generis)

Zvláštní právo pořizovatele databáze bylo jakožto zcela nový institut zavedeno autorským zákonem do českého právního řádu v souladu se Směrnicí. Právo pořizovatele nepatří mezi práva autorská ani práva související s právem autorským, ale tvoří samostatnou část upravenou v autorském zákoně v Hlavě III. Smyslem tohoto institutu je ochrana osoby, tj. producenta – pořizovatele databáze a svým způsobem i nositele podnikatelského rizika, která vložila investici do pořízení databáze. Tato investice nemusí spočívat jen ve finančním vkladu, ale také ve vynaložení času, úsilí a energie. Předmětem zvláštního práva pořizovatele jsou podle § 88a odst. 1 AZ databáze, jejichž pořízení, ověření nebo předvedení jejich obsahu představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad bez ohledu na to, zda samotná databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany.²⁸

Pořizovatelem databáze je podle § 89 AZ fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba. Obsahem zvláštního práva pořizovatele databáze je podle § 90 AZ právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Následující odstavce § 90 AZ (2, 3) vykládají pojmy vytěžování a zužitkování. Vytěžování je trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad. Jinými slovy se jedná o rozmnožování. Zužitkováním je jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájemem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu, přičemž půjčování originálu nebo rozmnoženiny databáze se za vytěžování ani zužitkování nepovažuje. Zvláštní právo pořizovatele databáze trvá 15 let od pořízení databáze. Pokud je v průběhu této doby databáze zpřístupněna, končí zvláštní právo pořizovatele po 15 letech od tohoto prvního zpřístupnění (§ 93 AZ).

Závěr

Závěrem bych shrnula, že autorský zákon je schopen poskytnout databázím, které splňují určitá kritéria, dva typy ochrany. Pokud jsou způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvořem či dokonce jedinečným výsledkem jeho tvůrčí činnosti, tak jsou nejen dílem souborným, ale i databází způsobilou k autorskoprávní ochraně. Pokud se však databáze z důvodu své nepůvodnosti nemůže ucházet o ochranu autorskoprávní, může v odůvodněném případě připadnout jejímu pořizovateli zvláštní právo k databázi (sui generis). Takovým případem je především ten, kdy pořízení jejího obsahu vyžaduje vklad. Tento vklad musí být směřován na získání a shromáždění jednotlivých prvků databáze, nikoli na jejich tvorbu. Vklad však musí být podstatný, tzn. musí dosáhnout určitého stupně. Posuzuje se buď jeho kvantita nebo kvalita, popř. oboje. Kvantitu lze vyčíslit např. penězi, kvalita se může posuzovat s ohledem na duševní úsilí nebo vynaloženou energii.

28 Např. by mohlo jít o ochranu proti nekalé soutěži, která postihuje parazitní jednání jiných soutěžitelů.

Nepochybuji o tom, že zákonodárce měl dost důvodů zapracovat problematiku ochrany databází do autorského zákona způsobem, jakým tak učinil. Osobně se však domnívám, že právní databázovou ochranu si zasluhují pouze databáze elektronické. Představa, že za databázi lze označit i například některá fotoalba nebo výstavy, je pro mě obtížná. Tyto ostatní „databáze“ by mohly být označovány a chráněny jako souborná díla. Myslím si, že i zákonodárce právě elektronickým databázím přisuzuje vyšší význam, když např. v § 30 odst. 3 AZ vyjímá z volného užití elektronickou databázi i pro osobní potřebu fyzické osoby. Za důležitou považuji ochranu sui generis, jakož i uživatelský a hospodářský význam databází spadajících pod tuto ochranu.

Resume

Databáze představují důležitý zdroj informací z různých oborů lidské činnosti a současně významný hospodářský produkt, který je předmětem obchodování. S ohledem na snadnou zneužitelnost databází zejména v souvislosti s rozvojem digitalizace a s jejich využíváním prostřednictvím Internetu je třeba tento relativně nový nehmotný statek chránit rovněž právními prostředky. Článek se zaměřuje na možnosti ochrany databází v rámci zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V úvodu jsou rozebrány pojmové znaky databáze, jejich klasifikace a je poukázáno na vztah s počítačovým programem. Podkladem pro zapracování právní ochrany databází do českého právního řádu se stala úprava Evropských společenství, a to Směrnice o právní ochraně databází, o které je rovněž pojednáno. Následuje rozbor možností právní ochrany v platném českém autorském zákoně. Ten databázím poskytuje za určitých okolností dva způsoby ochrany. Jedná se o ochranu autorskoprávní a zvláštní právo pořizovatele databáze (sui generis).

Resume

Databases represent important source containing information from various fields of human activities and even significant business product. Databases can be very easily exploited particularly in connection with development of digitization and their use by means of Internet, therefore it is necessary to protect this relatively new intangible asset by legal means. The article focuses on possibilities of database protection in the framework of the Act No 121/2000 on Copyright and Rights Related to Copyright and on Amendment to Certain Acts (the Copyright Act). In introduction conceptual characters of a database and their classification are analyzed, and the relation with software is pointed out. The basis for incorporating legal protection of databases into the Czech law was the Directive on the Legal Protection of Databases of European Community that is in this article mentioned too. The analysis of possibilities of database protection in the valid Czech Copyright Act follows. This act provides under certain circumstances two types of protection to databases. It is copyright protection and Sui Generis right of database maker.

Literatura

- HARTMANOVÁ, Dagmar. Autorský zákon – část II. Právní úprava ochrany databází. In: *Národní knihovna*, 2001, roč. 12, č. 2, s. 114 – 117. ISSN 1214-0678.
- JANSA, Lukáš. Právní úprava databází I. *PravoIT*, [on-line], [vloženo 2007-05-24, citováno 2011-11-08]. Dostupný z WWW: <<http://www.pravoit.cz/article/pravni-uprava-databazi-i>>.
- KLOBUŠICKÝ, Peter. Právní ochrana databází. [on-line], [vloženo 15.2.20011, citováno 7.12.2011]. Dostupný z WWW: <<http://www.chasepullman.cz/cs/detail/24-pravni-ochrana-databazi/>>.
- KŘÍŽ, J., I. HOLCOVÁ, J. KORDAČ a V. KŘEŠŤANOVÁ, V. *Autorský zákon a předpisy související. Komentář*. 2. aktualizované vyd. Praha: Linde, 2005. 792 s. ISBN 80-7201-546-X.
- LEŠČINSKÝ, Jan. *Právní ochrana databází*. Praha: C. H. Beck, 2003. 173 s. ISBN 80-7179-833-9.
- SMEJKAL, Ladislav. Právní ochrana databází v novém autorském zákoně. *Ikaros* [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 06.01.2012].
- Dostupný z WWW: <<http://www.ikaros.cz/node/718>>. URN-NBN:cz-ik718. ISSN 1212-5075.
- TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. *Autorský zákon. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2007. 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4.

Právní předpisy

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících a o změně některých zákonů (autorský zákon). [Systém ASPI – stav k 6.11.2011].
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. Úřední věstník č. L 677, 27.3.1996, s. 20-28. [online]. [cit. 07.11.2011]. Dostupný z WWW: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:CS:HTML>>.
- Revidovaná úmluva Bernská na ochranu děl literárních a uměleckých. [online]. [cit. 10.11.2011]. Dostupný z WWW: <<http://www.culturenet.cz/res/data/004/000504.txt>>.

Specifické aspekty právní ochrany vynálezů v oblasti biotechnologie

1. Úvod

Biotechnologické vynálezy souvisejí s biologickými, chemickými a biochemickými metodami aplikovanými na organický či přímo biologický materiál. Tyto metody mohou využívat modifikace působení přírodních sil nebo mohou využívat zcela umělých přístupů. Z hlediska patentovatelnosti, je důležité, jakých metod bylo pro přípravu produktu připraveného biotechnologickými procesy využito a jaký produkt byl biotechnologickými procesy získán.

Základním právním předpisem upravujícím práva a povinnosti z vytvoření a uplatnění vynálezů je zákon č. 527/1990 Sb.,³ o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Tento zákon byl od doby jeho přijetí v roce 1990 novelizován celkem osmkrát. Zákon uvádí, že patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné, avšak za patenty se nepovažují zejména objevy, vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvořky, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů, podávání informací⁴. Zákon též stanoví, že patentovat nelze vynálezy, jejichž využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, a odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat; toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané⁵.

V roce 2000 byl přijat zákon č. 206/2000 Sb.,⁶ o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb.,⁷ ve znění zákona č. 93/1996 Sb.⁸ Tento zákon je ve smyslu právní teorie speciálním zákonem k obecnému výše uvedenému zákonu č. 527/1990 Sb.

Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, vymezuje pojmy „biologický materiál“, „mikrobiologický postup“ a „biologický způsob pěstování a chovu“ a stanoví, které biotechnologické vynálezy jsou patentovatelné, tzn. týkají-li se biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl, rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu

1 Ing. Dagmar Pospíšilová, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, studentka doktorského studia Metropolitní univerzity Praha, dagmar-pospisilova@seznam.cz.

2 Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., karel.pospisil@cdv.cz.

3 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ze dne 27. listopadu 1990.

4 § 3 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ze dne 27. listopadu 1990.

5 § 4 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ze dne 27. listopadu 1990.

6 Zákon č. 206/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

7 Zákon č. 132/1989 Sb., ze dne 15. listopadu 1989, o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

8 Zákon č. 93/1996 Sb., ze dne 15. března 1996, o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

omezena na určitou odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete, nebo mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku, jiného než je rostlinná odrůda nebo zvířecí plemeno, získaného tímto způsobem.

Z uvedeného je vidět, že obecný zákon je speciální zákonnou úpravou upraven ve vztahu k biotechnologickým vynálezům tak, že umožňuje patentovat výsledky vědecké práce směřující k biotechnologickým vynálezům.

2. Biotechnologie

2.1 Vymezení pojmu

V literatuře a v právních normách najdeme různé výklady pojmu biotechnologie. Ty se vyvíjejí v souvislosti s rozvojem v této oblasti.

Podle Riečanová (2011) biotechnologie znamená jakoukoliv technologii, která využívá biologické systémy, živé organismy anebo jejich deriváty pro výrobu anebo úpravu výrobků anebo procesů pro specifické použití.

Podle nejnovějších definic pod pojmem biotechnologie rozumíme využívání vědy a technologie na živé organismy jako i jejich části, výrobky a modely pro přeměnu živých a neživých materiálů za účelem dosažení nových znalostí, výrobků a služeb. Všeobecně lze říci, že biotechnologie jsou založené na integrovaném použití biochemie, molekulární biologie, mikrobiologie a inženýrských disciplín k dosažení průmyslových aplikací mikroorganismů, buněk, tkáňových kultur a jejich součástí na výrobu anebo modifikaci produktů, šlechtění rostlin a živočichů anebo mikroorganismů ke specifickému použití (Ševčenkova, 2009).

V Evropě je reprezentativní organizací, která se zabývá sdružováním odborníků, odborných pracovišť a firem působících v oblasti biotechnologií Evropská biotechnologická federace (European Federation of Biotechnology)⁹. Tato federace ustanovila své pracovní sekce, které pokrývají problematiku biotechnologií tato:

- Section on Biochemical Engineering Science (Sekce biochemických inženýrských věd), která se zabývá následujícími tématy: Downstream Processing, modelování, monitoring, měření a kontrola (M3C), výkonnost bioreaktorů, biokatalýza, bioenergetické systémy.
- Section on Microbial Physiology (Sekce mikrobiální fyziologie), která se zabývá produkcí rekombinantních proteinů, analýzou mikrobiální fyziologie na buněčné úrovni, mikrobiální odezvou na vlivy prostředí, bakteriálními procesy transferu elektronů a jejich genetickou regulací, fyziologií droždí a vláknitých hub.
- Section on Applied Biocatalysis (Sekce aplikované biokatalýzy) zabývající se prosazováním průmyslových aplikací biokatalýzy, rozvojem vědeckých a inženýrských aspektů průmyslové biotechnologie, prosazováním průmyslové biotechnologie v evropských i národních politikách, identifikací klíčových témat pro rozvoj biotechnologií.
- Section on Environmental Biotechnology (Sekce environmentální biotechnologie) je aktivní v monitoringu a nápravě účinků cizorodých látek v zeminách, sedimentech, podzemních a splaškových vodách, čištění vod, uložení a zhodnocení vedlejších produktů, odpadů, včetně zemědělských s produkcí materiálů a paliv, biologické zachycení CO₂ atd.
- Section on Pharma Medical Biotechnology (Sekce farmaceutických biotechnologií),

⁹ <http://www.efb-central.org/index.php/Main/C7>.

- Section on Phyto-Pharmaceuticals (Sekce rostlinných léčiv)
- Section on Biodiversity (Sekce biodiverzity), zabývající se přínosy a hrozbami genetiky upravených organismů, rozšířením znalostí o půdní mikrobiologii a zemědělské biodiverzitě.

Z uvedeného členění je zřejmý široký záběr biotechnologických oborů.

2.2 Historie biotechnologií

Ve vývoji poznání chemických a biologických procesů směřujících k rozvoji biotechnologií lze v historii vysledovat následující vývojové etapy či období:

Empirické období (starověk – 17. století)

- alkoholové nápoje – víno, pivo,
- mlékárenské produkty – sýry, jogurt,
- jiné fermentované potraviny – chleba, ocet.

Období vědeckých počátků (17. až počátek 20. století)

- objevení mikroorganismů, krevních buněk, spermií, svalových vláken a dalších mikroskopických útvarů – Antoni van Leeuwenhoek (1632 – 1723),
- první taxonomie bakterií – Christian Gottfried Ehrenberg (1795 – 1876),
- prokázán bakteriální původ řady chorob, prokázána přítomnost bakterií ve vzduchu, prokázáno, že etanolové, mléčné a máselné kvašení způsobují mikroorganismy, objevena sterilizace živných půd teplem – pasterizace, vytvořena vakcína proti antraxu, slepičí choleře, prasečímu moru a vzteklině – Luis Pasteur (1822 – 1895),
- kultivace a barvení bakterií, objev bakterie tuberkulózy a cholery, neúspěšný pokus o vytvoření vakcíny proti tuberkulóze – Robert Koch (1843 – 1910),
- objev nebuněčné fermentace, tzn., že fermentaci (kvašení) mohou kromě mikroorganismů způsobovat enzymy – Eduard Buchner (1860 – 1917).

Období antibiotik (1920 – 1960)

- objevení a výroba penicilinu, Alexander Fleming (1881 – 1955), Ernst Boris Chain (1906 – 1979), Howard Walter Florey (1898 – 1968),
- objevení technologie submersní fermentace pro výrobu řady metabolitů, především antibiotik, aminokyselin, enzymů,
- vývoj škály antibiotik,
- kultivace živočišných buněk,
- mikrobiální transformace steroidů.

Období intenzifikační (1960 – 1975)

- objevy v oblasti vakcín a enzymů (biodetergenty),
- využití aminokyselin,
- využití bílkovin jednobuněčných organismů,
- rozvoj biotechnologií do jiných oborů, než lékařství a potravinářství,
- etanol do pohonných směsí,
- výroba a využití bioplynu.

Období genového inženýrství (1975 – současnost)

- genové inženýrství,
- monoklonární látky,
- kmenové buňky.

Rozdělení historie biotechnologií do období uvedených výše neznamena, že by výzkum a vývoj metod, materiálů, léčiv či jiných látek započatý v některém z období dále nepokračoval či nepokračuje v obdobích následujících. Stále jsou nové objevy či vylepšení v oblasti antibiotik, fermentace, přípravy enzymů apod.

Zdokonalují se metody pro výrobu potravin či likvidace odpadů za účinného použití biotechnologických přístupů.

Současná společnost produkuje velké množství odpadu. Tento můžeme rozdělit do několika kategorií:

- domovní (komunální) odpad,
- průmyslový odpad (vedlejší produkty),
- stavební a demoliční odpad,
- nebezpečný odpad.

Obecně se s každou touto kategorií nakládá jinak, každá je ošetřena ve většině zemí příslušným předpisem či nařízením o nakládání s odpady. V České republice se jedná např. o zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Zpracování odpadů můžeme dělit do tří skupin:

- ukládání na skládkách,
- spalování,
- recyklace.

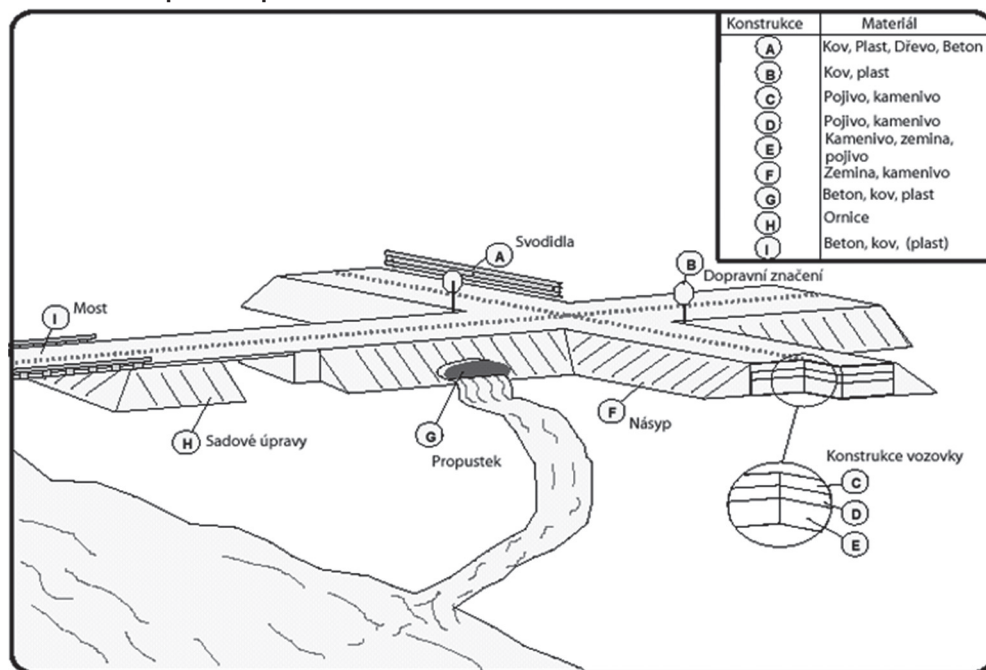
Vedle domácností, které produkují značné množství komunálního odpadu, je významným producentem odpadů stavebnictví a z něho pak stavebnictví pozemních komunikací. Prostředí pozemních komunikací názorně zobrazuje obr. 1 převzatý z FHWA (2000)¹⁰.

Z obrázku je zřejmé, že prostředí pozemních komunikací je třeba chápat komplexně, že nelze vyjímát jen některou jeho část. Recyklování materiálů, používá-li se vůbec, je dosud založeno na jejich přímém využití či na jejich modifikaci mechanickou cestou, někdy i tepelného zpracování.

¹⁰ FHWA (2000): Framework for Evaluating Use of Recycled Materials in the Highway Environment. Publication No. FHWA-RD-00-140, Federal Highway Administration, USA.

Biotechnologický přístup přitom dává zcela novou dimenzi pro opětovné využití již použitých materiálů nebo materiálů, které jsou vedlejšími produkty při výrobě.

Obr. 1 – Schéma prostředí pozemních komunikací



Výzkum tak zahrnuje i pokusy modifikovat mikrostrukturu stavebních materiálů, např. asfaltů¹¹.

3. Ochrana průmyslových práv v oblasti biotechnologií

Obecně průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užité vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu) a v neposlední řadě také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další¹².

Pro účely tohoto článku zúžíme v souladu s jeho názvem problematiku ochrany průmyslových práv na vynálezy v oblasti biotechnologií. Podle odhadu Kyliánová (2000), např. výzkum v oblasti farmaceutického průmyslu směřující k získání účinné látky trvá průměrně 10 let a stojí 300 až 400 mil. amerických dolarů, než se nový lék objeví v lékárně. Poskytnutí odpovídající ochrany je na jedné straně podnětem pro další inovace i v navazujících průmyslových odvětvích a na druhé straně je způsobem k zabezpečení návratnosti investic a zisku. Z těchto důvodů je účinná patentová ochrana podstatnou podmínkou na udržení a posílení investic do biotechnologického vývoje (Brezaňová, 2004).

11 Při zpracování ropy se stále maximalizuje účinnost rafinerií tak, aby se získalo maximum benzínu či nafty. Množství suroviny pro výrobu asfaltů se tak neustále snižuje stejně jako její kvalita, Stulirova, J. & Pospisil, K. (2008).

12 Viz např. <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava.html>.

3.1 Evropská směrnice č. 98/44/ES

Základním evropským dokumentem na ochranu biotechnologických vynálezů je směrnice č. 98/44/ES Evropského parlamentu a Rady z 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů. Úvodní, proklamativní část zmíněné evropské směrnice se v 56 člancích věnuje důležitosti biotechnologií, jejich vazbám na různé oblasti lidského života, životního prostředí a legislativy (Bhutaniová, 2005). Vlastní text směrnice je členěn do těchto věcných částí:

- Patentovatelnost.
- Oblast ochrany.
- Povinné křížové licence.
- Uložení a opětovné použití biologického materiálu.

3.2 Zákon č. 206/2000 Sb.

Evropská směrnice 98/44/ES byla implementována i do předpisů jednotlivých členských států EU. U nás se tak prakticky stalo zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů. Tento zákon pro vymezení biotechnologických vynálezů definuje následující pojmy:

- **Biologický materiál:** jakýkoli materiál obsahující genetickou informaci a schopný samoreprodukce nebo reprodukce v biologickém systému,
- **Mikrobiologický postup:** jakýkoli postup používající mikrobiologický materiál nebo prováděný na mikrobiologickém materiálu nebo postup, jehož výsledkem je mikrobiologický materiál,
- **Biologický způsob pěstování rostlin nebo chovu zvířat:** způsob, který je založen plně na přírodních jevech, jako je křížení a selekce (Jakl, 2010).

Zákon pak za patentovatelné považuje takové biotechnologické vynálezy, týkají-li se:

- a) biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl,
- b) rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete, nebo
- c) mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku, jiného než je rostlinná odrůda nebo zvířecí plemeno, získaného tímto způsobem.

Výluky z patentovatelnosti

Evropská směrnice 98/44/ES i § 3 zákona č. 206/2000 Sb. stanoví výluky z patentovatelnosti v podstatě shodně, tzn. patenty se neudělují:

- a) na vynálezy, jejichž obchodní využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, zejména na způsoby:
 - klonování lidských bytostí,
 - modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí,
 - při nichž se používá lidské embryo pro průmyslové nebo obchodní účely,

- úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také na zvířata, která jsou výsledkem takového způsobu.

Přítom rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy však nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem;

- na lidské tělo v různých stádiích vzniku či vývoje a pouhé objevení některého z jeho prvků, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu;
To neplatí pro prvek izolovaný z lidského těla nebo jinak vyrobený technickým způsobem, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu, i když struktura tohoto prvku je totožná se strukturou přírodního prvku;
- na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat (Jakl, 2011).

K výše uvedeným výlukám z patentovatelnosti, které obsahuje zákon č. 206/2000 Sb. je třeba též mít na paměti ustanovení § 3 odst. 2 obecného zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, který stanoví, že patentovat nelze:

- objevy, vědecké teorie a matematické metody,
- estetické výtvořiny,
- plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů,
- podávání informací.

A dále odst. 4 téhož paragrafu stanoví, že způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy ve smyslu odstavce 1. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách.

Relativita výluk

Lidské tělo

Jak je uvedeno ve výluce z patentovatelnosti pod písmenem b), lidské tělo v různých stádiích svého vzniku a rozvoje a pouhé objevení některého z jeho prvků, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu, sice nepředstavují patentovatelné vynálezy, avšak prvek izolovaný z lidského těla nebo produkovaný technickým postupem, který je průmyslově využitelný, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu, tvořit patentovatelný vynález může, a to i když je tento prvek identický s přírodními prvky. Takovýto prvek tak není *ex lege* vyloučen z patentovatelnosti, neboť může být například výsledkem technických procesů použitých k jeho identifikaci, purifikaci a klasifikaci a k produkci mimo lidské tělo, tedy technik, které je člověk sám o sobě schopen uskutečnit v praxi, čehož sama příroda schopna není¹³.

13 Směrnice 98/44/ES, rec. 21.

Rostliny a zvířata

Vynálezy, které se týkají rostlin nebo zvířat jsou patentovatelné za předpokladu, že přihláška vynálezu není technicky omezena na jedinou rostlinnou odrůdou nebo zvířecí plemeno¹⁴. Nárok, ve kterém nejsou určité rostlinné odrůdy individuálně nárokovány, není tedy vyloučen z patentovatelnosti podle čl. 53(b) EPC, a to ani v případě, že odrůdy rostlin zahrnuje (Jenerál, 2011).

Léčení lidského a zvířecího těla

Podle citovaného ustanovení¹⁵ nelze patentovat způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského či zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském či zvířecím těle.

Jedná se o politické rozhodnutí, které je prosazeno prostřednictvím právní fikce o průmyslové nevyužitelnosti. Směřuje k tomu, aby úspěšná řešení v této vysoce citlivé oblasti mohla být volně šířena a užívána. Třetí osoby při využívání těchto metod, jako části léčebného postupu pro lidi nebo veterinární léčby zvířat, by neměly být monopolní patentovou ochrannou omežovány.

Má se za to, že vyloučen z ochrany je každý patentový nárok, který obsahuje i jen jediný takový znak léčení lidského či zvířecího těla. V těchto případech je účel nárokováného předmětu a účinek předmětného znaku nejpodstatnějším kritériem pro rozhodnutí o jeho dalším osudu. To je rozdílný přístup od postupů, které se užívají v případě kombinace technických a netechnických znaků. Tam naopak stačí, aby zde byl alespoň jeden podstatný znak technické povahy a tím je patentová ochrana umožněna.

V tomto smyslu judikoval Evropský patentový úřad (EPÚ), že nároky jsou přípustné přesto, že jeden z nich zahrnuje chirurgický krok na živém zvířeti. Staly se však přípustným proto, že předmětná metoda bude v rámci laboratorní praxe vědomě ukončena smrtí zvířete (Horáček, et al., 2005).

Jedná se o oblast velmi náročnou zejména proto, že hranice některých pojmů nejsou zcela zřetelné a často je nutná aplikace judikatury.

Podle rozhodnutí EPÚ se pojem terapie vztahuje na léčení chorob všeobecně nebo na léčebné zákroky v užším slova smyslu, stejně jako i na zmírňování symptomů bolesti a utrpení (Riečanová, 2011). Zavedená judikatura dospěla k závěru, že profylaktická ošetření zaměřená na udržování zdraví zamezením špatných účinků, které by jinak mohly vzniknout se rovnají terapeutickým metodám a tato terapie není omezena na ošetření, která ohrožují zdraví léčením chorob, které již vznikly. Jak profylaktické, tak i léčebné metody jsou zahrnuty v pojmu terapie, neboť jsou zaměřené na udržování a obnovení zdraví (Humeník, 2008).

Pokud má použití chemického produktu vždy nevyhnutelně jak terapeutické účinky, tak i kosmetické účinky, představuje vynález léčení lidského těla terapií a není patentovatelný.

Ošetření tělesných tkání nebo tekutin poté, co byly vyňaty z lidského či zvířecího těla, nebo diagnostické způsoby na nich aplikované nejsou z patentovatelnosti vyloučeny, pokud nejsou tyto tkáně či tekutiny navraceny do lidského těla. Tak ošetření krve pro účely skladování v krevní bance není z patentové ochrany vyloučeno, ale ošetření krve dialýzou, kdy se krev vrací do stejného těla by vyloučeno z patentové ochrany bylo.

Podle konkrétních okolností případu je velmi obtížné odlišit ztrátu váhy z důvodu zlepšení vzhledu, tedy kosmetické zásahy od ztrát váhy při léčení obezity, tedy od terapeutického

14 Směrnice 98/44/ES, rec. 29.

15 § 3 odst. 4, zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.

lčení. Tento fakt by neměl být nevýhodou pro přihlašovatele, který podal znění nároků a hledal patentovou ochranu pro kosmetickou léčbu a nikoliv v žádném případě ne pro terapeutickou léčbu jako takovou.

V jiném případě senát akceptoval patentovatelnost využití léčby na zvýšení dojivosti krav, když bylo evidentní, že úspěch opatření nezávisel na zdravotním stavu zvířete a vložení výrazu „neterapeutické“ do nároku posloužilo jako disclaimer bez terapeutických účinků léčby (Horáček, et al., 2005).

Diagnostické metody

Je zřejmé, že jak podle našeho patentového zákona, tak podle evropských norem, jsou diagnostické metody vyloučeny z patentovatelnosti, a to na základě právní fikce, neboť se nepovažují za průmyslově využitelné.

K tomu je však k dispozici judikatura, která poskytuje další poznání v této oblasti. Technický stížnostní senát EPÚ především vysvětlil svoje chápání diagnostických metod. Diagnostická metoda, podle tohoto názoru, neobsahuje jen způsob analýzy, umožňuje dosažení zvláštního výsledku, ale obsahuje i vlastní diagnózu, vytvářející výsledek analýzy. Pokud potom nárokováný postup neobsahuje žádnou referenci na diagnózu, jako výsledek analýzy, nemůže patřit k diagnostickým metodám ve smyslu právních norem (Horáček, et al., 2005).

Významné stanovisko v tomto smyslu zaujal senát v následujícím případě. Rozhodl, že vyloučené diagnostické metody z patentovatelnosti jsou pouze ty, které zabezpečují výsledky, na jejichž základě je možné učinit okamžité rozhodnutí o konkrétní úrovni léčebného procesu, tedy obsahující všechny kroky potřebné pro určení lékařské diagnózy.

Metody, které poskytují jen předběžné výsledky nejsou pokládány za metody podle této výluky z patentovatelnosti, i když mohly být použitelné při stanovení diagnózy. Senát uvedl, že pro diagnózu musí být splněn následující výčet kroků, směřujících k diagnóze: záznam historie případů, pozorování, ohmatávání a auskultace, tedy vyšetřování různých částí těla a výkon množství lékařských a technických zkoušek a testů – fáze zkoumání a sběru údajů, porovnání testovacích údajů s normálními hodnotami včetně záznamu jakýchkoli významných odchylek – symptomy a přiřazení odchylky ke konkrétnímu klinickému obrazu – fáze deduktivního rozhodnutí.

Pokud pouze jen jeden z uvedených tří kroků schází, nejde o diagnostickou metodu, ale jen o metodu sběru dat nebo zpracování údajů, které mohou být použity při diagnostické metodě (Horáček, et al., 2005).

4. Shrnutí

V předchozím textu bylo ukázáno, že biotechnologické vynálezy mají řadu omezení pro svou patentovatelnost. Na druhou stranu tato omezení či výluky mají některé výjimky, které při svém uplatnění mohou umožnit získat patent i na vynález, který by při odlišném právním výkladu měl být zamítnut. Jako příklad lze uvést následující příklady:

- zákon č. 206/2000 Sb. v § 3 písm. b) sice neumožňuje patentovat lidské tělo, a to v různých stádiích vývoje, objevení jeho části včetně sekvence genu, avšak připouští patentovat jeho izolované části – zde se otevírá celá škála možností, jak de facto působení citované výluky výrazně omezit, přitom míra tohoto omezení je ze značné části na subjektivním posouzení,

- týž zákon ve stejném paragrafu v písm. c) uvádí, že nelze patentovat odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat, avšak není-li přihláška vynálezu technicky omezena na jedinou rostlinnou odrůdu nebo zvířecí plemeno, není nárok vyloučen z patentovatelnosti – zde je prostor pro subjektivní posouzení nároku zcela zřejmý,
- zákon 527/1990 Sb., v § 3 odst. 4 stanoví, že způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle nelze patentovat, avšak patentovat lze výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách – zde je zřejmé, že i když metodu samu patentovat nelze, lze patentovat prostředky nutné k její reálné aplikaci.

5. Závěr

Výzkum v oblasti právní ochrany biotechnologických vynálezů se zaměří na oblast praxe posuzování patentových přihlášek v předmětné oblasti, zejména využitím stanovisek Odvolacích soudů Evropského patentového úřadu a další relevantní literatury. Výsledkem by měla být doporučení, tzv. guidelines, jak postupovat při podávání biotechnologických patentů, tak aby se minimalizovala rizika jejich nepřijetí.

Resume

Biotechnologické vynálezy jsou z pohledu evropského i českého práva specifickou skupinou mezi vynálezy. Specifika těchto vynálezů na evropské úrovni upravuje evropská směrnice č. 98/44/ES a na národní české úrovni zákon č. 206/2000 Sb. Tento článek definuje pojem biotechnologických vynálezů, ukazuje historický vývoj v oblasti zavádění biotechnologií a rozebírá tyto vynálezy z pohledu patentovatelnosti výše uvedených právních předpisů. V závěru jsou formulována východiska pro další výzkum autorů článku.

Resume

Biotechnological inventions are a specific group of inventions from the view of both European and Czech legal systems. Specifics of these inventions are determined by the directive no. 98/44/EC at the European level and the Czech act no. 206/2000 Col. The submitted paper defines term of biotechnological inventions, briefly introduces historical development in the area of biotechnology implementation and debate above mentioned legal acts from the biotechnological inventions patentability point of view. Conclusion of the paper describes the starting points of authors' future research.

Literatura

- BHUTANIOVÁ Z., 2005: Patenovatelnost v oblasti farmaceutik. *Duševné vlastnictví, UPV Banská Bystrica*, IX (2): 17-23., ISSN 1335-2881.
- BREZAŇOVÁ I., 2004: Teória a prax v patentovaní biotechnologických vynálezov. *Duševné vlastnictví, UPV Banská Bystrica*, VIII (4): 41-48., ISSN 1335-2881.
- European Federation for Biotenology, <http://www.efb-central.org>. [on-line].
- FHWA (2000): Framework for Evaluating Use of Recycled Materials in the Highway Environment. Publication No. FHWA-RD-00-140, Federal Highway Administration, USA.
- HORÁČEK R., ČADA K., HAJN P., 2005: Práva k průmyslovému vlastnictví. C.H.Beck v Praze 2005, 448s., ISBN 80-7179-879-7.
- HUMENÍK I., 2008: Ochrana medicínského postupu jako výsledku výskumnej práce. *Duševné vlastnictví, UPV Banská Bystrica*, XII (4): 26-31., ISSN 1335-2881.
- KYLIÁNOVÁ D., 2006: Súčasná ochrana liečivých prípravkov. *Duševné vlastnictví, UPV Banská Bystrica*, X (4): 6-9., ISSN 1335-2881.
- JAKL L., 2010: Právni ochrana vynálezů a užitných vzorů. MUP, Praha, 2010, 279s., ISBN 978-80-86855-56-1.
- JAKL L., 2011: Právni ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. MUP, Praha, 2011, 166s., ISBN 978-80-86855-63-9.
- JENERÁL E., 2011: Evropský a eurasijský patentový systém. MUP, Praha, 2011, 272s., ISBN 978-80-86855-73-8.
- RIEČANOVÁ J., 2011: Výluky z patentovania biotechnologických vynálezov. *Duševné vlastnictví, UPV Banská Bystrica*, XV (2): 23-27., ISSN 1335-2881.
- ŠEVČENKOVÁ A., 2009: Patentovanie biotechnologických vynálezov v súčasnosti. *Duševné vlastnictví, UPV Banská Bystrica*, XIII (3): 9-15., ISSN 1335-2881.
- Směrnice 98/44/ES: Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions.
- STULIROVA, J.; POSPISIL, K., 2008: Observation of Bitumen Microstructure Changes Using Scanning Electron Microscopy. *Road Materials and Pavement Design*. Vol. 9 Iss. 4 Pages: 745-754, DOI: 10.3166/rmpd.9.745-754.
- Úřad průmyslového vlastnictví, <http://www.upv.cz>. [on-line].
- Zákon č. 93/1996 Sb., ze dne 15. března 1996, o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.
- Zákon č. 132/1989 Sb., ze dne 15. listopadu 1989, o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.
- Zákon č. 206/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
- Zákon č. 527/1990 Sb., ze dne 27. listopadu 1990, o vynálezech a zlepšovacích návrzích.