

# Vynálezy a užité vzory v praxi malých a středních firem: odměny původců a mediace



Tento materiál publikujeme na základě spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví

Z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad za rok 2020 ohledně vývoje poskytnutých licencí na know-how, vyplývá setrvalě nízká patentová aktivita českých přihlašovatelů, a napak vysoký počet platných licencí a tomu odpovídající vysoké příjmy z licenčních poplatků za poskytnuté know-how. Je třeba si proto klást otázku, proč nejsou naopak více využívána práva k patentům, jež obvykle představují nejhodnotnější formu ochrany technických řešení s dlouhodobým potenciálem jejich komercializace.

Z praxe malých a středních podniků je zřejmá určitá zdrženlivost k využívání těchto způsobů řízení ochrany duševního vlastnictví, která je zpravidla dána nedostatečnou znalostí této problematiky. O to větší úsilí je třeba věnovat ochraně vědomostního potenciálu českých malých a středních podniků, které se mohou (a v praxi také často stávají) terčem nekalých soutěžních praktik, jejichž cílem je právě odcizení know-how, které je v České republice na vysoké odborné úrovni. O tom svědčí nejenom počet poskytnutých licencí na know-how, ale i praktické zkušenosti některých českých podniků.

Další nebezpečí spočívá v tom, že sami původci těchto unikátních řešení často nejsou dostatečně poučeni o svých právech a povinnostech, případně se rozhodli zcela vědomě nabyté know-how a obchodní tajemství zneužít ve svůj prospěch. Tím pochopitelně mohou způsobit značnou majetkovou i nemajetkovou újmu svému zaměstnavateli nebo jinému subjektu, s nímž jsou v právním vztahu, který má na výsledky jejich výzkumu a vývoje právo. Důvodem těchto situací může být mimo jiné nedostatečně zpracovaná nebo zcela chybějící politika nakládání s duševním vlastnictvím ve výzkumných organizacích a podnicích, jakož i chybějící pravidla pro odměňování původců ze strany zaměstnavatelů. Řešením je zpracovat zásady odměňování původců do interních předpisů malých a středních podniků, univerzit, vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších subjektů, u nichž dochází k vytváření těchto nehmotných statků.

V této souvislosti je nutné zmínit, že i samotné rozpoznání okamžiku, kdy byl vytvořen vynález či užité vzor, nemusí být vždy snadné. To klade velké nároky na odbornou přípravu zaměstnanců i zaměstnavatelů v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Je proto velmi žádoucí, aby výzkumné a vývojové organizace, univerzity, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce i podniky spolupracovali úzce s odborníky v této ob-



lasti. Zejména lze doporučit pravidelné konzultace v rámci výzkumných a vývojových týmů, které pomohou včas odhalit komerční potenciál výsledků práce zaměstnanců. Je potom především na zaměstnavateli, zda a jakým způsobem s výsledky této činnosti svých zaměstnanců naloží. Tedy zda využije (uplatní) své právo na patent, či nikoliv. Řešením je zpracovat nejen zásady odměňování původců do interních předpisů malých a středních podniků, univerzit, vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších subjektů, u nichž dochází k vytváření těchto nehmotných statků, ale i zpracovat a dodržovat pravidla předkládání výsledků výzkumu a vývoje zaměstnavateli, jejich hodnocení a další využití v těchto organizacích.

Podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, platí, že vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. Původce, který vytvořil vynález v pracov-

ním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu. V případě, že zaměstnavatel neuplatní ve lhůtě tří měsíců od shora uvedeného vyrozumění vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost.

Tento postup zpravidla nečiní žádná větší potíže, pokud jej podniky mají zachyceny ve svých interních předpisech. Spor však může nastat ohledně okamžiku uplatnění práva na patent, má totiž právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepochopitelného poměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání. Je proto třeba věnovat náležitou pozornost nastavení pravidel pro výpočet a úhradu přiměřené odměny za vytvoření vynálezu.

Zde je třeba rovněž poukázat na skutečnost, že v případě podnikového vynálezu vzniká právo původce na přiměřenou odměnu již v okamžiku uplatnění práva zaměstnavatele na patent. To platí i pro případ užitého vzoru podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitéch vzorech. V obou případech zákon pracuje s tezí, že pro výši odměny je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním. To znamená, že původci vzniká právo na přiměřenou odměnu i tehdy, pokud zaměstnavatel sice uplatnil právo na patent, avšak nepodal patentovou přihlášku nebo vynález jinak komerčně nevyužil.

Ve všech těchto fázích může dojít ke sporu o výši přiměřené odměny, způsob jejího výpočtu a splatnost. Spory, které při stanovení přiměřené odměny mohou vzniknout, je žádoucí řešit především dohodou mezi původcem a zaměstnavatelem. V těchto vztazích může jinak dojít k nenapravitelným ztrátám vzájemné důvěry, rozpadu výzkumného týmu apod. Vážnější situ-

ace nastane v případě vzniku vleklého soudního sporu o výši odměny, která může vést i k nežádoucímu transferu výsledků výzkumu a vývoje, know-how a obchodního tajemství do zahraničí. Praxe ukazuje, že motivace pro nežádoucí (nelegální) transfer může být právě finanční. Existuje ale i důvod spočívající v nefunkčnosti systému výzkumných organizací v oblasti nakládání s výsledky výzkumu a vývoje, případně jejich přílišná administrativní náročnost. Je proto zapotřebí zaměřit úsilí na zavedení takových interních předpisů do všech výzkumných a vývojových organizací, vysokých škol a univerzit, veřejných výzkumných institucí a podniků, které budou podporovat vznik originálních řešení a zavedou spravedlivé a atraktivní odměňování jejich původců.

Je také nezbytně nutné motivovat původce k vytváření technických řešení a know-how, která budou mít reálné uplatnění v aplikační sféře. K tomu by mohl napomoci propracovaný systém nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a motivační principy odměňování tvůrčí práce jejich původců. Je velmi pravděpodobné, že pak nebude docházet k nežádoucímu (nelegálnímu) transferu těchto poznatků a technologií třetím osobám, zejména do zahraničí, nebo se alespoň počet takových případů významně sníží. Pokud není možné odstranit spor o odměnu mezi původcem a zaměstnavatelem smírně vzájemným jednáním, je vhodné využít pro další jednání prostředníka, mediátora. Pokud se podaří ve výzkumných a vývojových organizacích, na vysokých školách a univerzitách, ve veřejných výzkumných institucích a podnicích vytvořit a dodržovat zásady přehledného, spravedlivého, přezkoumatelného a předvídatelného způsobu odměňování původců technických řešení, zejména patentů a know-how, je předpoklad, že se podaří snížit i počet případů nežádoucího transferu (odlivu) výsledků výzkumu a vývoje českých podniků do zahraničí. Je přitom zjevné, že při správném nastavení těchto pravidel tvoří odměna původce zanedbatelnou část příjmů z licenčních poplatků, které by měly být hlavním zdrojem dalších výzkumných a vývojových aktivit každé výzkumné organizace a podniku.

#### Kontakty:

IP mediální centrum Praha, zapsaný ústav  
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8  
tel.: +420 283 843 130, mobil: +420 602 331 905  
e-mail: info@ipmediace.cz  
www.ipmediace.cz

JUDr. David Karabec, MPA

## Jak kvalitní je rozhodování v českých podnikatelských rodinách?

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizovala ve spolupráci s univerzitní platformou jedinečnou studii zaměřenou na kvalitu řízení v českých rodinných podnicích. Ta přinesla odpovědi na otázky typu, jaké mají majitelé a nástupníci plány do budoucna, jaký vývoj očekávají v návaznosti na předávání řízení a vlastnictví firmy na další generaci, jak zvládají mezigenerační názorové střety, zda a jak jsou specifikovány dlouhodobé rodinné a podnikové cíle apod.

Studie byla zveřejněna při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Equa bank rodinná firma roku 2020, jejíž 9. ročník již tradičně organizovala AMSP ČR. Cílem bylo analyzovat a vyhodnotit kvalitu rodinného podnikání prostřednictvím kritérií Kvality v rodinném podnikání, která hodnotí rodinný podnik podle toho:

- jak kvalitně funguje rodina vlastníků,
- jak kvalitně je řízena rodina i podnik,
- jak kvalitně je řízena nástupnická strategie,
- jak kvalitně je řízena rovnováha mezi zájmy rodiny a rodinného podniku v oblasti vlastnictví a financí.

Průzkum se zaměřil na hodnocení klíčových aspektů rodinných podniků, ve kterých se významně odlišují od jiných organizačních forem podnikání. Těmi je překrytí tří zcela odlišných systémů – emocionálních vztahů v rodině, racionality podnikání a odpovědnou správou rodinného i podnikového vlastnictví. Kvalitní řízení rodinného podniku se pak promítne do úspěšného mezigeneračního předání. Uvedené aspekty bylo možno shrnout do dvou klíčových výzkumných otázek, na které se průzkum primárně zaměřil:

- Jak kvalitně podnikající rodiny řídí svůj vztah k podnikání proto, aby se současně budovaly zdravé vztahy v rodině a zároveň prosperovalo podnikání?
- Jak vlastníci rodinných podniků vnímají pojem „nástupnictví“ a co dělají proto, aby rodinný podnik mohl kvalitně a úspěšně fungovat i v další generaci?

#### Jaké jsou závěry?

V případě, kdy se do managementu rodinného podnikání již zařadili nástupníci, je patrná snaha o kvalitní řízení rodinných vztahů prostřednictvím vypracování písemného dokumentu ve

formě rodinné charty, rodinné ústavy, etického kodexu, kodexu chování apod., na jehož tvorbě se podílejí všichni rodinní příslušníci.

Majitelé rodinných podniků jsou plně oddáni rodinnému podnikání a usilují o jeho dlouhodobou prosperitu; věnují kvalitní péči svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům; pozitivně ovlivňují po ekonomické a společenské stránce lokalitu, kde působí; kvalita produktů, komunikace, vztahů je pro ně absolutní prioritou.

Na co se v rámci kvality rodinného podnikání více majitelé zaměřili? Musí se naučit lépe rozlišovat tři klíčové role, které často současně hrají – manažeri v rodinné firmě, členové rodiny, která podniká, a vlastníci rodinné firmy. Do strategického plánování businessu zahrnou i strategické plánování ve vztahu k rodině, budou se snažit rozlišovat manažerské a vlastnické předání podniku. Pokud si se pochopit, že v případě růstu a expanze rodinného podniku je možno upřednostnit do manažerských pozic najaté profesionály oproti rodinným příslušníkům, ti mohou dále zastávat významné funkce ve správních orgánech rodinných podniků. Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR a ga-

rant asociálního projektu Rodinná firma, k výstupům dodal: „Rodinné firmy jsou nejzranitelnější v době předávání. V této dekádě dochází k předávání většiny rodinných firem u nás. Práce univerzitních odborníků pomáhá dostat k nám zkušenosti expertů ze zahraničí. Pokud se k tomu přidá i účinná pozornost a pomoc vlády, tak to většina rodinných firem zvládne a tento podstatný segment našeho hospodářství bude pokračovat i v další generaci rodinných podnikatelů.“

Naděžda Petru, předsedkyně hodnotitelské komise, k výše uvedenému konstatovala: „Rodinné podniky bylo možno hodnotit jako firmy s vysokou nebo velmi dobrou kvalitou svého podnikání v oblasti administrativně psychologické, manažerské i ekonomicko-finanční. Co mají společného? Snahu o zachování mezigenerační kontinuity, neutíkají od podnikání v době, kdy se nedaří, a hledají cesty dalšího rozvoje. Jsou hrdí na úspěchy své i úspěchy firemní, na kvalitu vlastních produktů, služeb, komunikaci se zaměstnanci, zákazníky i dodavateli, na vlastní značku, kterou zaštiťují, svou tvář, svým jménem. Do práce dávají srdce, a to je odlišuje od velkých a nerodinných společností.“ (tz)