

AUDIT OF THE INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ AUDIT

Karel Čada

*Metropolitan University Prague, Department of Industrial Property, Czech Republic
karel.cada@seznam.cz*

Abstract:

This article deals with audit in the area of intangible assets, especially industrial property rights. It explains social difficulties, which go along with industrial property rights protection and suggests possibilities, how to optimally designate and resolve some of the insufficiencies. Article is focused on reasons of audit in this specialized area, principles and international context of this activity are approached. As example of audit practice in this area is in the second part of the article described technical solutions audit. Closely is mentioned sight of audit in the optimal use of technical knowledge, which is available within extensive industrial property databases. Motivation aspects for originators creative activity is reminded, while is pointed out at their correct and timely rewards. It is approaching the signification of ownership in the area of industrial property rights, especially in the common research and subsequent management with the results of creative activity, whether protected as industrial property rights, or not. Great emphasis is placed on quality of industrial right protection and its continual verification. Economical questions connected to legal protection of technical solutions are pursued.

Keywords:

Intangible Assets, Industrial Property Rights, Quality of Industrial Right Protection, Legal Protection of technical solutions

Abstrakt:

Článek se zabývá auditem v oblasti nehmotných statků, především průmyslových práv. Vysvětluje společenské obtíže, které ochranu průmyslových práv provázejí, a naznačuje možnosti, jak některé nedostatky optimálně pojmenovat a řešit. Zaměřuje se na důvody auditu v této specializované oblasti a přibližuje principy a mezinárodní souvislosti této činnosti. Jako příklad provádění auditu v této oblasti je ve druhé části popisován audit u technických řešení. Blíže uvádí zaměření auditu na optimální využívání technických poznatků, které jsou k dispozici v rámci rozsáhlých průmyslověprávních databází. Připomíná motivační aspekty tvůrčí činnosti původců, když upozorňuje na jejich správné a včasné odměňování. Přibližuje význam vlastnických vztahů v oblasti průmyslových práv zejména v rámci společného výzkumu a následného nakládání s výsledky tvůrčí činnosti, ať již jsou průmyslověprávně chráněny či nikoli. Velký důraz se klade na kvalitu průmyslověprávní ochrany a její průběžnou kontrolu. Věnuje se i ekonomickým otázkám spojeným s právní ochranou technických řešení.

Klíčová slova:

Nehmotné statky, Průmyslová práva, Právní ochrana technických řešení, Kvalita průmyslověprávní ochrany

JEL classification: K11, M42

1 Průmyslověprávní audit

Ochrana duševního vlastnictví by měla být nedílným článkem strategických záměrů jednotlivých hospodářských subjektů, neboť právě nehmotné statky nezřídka rozhodují o budoucím úspěchu obchodní společnosti. To platí zvláště v případě, kdy celá ekonomika je proexportně orientována. V mnoha případech se tak ale neděje. Hodnota nehmotných statků se často vůbec neobjevuje v základních ekonomických výkazech obchodních společností, výroční zprávy jen zřídka odkazují na úspěchy inovačního procesu a důslednou právní ochranu nejdůležitějších výsledků tvůrčích počínů vlastního výzkumu. Nakonec ale i u hospodářských subjektů, kde se vyskytuje snaha o zajištění právní ochrany technických řešení, se často nedostávají odpovídající výsledky a spokojenost s tímto záměrem. Cílem tohoto článku je upozornit na to, že průmyslověprávní audit může snadno podstatným způsobem zlepšit dopady a výsledky vlastní strategie průmyslověprávní ochrany, a naznačit cesty, jak lze využitím tohoto zvláštního druhu auditu dosáhnout optimálních přínosů v souvislosti s právní ochranou technických řešení.

Utilitární teorie (Guellec, Van Pottelsberghe, De La Potterie 2007, s. 47-70) vychází z toho, že společenské instituce by měly usilovat o maximální společenské blaho. Z této teorie vychází i podpora patentů a ostatních práv duševního vlastnictví z toho pohledu, že volná soutěž bude vytvářet optimální množství originálních tvůrčích podnětů zaměřených na řešení významných společenských problémů. Patenty jsou považovány za prostředek intenzifikace inovací. Jsou charakterizovány nízkými náklady při jejich využití. Náklady na pořízení vynálezu jsou vlastně z ekonomického hlediska utopenými náklady, jež byly vynaloženy pouze jednou a to před výrobou zboží s využitím vynálezu.

Příznivé dopady předmětů průmyslových práv jsou spatřovány i v tom, že případné opakované vynalézání již jednou vynalezeného vyžaduje zbytečné náklady a plýtvání společenskými prostředky. Jednou vynalezený předmět představuje společenský přínos, protože je ze zákona přístupný veřejnosti. V případě nedostatku nebo neefektivní právní ochrany by vlastníci drželi svá vlastní řešení v tajnosti a to by způsobovalo vynakládat další náklady na stejné projekty.

Dalším kladem je, že se předměty průmyslového vlastnictví vztahující se k technickým řešením stávají pozitivní internacionální externalitou. Vytvářejí přínosy zveřejněním výsledku technické tvůrčí činnosti původce nejen pro něho a případně vlastníka tohoto řešení, ale i u řady dalších subjektů tím, že jim umožňuje na svou práci navazovat nebo z ní dokonce přímo těžit. Vlastník patentu, užitého či průmyslového vzoru tak za všech okolností využívá pouze část přínosů plynoucích z jejich právní ochrany.

Společenským problémem je nalézt mechanismus, který by optimálně a trvale zajišťoval zdroje znalostí. Existuje několik možností jak toho dosáhnout. První z nich je vytvářet znalosti v rámci veřejného sektoru na univerzitách nebo státních výzkumných ústavech. Další možností jsou různé systémy podpor, půjček či slev na daních u privátního sektoru. Stejně výsledky jsou ale dosaženy i pevnou strukturou průmyslových práv. Každý z uvedených způsobů má výhody a nevýhody.

Průmyslověprávní ochrana, kterou pro zjednodušení v této souvislosti chápeme jako jisté výlučné právo udělené vládním sektorem, vytváří vlastníkům přínosy pouze od těch, kteří se svobodně rozhodli nakoupit zboží s využitím právně chráněného řešení za stanovenou cenu. Za této situace poskytují profit za úspěšný výzkum pouze ti, kdo se rozhodli k nákupu zboží a nikoli všichni daňoví poplatníci, jak je tomu v případě předchozích přístupů k podpoře vědy a výzkumu. Příznivým prvkem je ta skutečnost, že úspěšný vlastník patentu dostává odměnu za to, že zákazníci se rozhodli jeho zboží kupovat a nikoli tak, že by mu byly hrazeny náklady na výzkum. Patenty se tak snaží vytvořit hodnoty pro zákazníky, zatímco podpora vědy a výzkumu z veřejných prostředků je více ve vleku samotných nákladů výzkumné činnosti bez přímého vztahu k jejím výsledkům.

Patentování tak podporuje jednak výzkumnou činnost jako takovou, zaměřuje ji na hodnoty, které jsou zákazníci žádány a současně nutí vlastníka patentu vytvářet i aktivity směřující k uplatnění nové techniky na trhu. Patenty generují příjmy jejich vlastníkům pouze v případě, že výsledek výzkumu je hospodářsky využit a rozsah využití přímo stimuluje profit vlastníka. Tím je taktéž vlastník patentových práv přímo zainteresován i na tom, aby aktivně usiloval o úspěch na trhu a bránil patentová práva před jejich zneužíváním.

Tak se ale vždy nepostupuje. Proto na tomto místě můžeme citovat závěr číslo 10 ze závěrečné zprávy mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v České republice (Závěrečná zpráva mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v České republice, 2012). Pochopení autorských práv v ČR je nedostatečné. Jen málo lidí rozumí rozsahu a užitečnosti správné strategie ochrany práv duševního vlastnictví. Zaměstnavatelské svazy a obchodní komory by měly odstartovat vzdělávací kampaň o právech duševního vlastnictví pro průmysl. Zároveň musí univerzity a ústavy rozvinout jasnější strategie ochrany práv duševního vlastnictví.

To neznamená, že by zde měl vzniknout další tlak na patentování nerelevantních výstupů – spíše jde o porozumění tomu, že práva duševního vlastnictví umožňují přijímání racionálních rozhodnutí o tom, co chránit prostřednictvím práv duševního vlastnictví a co naopak být chráněno nemusí a jak nejlépe sdílet poznatky institucemi vědy a výzkumu na straně jedné s průmyslem a s ostatními organizacemi výrobní sféry a poskytovateli služeb na straně druhé.

Veškeré správné zásady průmyslověprávní ochrany nejsou vždy optimálně uplatňovány ve všech směrech, a proto lze doporučit občasnou kontrolu či audit všech souvisejících procesů.

1.1 Pojem a důvody průmyslověprávního auditu

Audit je v současné době módním termínem. Rozumíme jím obecně formální a věcnou prověrku a hodnocení osob, obchodních společností, systému, procesu, produktu či projektu, v jehož rámci dochází k ověřování správnosti postupů a rozhodných skutečností.

Interní audit je nezávislá, objektivně zjišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů včetně správy a řízení organizace (Rámec profesionální praxe interního auditu, 2008).

Audit se provádí v různém kulturním a právním prostředí pro společnosti, které se odlišují zaměřením, velikostí i strukturou, a provádějí jej jak vlastní odborníci, tak i externí specialisté. Přes uvedené rozdíly musí audit vycházet ve všech případech z obecně sdílených zásad. Jedná se o objektivní posouzení určité části kompetencí společnosti nebo organizace nezávislou osobou, které se týká jednak skupiny osob, které audit provádějí, ale i skupin osob, jejichž činnost je podrobena auditu a nakonec i uživatele, který si audit objednal.

Audit můžeme dělit z mnoha pohledů. Z hlediska věcné podstaty na audit kvality, systému, výpočetní techniky, účetnictví, finanční, energetický, daňový, forenzní, průmyslověprávní a řady dalších oblastí. Z pohledu kým je prováděn můžeme mluvit o auditu interním nebo externím a z hlediska pravidelnosti jeho provádění o auditu měsíčním, čtvrtletním nebo ročním. Interní audit by měl být ve střednědobém horizontu, tedy alespoň občas nahrazován auditem externím, který provádějí nezávislí a znalí externí odborníci. Také odlišujeme audit obecný, který se soustředí především na kontrolu všeobecných vztahů a údajů a audit podrobný či specializovaný.

V praxi často ne zcela správně dochází k průmyslověprávnímu auditu až na základě podnětů, které svědčí o tom, že v dané oblasti jsou signalizovány vážné a dlouho přetrvávající obtíže. Může se jednat o to, že společnost nezískává včasné a úplné informace o skutečném nejnovějším stavu techniky ve sledovaném oboru, dochází k vysokým nákladům na výzkum, aniž by se dosahovaly odpovídající výsledky nebo dokonce jsou vynakládány prostředky na výzkum, který již byl dříve jinými subjekty úspěšně završen. K auditu lze přikročit také v případech, kdy sice máme vlastní úspěšný výzkum, ale nové poznatky rychle a volně přecházejí ke konkurenci a nejdůležitější z nich nejsou buď vůbec, a nebo nedostatečně chráněny.

Cílem může být minimalizace porušování práv třetích osob, a nebo naopak zajištění výhradního postavení na trhu po určitou dobu v případě, že vlastní výzkum vytváří poznatky odpovídajícího charakteru. Důvodem bývá i zajištění vlastního exportu před napodobováním a omezování konkurence v nabídce a používání řešení, která byla vytvořena ve vlastním podniku či organizaci nebo zabránění úniku významných technických a obchodních informací.

V případě vědeckých ústavů a univerzit může být audit zaměřen na otázky účelně vytvářeného dostatečně širokého licenčního fondu nebo bližšího sledování strategie při nabývání průmyslových práv. Jde o to zaměřit se na účinnou ochranu výsledků výzkumu, které mají šanci společenského uplatnění a pokud možno se vyhnout vynakládání finančních prostředků na další ochranu takových řešení, kde již předpoklady pro jejich společenské uplatnění pominuly.

Audit v oblasti průmyslových práv může přispět ke zlepšení konkurenčního postavení, zvýšení tržní hodnoty společnosti a získání dodatečných finančních prostředků převodem práv nebo formou licenčních smluv. V některých případech může dospět k doporučení směřující k vytváření nových společností typu spin off nebo join venture.

Přesto, že audit bude zpravidla prováděn na úrovni jednotlivých subjektů, tedy především obchodních společností, univerzitních pracovišť a jiných vědeckých institucí, není vyloučen ani v případě státní či krajské politiky v oblasti řízení inovací a optimální ochrany výsledků výzkumu a vývoje. I v případech dlouhodobých projektů na úrovni státní podpory těchto oblastí by mělo docházet ke kontrole účinnosti nastavených zásad a optimalizace odpovídajících procesů.

V současné době se sice hodně hovoří o ochraně duševního vlastnictví a různých způsobech její podpory, ale výsledky se zatím hodnotí jen naprosto formálně administrativními metodami, které odhalují pouze celkem nezajímavé trendy v počtech přihlášek patentů, užitných a průmyslových vzorů ve vztahu k nejrozličnějším aspektům či institucím. Tato hodnocení nejsou zpravidla doprovázena údaji o rozsahu využití chráněných poznatků ať již v reálné praxi či formou licencí. Bez údajů této povahy si lze jen obtížně představit, že by bylo možné probíhající procesy inovační politiky hodnotit a podle věcných hledisek následně upravovat nastavení hlavních parametrů pro skutečné zlepšení právní ochrany významných počinů v oblasti vědy a výzkumu a konečně celé tyto procesy účinně řídit.

1.2 Principy a mezinárodní souvislosti

Kontrola rozhodovacích procesů je jednou ze zásadních součástí řízení. Je zřejmé, že v současné době je k dispozici významné množství informací o tom, jak kontrolní procesy obecně účinně provádět.

Využití obecných přístupů a zkušeností, včetně implementace mezinárodně uznávaných standardů z dosavadní činnosti do velmi úzce zaměřeného auditu průmyslových práv je tedy nejen zajímavou zkušeností, ale i dobrým základem pro relativně novou oblast kontrolní a auditní činnosti. The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)¹ přijala v roce 1977 na svém IX. Kongresu Lidskou deklaraci směrnic o principech auditu. Deklarace se ukázala být úspěšnou a to i proto, že obsahuje komplexní přehled všech cílů a otázek auditu, které se ale v rámci této deklarace týkají státního sektoru. Přesto zde můžeme nalézt oporu pro obecná východiska i v případě vysoce speciálního auditu průmyslových práv.

Audit je zde charakterizován jako nikoli samoúčelná činnost, ale jako nezbytná součást regulačního systému, jehož cílem je odhalovat odchylky od přijatých standardů a porušení principů zákonnosti, efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti dostatečně včas, aby bylo možné v jednotlivých případech přijmout nápravná opatření, přimět ke skládání účtů ty, kdo přijali odpovědnost, dosáhnout náhrady škod či podniknout kroky, které by zabránily nebo alespoň ztížily opakování takových porušení.

Audit je rozdělen na interní a externí. Útvary interního auditu jsou zřizovány v rámci vlastní instituce, kdežto orgány externího auditu musí stát mimo organizační strukturu instituce, která je auditována. Cílem auditní činnosti nemá být pouze audit zákonnosti a správnosti, ale také audit výkonnosti, který se zaměřuje na zkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti hodnocené činnosti. Audit může být vykonáván objektivně a účinně pouze tehdy, jsou-li ti, kteří jej provádějí nezávislí na auditovaném subjektu.

Auditoři mají mít přístup ke všem záznamům a dokumentům vztahujícím se k problematice auditu a mají mít oprávnění požadovat jakékoliv informace, které považují za nezbytné. Další zásadou auditní

¹ Mezinárodní organizace nejvyšších auditních institucí, která sdružuje asi 200 členů

činnosti je oprávnění auditované organizace vyjádřit se k výsledku auditu a uvést opatření přijatá na základě auditních zjištění.

Audit má být prováděn podle plánu, který je založen na výběru vzorku, který je vybrán podle předem stanoveného modelu, přičemž vzorky mají mít dostatečnou četnost, aby z nich bylo možno usuzovat na kvalitu a správnost auditované činnosti. Auditóři musejí mít takovou kvalifikaci a morální integritu, která je potřebná pro plnění stanovených úkolů. Zprávy o výsledku auditu mají zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení podávat objektivním a jasným způsobem a mají se omezovat pouze na podstatná zjištění.

Praktickým příkladem, který může osvětlit důvody, které mohou k auditu v oblasti průmyslových práv vést, může být stručné seznámení s auditem v případě technických řešení

2. Audit u technických řešení

V rámci auditu technických řešení je třeba se soustředit zejména na otázky, které jsou u daného subjektu problematické. To není snadné, neboť přichází v úvahu velký rozsah možností. V rámci auditu technických řešení je možné využít i některých výsledků podrobné analýzy stavu hospodářství určitého subjektu, která se často označuje jako due diligence. V jejím rámci se zpravidla prověřuje správnost účetnictví ve vztahu k platné právní úpravě, vhodnost použitých metod, analyzují se náklady a výnosy, posuzují se rizika a existující smluvní vztahy. Na tyto údaje všeobecnějšího charakteru navazuje aktuální stav nehmotných statků, vhodné a včasné uplatnění jejich právní ochrany. Z auditu by mělo vyplynout, se kterými osobami byly rozhodné aspekty konzultovány, jak byly prověřovány metody užití pro ohodnocení nehmotných statků a využití dostupných informací jak historické povahy, tak i předpoklady o budoucích předpokládaných výnosech. Důležité jsou i strategické souvislosti svázané s využitím nehmotných statků a důsledný popis tržního prostředí v dané oblasti techniky (Pellegrino 2014, s. 357).

2.1 Optimální využívání průmyslověprávních informací

Je důležité, aby každý subjekt pracoval s využitím poznatků o skutečném světovém stavu techniky, který je v současné době díky elektronickým přístupům k databázím snadněji k dispozici. Je třeba sledovat nové poznatky systematicky, tedy především pravidelně a to na základě rozdílných rešeršních strategií. Důvody nejsou pouze technické povahy. Podle některých studií patentové informace vyjadřují tržní hodnotu firem lépe, než informace získávané z výročních finančních zpráv (Frey 2013, s. 5).

Kontrola správných rešeršních praktik by měla být zaměřena jednak na jednotlivé technické oblasti, které představují širší zájem auditovaného subjektu. V tomto případě je možno využít správného zatřídění předmětného technického zájmu podle Mezinárodního patentového třídění s případným využitím třídícího systému Evropského patentového úřadu, amerického patentové třídění či třídící soustavy, kterou využívá japonský patentový úřad a je známá pod zkratkou EF TERM. V současné době je třeba se rychle seznámit s novým prostředkem třídění technických informací, který je označován CPC a je výsledkem spolupráce předních světových patentových úřadů.²

Kromě toho je nutné řádně analyzovat výstupy významné konkurence a obecně známých osobností oboru. Jmenné rešerše se musí opírat o rejstříkové znění firemních jmen konkurenčních podniků, výzkumných a univerzitních institucí, včetně osobních jmen významných původců v daném oboru.

Kromě věcných hledisek je třeba vzít v úvahu i ceny, za které jsou technické poznatky zejména z patentových databází pořizovány.

² Blíže například: Churáčková, H., a kol. Rešeršní systémy průmyslověprávních informací. Metropolitan University Prague Press, Praha 2014. ISBN 978-80-87956-07-6

2.2 Uplatňování práv na významná technická řešení včetně průmyslových vzorů

Je velmi důležité, aby vedení podniku, vědecké či výzkumné instituce bylo dobře obeznámeno se systémem uplatňování práv plynoucích z podnikovým vynálezů, užitných vzorů a zaměstnaneckých průmyslových vzorů. Stejně důležité je, aby i vědečtí a techničtí pracovníci byli dostatečně dobře poučeni jak o obecně závazných předpisech, tak i o vnitřních směrnících v této oblasti.

Důraz na odpovídající odborné poučení vědeckých a technickým pracovníků v této oblasti je výrazem dobré péče majitelů a vedoucích pracovníků o potenciální majetkové hodnoty nehmotné povahy, ke které jsou obecnými předpisy zavázáni.

K optimálnímu systému včasného a účinného uplatňování práv na patent, užitný či průmyslový vzor může přispět dobře propracovaný vnitřní právní předpis. Měl by jasně určit místo, kam mají být nabídky či vyrozumění původců směřovány, jaké podklady mají tyto nabídky obsahovat a jakým postupem budou hodnoceny.

Z obsahu vnitřních předpisů by mělo být zřejmé, kdo odpovídá za rozhodnutí o případné průmyslověprávní ochraně a zda-li jsou tato rozhodnutí správná. V řadě případů by mělo docházet ke kombinaci právní ochrany technického řešení a vnějšího vzhledu výrobku na straně jedné a utajování důležitých řešení na straně druhé.

2.3 Vnitřní pravidla pro přiměřené odměny za uplatnění práva na patent nebo vzor

K dobrým vztahům souvisejícím s otázkami nové techniky a vynalézání přispívají i jasně stanovená pravidla pro přiměřené odměny za uplatnění práv na patent či vzor, včetně určení jejich splatnosti.

Uvedené otázky ve vztahu k podnikovému vynálezu a zaměstnaneckému průmyslovému vzoru jsou upraveny obecně závaznými předpisy pouze rámcově. 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 stanovení přiměřené odměny za podnikový vynález opomenout a naopak nelze přiměřenou odměnu konstruovat na základě jiných aspektů.

Zůstávají tak otevřeny otázky, které směřují ke způsobům, jak má být k uvedeným, ze zákona stanoveným podmínkám či aspektům, prakticky přihlédnuto. Bez další úpravy není zřejmé, jak má být přínos dosažený možným využitím nebo uplatněním vynálezu stanoven, zda-li má být stanoven za dobu jednoho roku, delšího období či vůbec za celkové uplatnění předmětného řešení. Není jasné, zda-li do přínosů mají být zahrnuty pouze přínosy organizace, která uplatnila právo na patent či vzor, nebo případně i další přínosy, které se projevují až u spotřebitelů nebo zákazníků. Někdy se mohou přínosy projevovat pouze u zákazníků, a nebo se u nich mohou projevovat jejich podstatné části.

Není určeno, jak se má přihlížet k nákladům, které byly vynaloženy v souvislosti se zavedením, využitím či jiným uplatněním tohoto řešení, když obecně lze odlišovat například vlastní náklady a náklady investičního charakteru.

Stranou často zůstávají otázky konkrétního postupu jak ze stanoveného přínosu a přihlédnutí k dalším ze zákona určeným aspektům určit přiměřenou odměnu. Může to být prostřednictvím určitého procenta případně za využití konkrétní pevné částky pro určité rozpětí přínosu nebo kombinací uvedených přístupů a skupinou koeficientů, které zajišťují vztah k dalším aspektům, které uvádí zákon jako významné.

Zvláště pro vědecká a univerzitní pracoviště jsou důležité podmínky pro stanovení výše a dělení příjmů z licenčních smluv nebo převodů patentů či vzorů na jiné subjekty.

2.4 Objednávky nehmotných děl a společný výzkum

V případě objednávek děl nehmotné povahy a při společném výzkumu je nutné důsledně dbát na optimální vyřešení otázek vlastnických vztahů k nově vytvořenému nehmotnému majetku a vyjasnění odpovědnosti za průmyslověprávní ochranu a možné užívání vytvořených technických řešení.³

Stranou by neměly být otázky utajení. To se týká jednak sdílených poznatků stran a dále i nově vytvořených poznatků a technických řešení. Na to navazují otázky zveřejnění. Je pochopitelné, že vědecké a univerzitní kruhy mají na zveřejnění zájem. Proto je nutno nalézt optimální systémová opatření, která vedou ke koordinaci rychlého zveřejňování nových poznatků, aniž dochází k omezení či dokonce znemožnění průmyslověprávní ochrany.

2.5 Kvalita průmyslověprávní ochrany

Audit by neměl zůstat na úrovni poznatků o tom, zda-li některá řešení jsou či nejsou předmětem průmyslověprávní ochrany. Nutně se musí soustředit i na kvalitu jejího zajištění. Při rozhodnutí o uplatnění průmyslověprávní ochrany je nutno se zaměřit na kontrolní mechanismy její kvality. Pouze odborné zpracování patentových přihlášek vede k odpovídajícímu rozsahu patentové ochrany a následně k možnosti jejího solidního prosazování.⁴

Jednak jde o správný výběr druhu či druhů průmyslověprávních institutů. Nutno vycházet z toho, že i jednoduchý výrobek může být založen jednak na novém technickém poznatku, který může být předmětem patentu či užitého vzoru a jednak může být jeho vnější vzhled natolik originální, že je schopen ochrany prostřednictvím průmyslového vzoru.

Výběr u technických řešení mezi ochranou patentem a užitným vzorem musí být založen na dobrém rozpoznání rozdílů mezi uvedenými formami průmyslověprávní ochrany. Ostatně jsou k dispozici i jiné strategické možnosti. Například u technických řešení opírajících se software přichází dále v úvahu i ochrana autorskoprávní a kromě toho i zajištění takového výsledku vlastní tvůrčí činnosti formou obchodního tajemství (Dinwoodie 2015, s. 69). Je třeba vzít v úvahu mimo jiné i obvyklou délku inovačního kroku v dané oblasti techniky, dobu rozpracování a zkoušení předmětných poznatků a povahu či kategorie uvedeného technického řešení. Zde máme na mysli to, že prostřednictvím užitého vzoru nelze chránit technická řešení kategorie „způsob“. Násilné přesměrování průmyslověprávní ochrany do podoby technických řešení kategorie „věci“ či „zařízení“ může být zásadně zavádějící a může způsobit, že podstatná část nově vytvořených poznatků zůstane bez adekvátní právní ochrany.

Audit by neměl končit ani správným výběrem kategorie vynálezu. Měl by se zabývat i tím, zda-li průmyslověprávní ochrana směřovala k zajištění co nejširší ochrany, takže zejména v případě nezávislých nároků by mělo být hodnoceno, zda-li bylo vycházeno jen z podstatných znaků a počet těchto znaků byl pokud možno co nejmenší. Na optimálně volené nezávislé nároky musí navazovat přiměřený rozsah závislých nároků a dále i dostatečně široký popis, včetně přiměřeného počtu příkladného provedení vynálezu. Při těchto úvahách je nutné myslet i na to, že předmětná ochrana bude podrobena kvalifikovaným rozborům konkurence pro případné její obcházení. Dále je třeba uvažovat i s tím, že pro prosazování budoucích práv je třeba připravit nároky tak, aby souvisejícím procesům účinně napomáhaly. Podobně je třeba při přípravě nároků přihlídnout i k tomu, že v případě ochrany v zahraničí mohou být formální požadavky na vytváření nároků odlišné.

2.6 Optimální volba zahraniční ochrany

V rámci globální konkurence se jeví lokální právní ochrana pouze na území České republiky obecně nedostatečná. Přesto jsme svědky toho, že u drtivě většiny českých přihlašovatelů nedochází

³ Podrobněji: Boháček, M. a Jakl, L. Právo duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomika. Praha 2002. ISBN 80-245-0463-4

⁴ Podrobněji: Jakl, L. Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů. Metropolitní univerzita Praha, Praha 2010. ISBN 978-80-86855-56-1

k zajištění právní ochrany zejména technických řešení v zahraničí a zájem o ni končí pouze na lokální úrovni. Audit by měl hledat příčiny těchto strategických záměrů, včetně toho, jak se dále s právní ochranou na území ČR pracuje.

V případě zahraniční ochrany je třeba volit zejména podle potenciálních obchodních záměrů mezi zajištěním právní ochrany v několika málo státech, v zemích regionálních systémů, zejména Evropské patentové organizace či prostřednictvím PCT v případech, kdy je dostatek důvodů pro široké zajištění právní ochrany v mnoha státech světa.⁵

Je nutno zkoumat, zda-li jsou váženy možnosti průmyslověprávní ochrany technických řešení prostřednictvím užitných vzorů nebo jim podobných právních prostředků. Takovou ochranu lze zajistit v některých případech s výraznou úsporou především správních poplatků.

2.7 Včasné upuštění od právní ochrany

Audit by měl prověřovat i včasné ukončení udržování právní ochrany v platnosti. Zejména musí být zřejmý důvod právní ochrany a také to, zda-li s ohledem na konkrétní okolnosti již nepominul. K tomu musí být shromažďována významná data a údaje a optimálním způsobem s nimi musí být nakládáno. Není zpravidla důvodné udržovat právní ochranu pro technická řešení, která již morálně zastarala, a nebo pro jejichž využití či jiné uplatnění již pominuly podmínky.

I v případě, že po řádném uvážení konkrétních okolností se dochází k závěru, že další prodlužování právní ochrany se nejvíce účelné, může být aktuální nabídka pro převedení chráněného vynálezu na jiný subjekt či původce. V takovém případě by ale cenové podmínky převodu měly odpovídat reálné situaci.

2.8 Náklady na právní ochranu technických řešení

Kvalifikovaně zajištěná právní ochrana technických řešení vyžaduje odbornou práci a ta je svázána s náklady. Obecně by měl audit zahrnovat zjištění v oblasti odměn původců podnikových vynálezů či užitných vzorů, správních poplatků včetně udržovacích, nákladů na zajištění kvalitního vypracování podloh patentové přihlášky a nakonec i nákladů, které jsou vynakládány v souvislosti s dohledem nad porušováním patentových práv.

Protože jednotlivá technická řešení jsou zpravidla neporovnatelná, jsou často neporovnatelné i náklady na zajištění patentové ochrany. Extrémní patentové přihlášky mohou mít na jedné straně jen několik stran textu a jediný patentový nárok na straně druhé mnoho tisíc stran textu a několik tisíc patentových nároků. Přesto je třeba se věnovat otázkám rozsahu popisu a počtu patentových nároků. V řadě případů se platí nemalé přídatné poplatky za patentové nároky, které překračují jistý jejich počet. Za jejich zpracování vyžadují patentové či advokátní kanceláře honoráře, které jsou často rozdílné a vycházejí z různých způsobů stanovení jejich výše. Teoreticky se lze setkat například s hodinovou sazbou, sazbou za vyhotovení přihlášky či odměnou za celkové vyřízení věci.

Ze všech těchto důvodů jsou k dispozici jen některé statistické výsledky, které vycházejí z mimořádného rozptylu nákladů na jednotlivé případy, takže náklady za jakési ne zcela jasně stanovené „průměrné“ patentové přihlášky jsou neporovnatelné a jejich vypovídací schopnost ve vztahu ke konkrétní patentové přihlášce je malá. Z těchto pramenů plyne, že náklady na patentovou ochranu, která je udržována v platnosti 10 let činí asi 50 až 150 tisíc korun a největší položkou jsou náklady na kvalifikované vypracování patentové přihlášky. V případě evropského patentů, který je udržován v platnosti po deset let v osmi členských zemích, představují celkové náklady asi jeden milion korun a v USA jsou v rozsahu několika málo set tisíc korun.

⁵ Podrobněji: Jakl, L. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. Metropolitan University Prague Press, Praha 2014. ISBN 978-80-86855-52-3

Některá technická řešení lze chránit buď patentem nebo užitným vzorem či obdobným prostředkem, přičemž pokud jde o správní a udržovací poplatky vykazují obě tyto cesty nemalé rozdíly.

V případě subjektů, které nemají vlastní výrobní základnu, tedy zejména univerzity a výzkumné ústavy by mělo být uvažováno s úsporou udržovacích poplatků prostřednictvím nabídky licence.

3 Závěr

Článek se zaměřuje na důležitost odhalování odchylek od přijatých standardů a porušení principů zákonnosti, efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti v oblasti právní ochrany vlastních výsledků technické tvůrčí činnosti prostřednictvím průmyslověprávního auditu.

Zvláštní pozornost má být v rámci auditu věnována především významu využívání průmyslověprávních informací pro celkový inovační proces a důležitosti důsledného dodržování odborně připraveného vnitřního předpisu či pravidel pro včasné zachycení informací o výsledcích tvůrčích počínů jak vlastních zaměstnanců, tak i externích spolupracovníků. Při uplatnění práva na patent je třeba se včas rozhodovat pro vhodný druh právní ochrany, včetně vyplacení přiměřené odměny původcům za tuto činnost.

Zdůrazňuje se kvalita průmyslověprávní ochrany, která významným způsobem ovlivňuje rozsah práv plynoucích z patentové či jiné právní ochrany. Globální ekonomika vyžaduje i odpovídající přístupy k rozsahu mezinárodní ochrany technických řešení a to podle propracovaných marketinkových analýz a rozvojových programů společnosti. V rámci těchto aktivit je důležité i včasné upuštění od právní ochrany na teritoriu, kde se původní záměry využití těchto řešení nepotvrdily. Přitom je třeba veškerou tuto činnost organizovat s ohledem na optimalizaci nákladů, které zajištění právní ochrany doprovázejí.

Literatura

- [1] *Boháček, M. a Jakl, L.* Právo duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomika. Praha 2002. ISBN 80-245-0463-4
- [2] *Dinwoodie G. B.* Intellectual Property and General Legal Principles. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2015. ISBN 978-1-78471-494-9
- [3] *Frey, C. B.* Intellectual Property Rights and the Financing of Technological Innovation. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2013. ISBN 978-1-78254-589-7 s. 5
- [4] *Guellec, D., Van Pottelsberghe De La Potterie, B.* The Economics of the European Patent System, Oxford 2007, University press, ISBN 978-0-19-921698-7
- [5] *Churácková, H., a kol.* Rešeršní systémy průmyslověprávních informací. Metropolitan University Prague Press, Praha 2014. ISBN 978-80-87956-07-6
- [6] *Jakl, L.* Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů. Metropolitní univerzita Praha, Praha 2010. ISBN 978-80-86855-56-1
- [7] *Jakl, L.* Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. Metropolitan University Prague Press, Praha 2014. ISBN 978-80-86855-52-3
- [8] *Pellegrino, M.* BVRs' Guide to Intellectual Property Valuation. Second Edition. Portland 2014. ISBN 978-1-935081-60-9.
- [9] Rámcová profesijní praxe interního auditu. Český institut interních auditorů, o.s. Vydání 4. české, leden 2008