

## Spolupráce vysokých škol a podnikatelské sféry

Karel Marek \*

Rudolf Leška \*

DOI: <https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.44-60>

### Abstrakt:

MAREK, Karel – LEŠKA, Rudolf: *Spolupráce vysokých škol a podnikatelské sféry*. Text se zabývá společným smluvním řešením výzkumných projektů univerzitami a podnikateli. Nabízí se zde smluvní řešení s různým obsahem. Lze uzavírat tzv. nepojmenované smlouvy, smlouvy o společnosti a smlouvy licenční, příp. smlouvy o převodu práv. Autoři rozebírají smlouvy licenční v souvislosti s transferem výsledků vysokoškolského výzkumu a vývoje. Přitom stručně analyzují úpravu licenční smlouvy podle nové občanskoprávní úpravy ve srovnání s obchodněprávní úpravou.

### Klíčová slova:

obchodní právo, občanské právo, licenční smlouva, smlouva, smlouva o společnosti, nepojmenovaná smlouva, poskytovatel, nabyvatel, licence

## Cooperations between Universities and the Penicious Sphere

### Abstract:

MAREK, Karel – LEŠKA, Rudolf: *Cooperations between Universities and the Penicious Sphere*. The text deals with joint contractual solution of research projects by universities and entrepreneurs. There is a contractual solution with various content. It is possible to conclude so-called unnamed contracts, company contrans and licence agreements, or contracts for the transfer of rights. The autors analyze licensing agreements in connection with the transfer of the results of university research and development. At the same time, they briefly analyze the regulativ of the licence agreemnet according to the new civil law regulation wit comparison with the commercial law regulation.

### Key words:

Commercial law, civil law, agreement, linence, licence agreement, copmpany agreement, unnamed egreemnt, provider, acquirer

### I.

V současné době se zřejmě všichni z nás stávají přímými účastníky „průmyslové revoluce 4.0“.

V českých podmínkách je řada výzkumných kapacit dostupná na vysokých ško-

---

\* Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Fakulta právních a správních studií, VŠFS Praha

\* JUDr., Mgr. Rudolf Leška, Ph.D.,LL.M., Fakulta právních a správních studií, VŠFS Praha

lách,<sup>1</sup> mnohdy však chybí finanční prostředky pro jejich rozvinutí, podporu a komercializaci (zabezpečení přístrojovým vybavením, úhrada provozních nákladů, financování nově vzniklých pracovišť, odměňování specialistů ze zahraničí, příp. odborníků vracejících se ze zahraničních pobytů, prostředky k nalézání atraktivních komerčních aplikací atd.). Obdobná je situace na Slovensku.

Efektivní obchodní realizace výsledků akademického výzkumu a vývoje je začasté možná při spojení sil akademického a podnikatelského sektoru. Vedle vlastní obchodní stránky vyžaduje takové spojení též nalezení odpovídajícího právního řešení smluvního vztahu univerzity a poskytovatele finančních prostředků (investora, podnikatele, sponzora, bez ohledu na jeho pojmenování). Z poznatků získaných při přípravě a provádění konkrétních smluv dále vycházíme a postupně se věnujeme různým alternativám sjednaných kontraktů (samozřejmě dále modifikovanými konkrétním výsledkem smluvního jednání stran). Mimo zájem našeho příspěvku je korporátní problematika, např. taková forma spolupráce akademické instituce s privátním sektorem, kdy dochází k založení společné obchodní korporace s podíly univerzity i soukromého investora.

Chráněným výsledkem činnosti jsou nejtýpější výsledky technické tvůrčí činnosti jako užité vzory a patenty, řidčeji též autorským právem chráněné výsledky (typicky software) či průmyslové vzory.

Vysoké školy, vědomy si značného potenciálu komerční aplikace vlastního výzkumu pro větší finanční autonomii, zakládají po americkém vzoru<sup>2</sup> častěji samostatné vnitřní organizační útvary (zvané obvykle centra transferu technologií, angl. *Technology Licensing Office* nebo *Technology Transfer Office*),<sup>3</sup> jejichž účelem je systematické zabezpečování průmyslově právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje, jakož i vyhledávání a zajišťování jejich komercializace, jinými slovy transfer.<sup>4</sup>

Co se týče jejich typové povahy, jedná se v ČR v případě transferu logicky o smlouvy licenční (§ 2358 a násl. OZ), příp. smlouvy o převodu práv duševního vlast-

- 1 V našem článku navazujeme na naše dřívější práce a používáme pro zjednodušení *zaměnitelně* s pojmem univerzity, i když ne každá vysoká škola má statut univerzity
- 2 Statistické výsledky prokazují, že impulzem k širokému rozvoji komercializace akademických výsledků byl zákon pojmenovaný po svých předkladatelích Bayh–Dole Act (Patent and Trademark Law Amendments Act, Pub. L. 96-517, December 12, 1980); srov. GOTKIN, Joel. *The United States Bayh-Dole Act and Its Effect on University Technology Transfer. 1st ed.*, Nomos Verlagsgesellschaft MbH, 2012. s. 64 a násl.
- 3 Takové útvary jsou typicky zřizovány na vysokých školách s výzkumem v oblasti technických a přírodních věd. Jako příklady lze uvést centra transferu technologií Českého vysokého učení technického, České zemědělské univerzity v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Pardubice, Univerzity Tomáše Bati, VŠB – Technické univerzity Ostrava, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích nebo Západočeské univerzity v Plzni. Společně s některými veřejnými výzkumnými institucemi je většina z nich sdružená ve spolku Transfera. cz hájícím zájmy transferové komunity v České republice (srov. [www.transfera.cz](http://www.transfera.cz)).
- 4 K transferu výsledků vědy, výzkumu a vývoje srov. Dále MALÝ, J. *Obchod nehmotnými statky. 1. vyd.* Praha : C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-320-5.

nictví (nepojmenovaná smlouva analogická smlouvě kupní), ovšem nejednou jde o smlouvu o společnosti ve smyslu § 2716 a násl. OZ. Je tomu tak zejména v případech, kdy oba partneři usilují o veřejnou podporu a z podmínek dotačního titulu vyplývá požadavek na určitou formu smlouvy mezi partnery, na základě které budou stanoveny vklady jednotlivých partnerů (občanskoprávně vzato tedy společníků) a poměr, jakým se budou podílet na výnosech a výsledcích. Český zákon o podpoře výzkumu<sup>5</sup> a vývoje takové smlouvy označuje jako „smlouvy o účasti na řešení projektu“ (§ 2 odst. 2 písm. h) zákona), příp. smlouvy o spolupráci (§ 8 odst. 3 zákona), nutno si však uvědomit, že občanskoprávní obsah smluv nechává zákon na účastnících soukromoprávního poměru.<sup>6</sup>

Určitým problémem je pojmenovávání veškerých možných variant smluv, včetně smluv licenčních, pojmem „smlouvy o spolupráci“, a to dokonce výslovně s odkazem na zákon o podpoře výzkumu a vývoje nebo s odkazem na § 1746 odst. 2 OZ, tedy s projeveným úmyslem kontrahovat v režimu nepojmenované smlouvy.<sup>7</sup> Nicméně i takto projevená vůle nemůže ničeho změnit na tom, že jde-li obsahově o určitý smluvní typ, dopadnou na právní poměr stran ustanovení občanského zákoníku upravující daný smluvní typ, pokud se od nich strany ve smlouvě neodchýlí. Samotný pojem spolupráce pak bude obvykle občanskoprávně implikovat právě smlouvu o společnosti, jestliže je podstatou smlouvy sdružení činnosti nebo věci za společným účelem (srov. § 2716 odst. 1 OZ). Takové nezbytné podřazení smlouvy pod smluvní typ smlouvy o společnosti bude mít závažné právní důsledky pro účastníky smlouvy, mj. solidární odpovědnost, kterou nelze navenek (vůči třetím osobám) efektivně vyloučit.

V našem níže uvedeném přehledu smluvních alternativ vědomě užíváme obecný, vědecko-výzkumnou komunitou zaužívaný pojem smlouvy o spolupráci, nicméně uvádíme, že povahu smlouvy bude vždy nutné hodnotit podle jejího skutečného obsahu.

Analogická situace jako České republice je i ve Slovenské republice, a to i ve smluvním řešení, zejména při uzavírání licenčních smluv a tzv. nepojmenovaných smluv. V České republice se soukromoprávní úprava řídí zákoníkem občanským. Ve Slovenské republice se podle povahy vztahu řídí buď občanským nebo obchodním zákoníkem.

5 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje); ke smlouvě o společnosti viz MAREK, K. Smlouva o společnosti, Tichá společnost. In *Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava*, Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, VI., 1/2020, s. 114-122. ISSN 2453-6954.

6 Výsledky projektu jsou dostupné na [www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ipn-ef-trans-efektivni-transfer-znalosti-a-poznatku](http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ipn-ef-trans-efektivni-transfer-znalosti-a-poznatku)

7 K uzavírání smluv viz mj. DVOŘÁK, K. – FIALA, J. – ŠVESTKA, J. *Občanský zákoník, Komentář, svazek V a VI*. Praha : Wolters Kluwer, 2014, ISBN 978-80-7478-9.

## II.

**1. Smlouva o spolupráci při výzkumu, ve které univerzita vlastní práva duševního vlastnictví a poskytuje následně podnikateli „nevýhradní licenci - oprávnění k užití“ výsledků v uvedeném oboru**

Jako u všech pojednaných smluv, i zde jsou kladeny vysoké nároky na kontrahenty, neboť na nich bude v první řadě záviset správné nastavení smlouvy buď jako smlouvy licenční nebo jako smlouvy o společnosti, na jejichž výsledcích se podílí podnikatel formou určitého oprávnění k užití, zatímco vlastnictví si ponechá univerzita. Druhý uvedený případ se však týká pouze situací, kdy se podnikatel přímo podílí i na vývoji.

V úvodních partiích je též vhodné **definovat i pojmy**, které smlouva dále používá a uvést i výchozí údaje.

Jedná se zejména o uvedení (definici) těchto pojmů: akademická publikace (tj. publikace nikoli ke komerčnímu, ale k akademickému účelu), smlouva (vč. uvedení konkrétních příloh, které jsou součástí smlouvy), výchozí podklady, externí finanční zdroje (různé podpory, kterých bude využito), finanční příspěvek (poskytnutý sponzorem a specifikovaný v příloze smlouvy, tj. vlastně licenční odměna), zásady získávání a využití dat (specifikované v příloze smlouvy), tzv. přidružené společnosti (mateřské i dceřiné společnosti sponzora nebo společnosti v jeho podnikatelském seskupení), duševní vlastnictví (práva chráněná patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, topografie polovodičových prvků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat, autorská práva a práva k databázím, důvěrné informace a aplikace uvedených práv, obdobná práva, vč. práva provádět úkony a jednání v případě porušení uvedených práv).

Dále zde budou uvedeni klíčoví zaměstnanci, tj. hlavní řešitel a další klíčové osoby uvedené se svými charakteristikami v příslušné příloze smlouvy. Bude zde rovněž definováno know-how, tj. zejména nepatentované technické informace vč. informací vztahujících se ke konceptům, metodám, modelům, testovacím procesům, výsledkům experimentů, zkouškám, výrobním procesům, specifikacím, výsledkům kontrol kvality, analýzám, zprávám apod. Bude definováno místo (místa), ve kterých bude projekt probíhat podle podrobnějšího členění v příloze smlouvy.

Bude definován i projekt, program a doba trvání a způsob provádění upřesnění se specifikací v odpovídající příloze.

Charakterizovány budou rovněž předpokládané výsledky, výsledné informace, know-how, vynálezy, software a další identifikované duševní vlastnictví nebo taková vlastnictví, která jsou poprvé uváděná do praxe nebo písemně zaznamenaná v průběhu projektu.

Vymezeno musí být i území, na kterém půjde o vztah k výsledkům duševního vlastnictví i jiným výsledkům.

Budou uvedeny i osoby, které jednájí za účastníky smlouvy a osoby „dozorující“ probíhající projekt.

Další údaje smlouvy se vztahují k dalšímu **vymezení projektu**. Je třeba vymežit poskytnutí lidských zdrojů a materiální vybavení i podrobné otázky placení.

Sjednáno bude též zajištění mlčenlivosti všech zaměstnanců zúčastněných osob. Ujednání bude též o postupném předávání výsledků a zpráv o průběhu.

Část smlouvy bude věnována **finančním příspěvkům a externím finančním zdrojům**.

Finanční příspěvky poskytne sponzor. Další externí finanční zdroje budou podléhat podmínkám sjednaným s osobami, které je poskytnou.

Strany sjednají, že každá z nich poskytne druhé straně oprávnění ujednaná v části nazvané **Používání a využívání duševního vlastnictví**.

Strany si navzájem udílí nevýhradní oprávnění využívat její podklady pro účely realizace projektu, nikoli však pro jiné účely. Žádná ze stran nesmí toto oprávnění poskytovat dalším stranám. Výjimku tvoří oprávnění sponzora využít toto pro svoje přidružené osoby, avšak jen pro účely realizace projektu.

Vlastníkem všech práv duševního vlastnictví se stává univerzita.

Univerzita pak udílí sponzorovi nevýhradní licenci s právem využití pro přidruženou společnost.

Další části smlouvy se zaměřují na podrobné otázky **akademických publikací, důvěrnosti informací, limitace odpovědnosti** v rámci příslušného režimu daného právního řádu **a ukončení smluvního vztahu**.

Smlouvu uzavírají **závěrečná ustanovení** věnovaná otázkám doručování, výkladu textu smlouvy a **sjednávání dodatků smlouvy**. Je zde též dohodnuto **rozhodné právo** (pokud by smlouva byla uzavřena jako mezinárodní a jinak než podle dohodnutého národního práva) a způsob řešení případných sporů, např. před rozhodčím soudem.<sup>8</sup>

Ke smlouvě jsou připojeny přílohy, které jsou součástí smlouvy.

## **2. Smlouva o spolupráci při výzkumu, ve které univerzita vlastní práva duševního vlastnictví a poskytuje podnikateli „nevýhradní licenci - oprávnění k užití“ výsledků v uvedeném oboru. Podnikatel je dále oprávněn případně sjednat si licenci výhradní.**

Dané smluvní řešení v zásadě obsahově řešení prezentovanému ve smlouvě uvedené ad 1). Obsahuje však příslušná ujednání o případné výhradní licenci (tzv. opci).

Pokud sponzor provede univerzitě notifikaci, a to kdykoli během trvání projektu a v další dohodnuté době, sjednají univerzita a sponzor výhradní licenci k využívání výsledků výzkumu vč. příp. oprávnění k poskytování licence dalším osobám.

Během této doby nesmí univerzita jednat s jakoukoli jinou osobou za účelem udělení licence nebo postoupení práv duševního vlastnictví.

## **3. Smlouva o spolupráci při výzkumu, ve které univerzita vlastní práva duševního vlastnictví a poskytuje podnikateli „nevýhradní licenci - oprávnění k použití“ výsledků v uvedeném oboru. Podnikatel je dále oprávněn si sjednat postoupení práv.**

I u této smlouvy je obsah smlouvy uvedené ad 1). Od předcházejících smluv se liší opci o postoupení práv.

Pokud sponzor provede oznámení v průběhu řešení projektu nebo v další ve smlouvě dohodnuté době, bude univerzita a sponzor sjednávat postoupení,

<sup>8</sup> KUBÍČEK, P. – MAREK, K. Tschechische a Slowakische Republik: Schiedsgesetze In *WiRO*, 3-5/2020

tedy translativním převodu, práv duševního vlastnictví k výsledkům výzkumu, event. jen některých z nich.

I zde platí, že během této doby nesmí univerzita jednat s jakoukoli jinou osobou za účelem udělení licence nebo postoupení práv duševního vlastnictví.

U smlouvy uvedené ad 2) i u této smlouvy má univerzita, každý její zaměstnanec a student ujednané bezplatné právo využívat výsledky pro účely výuky a výzkumu (případně u lékařských a zdravotních oborů klinické péče o pacienty).

#### **4. Smlouva o spolupráci při výzkumu, podle které podnikatel vlastní práva k duševnímu vlastnictví k získaným výsledkům a univerzita má právo výsledky užívat pro účely univerzitní výuky a výzkumu**

Kromě obsahově obdobných ujednání, jaká jsou u dříve pojednaných smluv, je u této smlouvy **speciální úprava týkající se používání a využívání práv duševního vlastnictví. Svou podstatou se jedná o ujednání o translativním převodu se zpětnou licencí.**

Každá strana udílí též druhé smluvní straně nevýhradní oprávnění využívat její podklady pro účely realizace projektu. Žádná ze stran nesmí oprávnění k využití podkladů druhé smluvní strany poskytnout dalším osobám s výjimkou přidružených osob sponzora a příp. dodavatelů sponzora.

Sponzor je zde vlastníkem práv duševního vlastnictví k výsledkům. Univerzita zajistí, aby její zaměstnanci, kteří se podílí na vytváření výsledků, poskytli sponzorovi veškerou součinnost.

Pokud jsou jakákoli práva k výsledkům způsobilá k postoupení, postoupí univerzita tato práva duševního vlastnictví sponzorovi.

Pokud by sponzor výsledky neužíval, poskytl by sponzor výsledky zpět univerzitě.

Univerzita neprodleně oznámí sponzorovi dosažení jakéhokoli výsledku, o kterém se domnívá, že může být patentován či jinak chráněn.

Sponzor bez poplatků udělí univerzitě nevýhradní licenci opravňující k využívání výsledků, avšak jen pro účely projektu. Univerzita a každý její zaměstnanec a student má právo výsledky využívat pro výuku a výzkum.

#### **5. Smlouva o spolupráci při výzkumu, podle které podnikatel vlastní práva duševního vlastnictví k výsledkům a univerzita nemá žádná práva využívat výsledky pro akademické účely**

V tomto případě se jedná o období předchozí smlouvy převodu práv, ovšem bez zpětné licence univerzitě.

Smlouva obsahuje mj. toto následující ujednání: Sponzor bude vlastníkem práv duševního vlastnictví k výsledkům a může na základě svého uvážení uplatňovat patentovou a jinou ochranu ve vztahu k výsledkům. Zaměstnanci a studenti poskytnou sponzorovi plnou součinnost.

I u tohoto smluvního řešení univerzita neprodleně oznámí sponzorovi dosažení jakéhokoli výsledku, o kterém se domnívá, že může být patentován či jinak chráněn.

## 6. Další smlouvy (dohody) uzavírané k výsledům duševního vlastnictví

Lze však uzavírat i další smlouvy, které níže uvádíme. Nejsou však pochopitelně vyloučena ani jiná smluvní řešení.

- a) Smlouva o spolupráci na výzkumném projektu, ve které každá osoba vlastní duševní vlastnictví k výsledkům, které vytvořila a poskytuje každé z dalších osob nevýhradní licenci využívat tyto výsledky pro účely projektu a pro jakýkoli další účel (křížové licence), takže kterákoli ze zúčastněných osob může využívat kterékoli výsledky. Smluvními stranami může být i více univerzit a dalších osob.
- b) Smlouva o spolupráci s hlavním uživatelem. Zde je určena jedna strana, která má nejlepší podmínky - hlavní uživatel k využití výsledků. Ostatní strany smlouvy převedou svá duševní vlastnictví k výsledkům (nebo mu poskytnou výhradní licenci) a hlavní uživatel se stará o jejich využití. Protiplněním ze strany hlavního uživatele jsou sjednané platby a podíl na výnosech.
- c) Smlouva o spolupráci pro osoby, které mají různé podmínky pro použití výsledků. Každá strana využívá ty výsledky, které jsou podstatné pro její výzkum a její podnikání, příp. provádí platby dalším stranám, a naopak se podílí na výnosech.
- d) Smlouva o spolupráci, podle které každý účastník vlastní duševní vlastnictví pro výsledky, které vytvořil a poskytuje nevýhradní licenci dalším smluvním stranám pouze pro účely řešeného projektu (křížové licence, ovšem omezené účelem).

### III.

#### 1. K licenčním smlouvám

Nejčastěji se v dané tématice uzavírají licenční smlouvy. Proto se jim v tomto pojednání věnujeme speciálně.

Chceme-li se dále zabývat nadepsanou tematikou, pojednáme nejprve o dřívější české úpravě obchodněprávní, která koresponduje s právní aktuální úpravou platnou ve Slovenské republice, a posléze o úpravě občanskoprávní, která nyní platí v ČR.

Přitom dnešní ustanovení § 3028 občanského zákoníku v ČR určuje, že se tímto zákonem řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí účinnosti. Tento zákon č. 89/2012 Sb. přitom nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014.

Ustanoveními tohoto zákona se zásadně řídí i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku, se zásadě řídí předchozími

právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit občanským zákoníkem ode dne nabytí jeho účinnosti.

To zásadně znamená, že licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví (které se obecně neuzavírají na krátkou dobu) uzavřené do 31. 12. 2013 se v ČR řídí obchodním zákoníkem,<sup>9</sup> a to případně ještě i poměrně dlouho, a teprve smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 se budou řídit zákoníkem občanským. Proto pojednáváme i o úpravě obchodněprávní, která je přitom v SR stále součástí platného práva.

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku v ČR uvedla, že práva a povinnosti z licenčních smluv byla v dřívějším právu upravena nejednotně. Ustanovení o licenci k předmětům průmyslového vlastnictví obsahoval obchodní zákoník (v ustanoveních § 508 a násl.), ustanovení o licenci k předmětům chráněným autorským právem, právy souvisejícími a zvláštním právem pořizovatele databáze obsahoval zákon autorský<sup>10</sup> (§ 46 a násl.). Obě tyto úpravy byly speciální.

Podle důvodové zprávy se to jevílo jako nedostatek, který bylo vhodné odstranit, a to tak, že se obě speciální úpravy spojily do jednoho institutu v občanském zákoníku, přičemž jsou respektovány zvláštnosti licence k předmětům chráněným autorským zákonem. Nová úprava „sleduje především naplnění systematického hlediska...“, právní úpravu v obou speciálních zákonech přejímá, aniž ji podstatně mění. Práva a povinnosti z licenční smlouvy přecházejí na právního nástupce osoby, které byla licence udělena. Licenční smlouva může takový přechod práv a povinností na právního nástupce vyloučit.

Důvodová zpráva pak považovala za důležité uvést, že nabyvatel podlicence může dále poskytovat další podlicenci jen tehdy, bylo-li tak ujednáno mezi ním a poskytovatelem podlicence.

## 2. Úprava obchodního zákoníku (v ČR výchozí úprava pro dnešní úpravu v občanském zákoníku, v SR úprava dnes účinná)

Aby byla produkce zboží na potřebné úrovni, je nutné provádět výzkumné a vývojové práce. Obecně však není nutné vyvíjet všechno to, co je již objeveno. Je možno - v souladu s právem - využívat výsledků činností jiných subjektů, dobré pozice jejich označení na trhu i jiných práv. Přitom lze tyto výsledky a práva na označení, jakož i jiná práva, současně poskytovat. K tomu slouží uzavírání licenčních smluv.<sup>11</sup>

Licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví

- opravňuje poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví (dále též „právo“)
- nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. Smlouva vyžaduje písemnou formu.

Tak zní text základního ustanovení licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví podle § 508 obchodního zákoníku, který byl s modifikacemi (z důvodu

9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

10 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

11 Viz např. MAMOJKA, M. – ZAJAC, P. *Obchodné právo*. Akadémia policejného zboru SR, Bratislava, 1996, 153 s., MAREK, K. *Smluvní obchodní právo, Kontrakty, 4. aktualizované a rozšířené vydání*. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 212 – 219. )



zevšeobecnění a sjednocení s autorskoprávní úpravou) převzat do § 2358 OZ. Ustanovení bylo kogentní (§ 263 odst. 2 obchodního zákoníku).

Smluvní typ licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví byl tzv. relativním obchodem, který bylo možné použít na případy splňující podmínky stanovené v § 261 odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku. Přitom i zde bylo možné pochopitelně podle ustanovení § 262 obchodního zákoníku dohodnout, že vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261, se též obchodním zákoníkem řídí.

**Základní ustanovení určovalo podstatné části smlouvy, kterými jsou - vedle konkretizace smluvních stran (poskytovatele a nabyvatele): specifikace předmětu ochrany, rozsahu jeho užití<sup>12</sup> a určení úplatnosti (dle obchodního zákoníku byla úplatnost pojmovým znakem licence k průmyslovým právům, tak tomu však již není).**

Přitom je nutno si uvědomit, že použití smlouvy bylo možné jen pro „práva z průmyslového vlastnictví“. Použití smlouvy je sice široké, ale je vymezené právě určením této smlouvy.

Podle této právní úpravy bylo možné smlouvu použít jen pro předměty průmyslového vlastnictví, tj. zásadně pro práva chráněná patenty na vynálezy, pro užité vzory, pro průmyslové vzory, ochranné známky, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a (pokud byla v českém právu chráněna) plemena zvířat.

Sjednání licence přitom nepřichází v úvahu (vzhledem ke speciální povaze vázané jen na příslušné území) u označení původu a zeměpisných označení.

V jednom z komentářů textu obchodního zákoníku se objevil tento názor: "Poskytovatel licence podle § 508 až 515 může být jen majitel, popř. přihlašovatel výlučného práva k některému z uvedených nehmotných statků. Úpravu § 508 až 515 nelze použít na smlouvu o sublicenci."<sup>13</sup>

Citovaný názor je plně v souladu s ustanovením § 511 odst. 2 obchodního zákoníku. Text ustanovení § 511 byl však dispozitivní. Dohodou stran bylo možno jej buď vyloučit, anebo ujednat jinak. Proto se domníváme, že v těch případech, kdy smluvní strany takové odchýlné ujednání provedly, nic obecně nebránilo uzavření sublicenční smlouvy, a nebylo to v rozporu se základním ustanovením tohoto smluvního typu.

Poskytovatel byl podle § 511 obchodního zákoníku nadále oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem smlouvy, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám a nabyvatel nebyl oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám.

Vzhledem k dispozitivnosti tohoto ustanovení je zde ovšem možnost sjednat jiná řešení. Jsou pochopitelně možná řešení, že je poskytovatel nadále oprávněn k výkonu práva, nesmí však poskytnout výkon jiným osobám apod.

Podle obchodního zákoníku se tedy sjednávala licence jako nevýhradní, bylo však možno též sjednat ji jako výhradní.

Podle obchodněprávní úpravy nebylo možné licenční smlouvu - smluvní typ

12 A to včetně území, u něhož absence sjednání vedla k neplatnosti smlouvy (rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1321/2010 ze dne 28. 6. 2012). Podle úpravy nového občanského zákoníku sjednání území již mezi podstatné náležitosti smlouvy nepatří.

13 ŠVARC, Z. a kol. Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s výkladem. In *Ekonomický a právní poradce podnikatele*, č. 12-13/1996, s. 174.

upravený obchodním zákoníkem - uzavírat jinak než k předmětům průmyslového vlastnictví. Jiné smlouvy tohoto druhu poskytující práva k jiným předmětům než k předmětům průmyslového vlastnictví bylo možné uzavírat v režimu autorského zákona nebo v režimu smlouvy nepojmenované podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. V takové situaci se na tyto nepojmenované smlouvy (viz text § 269 odst. 1 obchodního zákoníku) nevztahovala ustanovení obchodního zákoníku upravující licenční smlouvu, ledaže by si to smluvní strany ujednaly.

Na podporu tohoto právního stavu se argumentovalo takto: "Licenční smlouvy mají mnoho typů s velmi rozdílným obsahem. Není proto snadné (ani vhodné) stanovit v zákoně jednotný režim, vyhovující licencím všech typů na všechny druhy nehmotných statků. Společná úprava licenční smlouvy jako takové by byla příliš obecná. Omezení úpravy § 508 až 515 obchodního zákoníku pouze na licence k předmětům průmyslového vlastnictví vyplývá ze společných prvků, např. jejich ochrany na základě rozhodnutí státního orgánu (např. registrace), což další nehmotné statky nemají."<sup>14</sup>

Podle našeho názoru bylo možno zvážit, zda by bylo možno tehdejší licenční smlouvu upravit tak, aby zahrnovala širší okruh vztahů (s výjimkou autorských licenčních smluv podle autorského zákona) včetně licenční smlouvy na know-how, zahrnující např. technologické postupy či materiálové složení přísad zboží, které nejsou chráněné průmyslovými právy. Právní úprava v osmi paragrafech obchodního zákoníku byla tak obecná (s výjimkou základního ustanovení), že vyhovovala univerzálnímu použití. Ostatně tam, kde se jedná o práva zapisovaná do příslušného rejstříku, bylo na to pamatováno v kogentním ustanovení § 509 odst. 1 obchodního zákoníku. Po vydání obchodního zákoníku jsme se domnívali, že pro případné budoucí obecné použití licenční smlouvy není nutno v ustanoveních § 509 až 515 obchodního zákoníku změnit vůbec nic. Změny by si vyžádalo jen ustanovení § 508 odst. 1. Nový občanský zákoník tyto potíže odstranil a licenční smlouvu koncipoval univerzálně pro všechny případy licencí k předmětům duševního vlastnictví.

Sjednání smlouvy umožňovalo výkon práva, nikoli jeho převod. Pokud by strany chtěly sjednat převod práva, vzhledem k tomu, že obchodní zákoník takový smluvní typ neupravoval, nezbývalo jim než volit kontrakt inominátní, u něhož snad bylo možno uvažovat o analogickém použití občanskoprávní úpravy o koupě věci (spíše než obchodněprávní úpravy použitelné toliko na koupu zboží).

Smlouvu o převodu práva bylo možno sjednat jen tam, kde ji zvláštní právní úprava nezakazovala. Zákaz převodu práva je např. stanoven podle právní úpravy u tzv. kolektivních ochranných známek. Pro tyto známky byl rovněž stanoven zákaz uzavřít licenční smlouvu.

**Obchodní zákoník upravoval též otázku zápisu do rejstříku práv:** „Stanoví-li tak zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto práv.“ Uvedené kogentní ustanovení se uplatňovalo například podle českého práva u ochranných známek.

Licenční smlouva k ochranné známce nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví.

Přitom je třeba respektovat, že pokud jde o průmyslové vlastnictví a jeho ochranu,

14 ŠVARC, Z. a kol. Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s výkladem. In *Ekonomický a právní poradce podnikatele*, č. 12-13/1996, s. 174.

uplatňuje se zde princip teritoriality. Výkon práva je tedy v souladu s tímto principem nutno zajistit ve všech zemích, kde je podmínka zápisu daným právem stanovena.

Ustanovení, které jsme uvedli v uvozovkách (viz výše) bylo kogentní (viz § 509 odst. 1 a § 263 obchodního zákoníku). Bylo to jediné ustanovení tohoto druhu - kromě základního ustanovení - v právní úpravě této smlouvy, nový občanský zákoník však v této podobě ustanovení nepřebírá.

Ostatní ustanovení obchodního zákoníku u této smlouvy byla dispozitivní a ujednání stran v těchto případech měla přednost před textem zákona.

V jednotlivých případech bylo dispozitivnosti textu zákona bohatě využíváno. Pro potřeby právní praxe však nezřídka nestačilo pouze učinit dohody odlišné od zákona, ale bylo vhodné upravit smluvně řadu otázek, které v obchodním zákoníku nejsou zmíněny. Ve smlouvě mohla být - podle povahy daného případu - mj. sjednána odborná pomoc poskytovatele, odborné vzdělávání příslušných pracovníků, podrobnosti o předávané dokumentaci a o obsahu příslušných předávacích zápisů, platební podmínky atd. Protože se jednalo o předmět průmyslového vlastnictví, bylo nutné seznámit se přitom se speciální právní úpravou, která se na takový předmět vztahuje.

Při uzavírání smlouvy musel přitom poskytovatel též respektovat ustanovení zákona na ochranu hospodářské soutěže. Dohody o převodu práv nebo o poskytnutí licencí na vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky, topografie polovodičových výrobků, užité vzory a chráněné odrůdy rostlin nebo části dohod mohou totiž být neplatné, jestliže nabyvatelům ukládají v hospodářském styku omezení, která přesahují předmět a rozsah průmyslově právní ochrany těchto předmětů.

Neplatnost se však nebude vztahovat zejména na omezení nabyvatele práva nebo licence, jestliže jsou odůvodněna zájmem převodce práva či poskytovatele licence na řádném užití předmětu ochrany; dále též na závazky nabyvatele práva nebo licence k výměně zkušeností nebo k poskytnutí licence k patentům na zlepšení či na užití předmětu ochrany, pokud to odpovídá vzájemným závazkům převodce práva či poskytovatele licence; stejně jako na závazky nabyvatele práva nebo licence vztahující se na hospodářskou soutěž na trzích mimo oblast platnosti zákona na ochranu hospodářské soutěže.

Příslušná ustanovení zákona na ochranu hospodářské soutěže se použijí obdobně na převod nebo poskytnutí výkonu práva na předměty plnění, které nelze podřadit do průmyslového vlastnictví.

Závisí-li trvání práva poskytovaného licenční smlouvou na jeho výkonu, je nabyvatel podle předchozí i nynější úpravy k tomuto výkonu povinen. Například u ochranných známek se užívání práva pro jeho zachování vyžaduje. Z rejstříku by byla vymazána známka, která by nebyla po dobu pěti let užívána a majitel ochranné známky by její užívání řádně nezdůvodnil. U ochranných známek platí tedy úprava o užívání kogentní úprava podle zvláštního předpisu.

Předpisy týkající se průmyslového vlastnictví však v konkrétním případě mohou být jiné než české, eventuálně je třeba mít na zřeteli i mezinárodní úmluvy.

Navazující ustanovení obchodního zákoníku určila poskytovateli povinnost po dobu trvání smlouvy udržovat právo, pokud to povaha tohoto práva vyžaduje. To se týká především placení poplatků, případně zajišťování činností souvisejících například s obnovou zápisů v rejstřících apod. Protože se může jednat i o jiné území než Českou republiku, platí zde opět poznámka o důležitosti sjednání území a o případném respektování právních předpisů jiných států a mezinárodních úmluv.

Podle obchodního zákoníku byl poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace, jež jsou potřebné k výkonu práva podle smlouvy. Nebylo-li mezi poskytovatelem a nabyvatelem dohodnuto jinak, bylo plnění této zákonné povinnosti často vlastně jedním z předpokladů úspěšného výkonu práva.

Zákonnou povinností nabyvatele je utajovat poskytnuté podklady a informace před třetími osobami, ledaže ze smlouvy nebo z povahy poskytnutých podkladů a informací vyplývá, že poskytovatel nemá zájem na jejich utajování. Za třetí osoby se nepovažují osoby, jež se účastní na podnikání podnikatele a které podnikatel zavázal mlčenlivostí.

Po zániku smlouvy je nabyvatel povinen poskytnuté podklady vrátit a dále utajovat poskytnuté informace do doby, kdy se stanou obecně známými. To upravovalo ustanovení § 513 obchodního zákoníku, které tak rozšiřovalo úpravu § 17 až 20 o obchodním tajemství a § 271 o důvěrných informacích poskytnutých při jednání o uzavření smlouvy.

Je-li nabyvatel omezován ve výkonu práva jinými osobami nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu poskytovateli. Jinak při porušení této povinnosti, nebude-li sjednána specifická sankce, přichází v úvahu uplatnění odpovědnosti za škodu jako při porušení povinnosti obecně. Nepodání zprávy by též mohlo být ve smlouvě označeno za podstatné porušení smlouvy s důsledky z toho plynoucími.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit potřebná právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatelem. Při těchto opatřeních je nabyvatel povinen poskytnout poskytovateli potřebné spolupůsobení. Vzhledem k tomu, že "výkon práv" je důležitou částí smlouvy, museli bychom i bez smluvního ujednání o tom, že takové porušení smlouvy je podstatným porušením smlouvy, hodnotit případné porušení této povinnosti poskytovatelem jako podstatné. Nabyvatel je zde odkázán na aktivitu poskytovatele.<sup>15</sup>

Smlouva mohla být sjednána na dobu určitou i neurčitou. Zákon stanovil, že nebyla-li sjednána smlouva na dobu určitou, bylo možno ji vypovědět. Jde ovšem opět o dispozitivní ustanovení, není tedy vyloučeno sjednání výpovědi i u smlouvy na dobu určitou. Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

Vzhledem k tomu, že byla právní úprava zásadně dispozitivní, bylo možno konkrétní smlouvu "ušít na míru", bylo však třeba nepostupovat povrchně a respektovat i speciální tuzemské právní úpravy, v daných případech i speciální právní úpravy v jiných právních řádech (zejména tzv. imperativní normy mezinárodního práva, jako např. zákaz převodu některých práv apod.) a mezinárodní úmluvy.

15 Viz též PELIKÁNOVÁ, I. *Komentář k obchodnímu zákoníku*. Praha : Linde, 1997, s. 435.

### 3. Dnešní občanskoprávní úprava v ČR

Česká právní úprava občanskoprávní podle zák. č. 89/2012 Sb. není příliš rozsáhlá. V tom se nijak neodchyluje od někdejší úpravy obchodněprávní. Pod rubrikou Licence najdeme obecnou úpravu v ustanovení § 2358 – 2370.

Navazují pak zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem a zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou. Tato ustanovení však nejsou předmětem našeho pojednání.

Přitom řada poznámek, které jsme učinili v části věnované někdejší obchodněprávní úpravě, má platnosti i pro novou úpravu občanskoprávní. Půjde-li o shodný dílčí problém, pak v takovém případě nebudeme již naše vyjádření v této části práce uvádět znovu. To se týká zejména příkladů využití smluvní volnosti a odkazů na zvláštní úpravy.

Občanskoprávní úprava je zásadně dispozitivní. Ustanovení § 1 odst. 2 totiž určuje: Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Respektovat je však třeba základní ustanovení tohoto smluvního typu, které obsahuje podstatné náležitosti smlouvy. Licenční smlouvou podle tohoto základního ustanovení § 2358 poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li dohodnuto jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

Podstatné náležitosti licenční smlouvy tvoří:

- vymezení příslušného práva duševního vlastnictví
- poskytovatelovo poskytnutí oprávnění nabyvateli k výkonu práva a jeho rozsah (v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu)
- určení zda je smlouva úplatná či bezúplatná, typicky tedy nabyvatelův závazek zaplatit odměnu (není-li dohodnuto jinak, např. při tzv. křížových licencích, kdy nabyvatel jako poskytovatel poskytuje místo peněžité odměny oprávnění k výkonu jiného práva nebo je poskytuje bezúplatně).

Přitom není možné odchylné ujednání od odst. 2 základního ustanovení, které zde určuje: Smlouva vyžaduje písemnou formu,

- poskytuje-li se licence výhradní, nebo
- má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu.

Odchylné ujednání zde není možné s ohledem na ustanovení § 559 obč. zák., které vymezuje: Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.<sup>16</sup>

Pro vymezení kogentních a dispozitivních ustanovení je pak třeba zkoumat ustanovení § 2360 odst. 1 a odst. 2. Odstavec 1 určuje, že je-li ujednána výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Není-li výslovně ujednán opak, zdrží se i poskytovatel výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci. Zde chápeme první větu odst. 1 jako nikoli dispozitivní vymezení, zatímco druhá věta umožňuje (jde-li o výhradní licenci v obvyklém

16 Blíže ŠVESTKA, J. – DVOŘÁK, J. – FIALA, J. *Občanský zákoník, komentář, Svazek I*, Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1380 - 1384, ISBN 978-80-7478-370-8.

významu tohoto pojmu) výslovně ujednání odchylného řešení.

Ustanovení § 2360 odst. 2 přitom určuje, že poskytne-li poskytovatel za trvání výhradní licence nabyvatele bez jeho souhlasu uděleného v písemné formě licenci třetí osobě, licence nevznikne. Byla-li však nevýhradní licence poskytnuta před poskytnutím výhradní licence, zůstává zachována. Podle našeho názoru pak znění odst. 2 první věty neumožňuje jiné ujednání za trvání výhradní licence, ledaže by nabyvatel poskytl souhlas v písemné formě. Podle druhé věty odst. 2 půjde pak o výhradní licenci podle jejího označení, avšak dřívější poskytnutá nevýhradní licence zůstane zachována.

Za kogentní přitom považujeme i ustanovení § 2358 odst. 3, které je součástí základního ustanovení. Pro licence k předmětům průmyslového vlastnictví zapsané do veřejného seznamu je určeno, že jsou účinné vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu. Je zde tedy zvoleno obvyklé řešení; případné nezapsání má význam ve vztahu ke třetím osobám, strany smlouvy však smluvní ujednání zavazuje.

Jak vidíme, zatímco úprava v obchod. zák. vyžadovala obecně pro licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví písemnou formu vždy, občanský zákoník tak činí jen pro vymezené případy.

Občanský zákoník přitom nevymezuje území, na kterém je možno licenci vykonávat. Ujednání o této otázce je však vhodné. Jinak by se muselo při výkladu zřejmě vycházet z teritoria, na kterém je dané právo chráněno, případně i z jiných skutečností.

Po sjednání licence není nabyvatel povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu (§ 2359 odst. 1). Dle obsahu druhé části věty tohoto odstavce si nebudou zásadně moci strany smlouvy dohodnout jinak, a to vzhledem k jiné právní úpravě, ve které bude povinné užívání práv určeno (např. u ochranných známek).

Ustanovení § 2359 odst. 2 ukládá poskytovateli povinnost udržovat právo po dobu licence, vyžaduje-li to jeho povaha. Jedná se o obnovu zápisů v příslušných rejstřících (tam, kde to ukládají jiné právní předpisy).

Podle dispozitivního ustanovení § 2361, je-li sjednána nevýhradní licence, je poskytovatel oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci a může poskytnout licenci i další osobě. K této otázce je ovšem možno ujednat různá smluvní řešení, např. takové, že výkon práva poskytovatele bude nadále možný, avšak další licenci již nebude moci udělit. Pokud bude moci být další licence udělena, je pak v zájmu nabyvatele, aby případně byla ve smlouvě taková možnost vymezena.

Bude-li pak nabyvatel chtít poskytnout oprávnění tvořící součást licence k poskytnutí licence zcela nebo zčásti třetí osobě, může tak učinit, jen bylo-li to sjednáno ve smlouvě (§ 2363). Pak je podlicence možná.

Není-li výslovně ujednaná výhradní licence, pak platí, že jde o licenci nevýhradní.

Kromě problematiky podlicence řeší občanský zákoník (§ 2364) i případné postoupení licence třetí osobě. Toto postoupení je zcela nebo zčásti možné jen se souhlasem poskytovatele. Pro udělení souhlasu je předepsána písemná forma. Méně přísnou formu dohodnout nelze.

Nabyvatel - postupitel pak po udělení souhlasu sdělí bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil a sdělí i osobu postupníka (§ 2364 odst. 2). Tuto dílčí otázku je však možno dohodnout jinak.

Občanský zákoník (v § 2365) řeší i licenci ve vztahu k převodu závodu (dříve podle obchod. zák. „převodu podniku“) nebo jeho části. Byl-li převeden závod nebo

jeho část, která tvoří jeho samostatnou složku, souhlas poskytovatele k převedení licence se vyžaduje jen bylo-li to zvlášť ujednáno.

Protože z příslušné smlouvy nemusí být zřejmé, zda se jedná o licenci výhradní či nevýhradní, snaží se občanský zákoník pomoci řešit tuto situaci a upravuje: Není-li výslovně sjednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci.

Problematika **podkladů** je v občanském zákoníku upravena obsahově shodně s dřívější úpravou obchodněprávní (v § 2367 – 2369).

Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence. Jak jsme již uvedli v části věnované obchodněprávní úpravě, plnění této povinnosti bude předpokladem k výkonu práva.

Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až do doby, kdy se stanou obecně známými.

Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu od poskytovatele dostalo, ledaže ze smlouvy nebo z povahy podkladů a sdělení vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajování zájem. Za třetí osobu se nepovažuje zaměstnanec ani ten, kdo se na podnikání podnikatele účastní, byl-li podnikatelem zavázán k mlčenlivosti.

Jinak (shodně s úpravou obchodněprávní) zde podle ustanovení § 2369 platí, že je-li nabyvatel omezován ve výkonu práva jinými osobami nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu poskytovateli. Jinak při porušení této povinnosti (shodně jako podle dřívější úpravy), nebude-li sjednána specifická sankce, přichází v úvahu uplatnění odpovědnosti za škodu jako při porušení povinnosti obecně. Nepodání zprávy by též mohlo být ve smlouvě označeno za podstatné porušení smlouvy s důsledky z toho plynoucími.

Významným smluvním ujednáním je ujednání o **odměně**. Rozhodující je zde to, co si strany dohodly. Většinou bude dohoda sjednána. Může být přitom sjednána různými způsoby. Může být pevná jednorázová, měsíční, výpočtem podle objemu produkce licencovaného zboží, v závislosti na výnosech apod.

Není-li ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, je smlouva přesto platná, pokud

- z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny; v takovém případě nabyvatel poskytovateli zaplatí odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo, nebo
- strany ve smlouvě ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně.

Jestliže by tedy nebyly dodrženy tyto podmínky určené podle § 2366 odst. 1 nebylo by možno hodnotit smlouvu jako platnou.

Je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, umožní nabyvatel poskytovateli kontrolu příslušných účetních záznamů nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny.

Poskytnuté informace mohou být označeny za důvěrné. Poskytne-li takto nabyvatel poskytovateli informace označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je poskytovatel prozradit třetí osobě ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty.

Plnění této povinnosti může být utvrzeno příslušnou konkrétní sankcí, a jestliže by tomu tak nebylo, bylo by při porušení povinnosti i v těchto případech možno postupovat podle ustanovení o náhradě škody.

Nabývatel předloží poskytovateli pravidelná vyúčtování odměny podle v ujednaných časových obdobích; není-li ujednáno jinak, je povinen tak učinit alespoň jednou ročně.

K **trvání** smlouvy lze uvést, že pojednané licenční smlouvy se začasté uzavírají na dobu určitou. I v takových případech je však možné podle našeho názoru dohodnout, jak lze ukončit smluvní vztah v průběhu doby určité.

Platí zde pochopitelně i obecné způsoby ukončení tohoto vztahu, tj. dohodou, odstoupením atd. To platí pochopitelně i pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

Při uzavření smlouvy na dobu neurčitou platí podle § 2370, není-li dohodnuto jinak, ustanovení o výpovědi. Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně. Zákonná výpovědní doba se zde může jevit dlouhá. Je však odůvodněná potřebou opatření, která bude třeba ve většině případů učinit, a ty nebudou mít začasté krátkodobou povahu.

Pro případ ukončení smluvního vztahu je pak možné dohodnout i případné uhrazení další části odměny a otázky využívání či nevyužívání získaných poznatků. Je též možné dohodnout i ujednání obsahově odpovídající konkurenční doložce.

#### IV.

##### Závěrečné poznámky

K realizaci výzkumných projektů před uzavíráním licenčních smluv (a případných smluv o převodu a postoupení práv) může přispět i různé smluvní řešení vztahů univerzit a subjektů poskytujících finanční prostředky.

Tyto smlouvy budou komponovány jako tzv. smlouvy nepojmenované. Takovou smlouvu dokáže připravit zkušený právník (advokát, podnikový právník nebo právník univerzity). Po sjednávání takových smluv lze celospolečensky využít potenciálních kapacit (akademických pracovníků, výzkumníků a studentů), kterými univerzity (vysoké školy) disponují. Studentům přitom mohou podnikatelé poskytovat stipendia a sjednat si s nimi jejich další pracovněprávní působení v daném podnikatelském subjektu po dohodnutou dobu. Této možnosti je využíváno.

V závěru našeho pojednání můžeme potvrdit, že nová právní úprava licenční smlouvy vychází (a zásadně se shoduje) z úpravy obchodněprávní. Novinkou je skutečnost, že není smlouva vázaná na předměty průmyslového vlastnictví a je také možnost sjednání této smlouvy jako bezplatné. Široce je možno využít smluvní volnosti.

##### Literatura:

- DVOŘÁK, K. – FIALA, J. – ŠVESTKA, J. 2014. Občanský zákoník, Komentář, svazek V a VI. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-9.
- MAMOJKA, M. – ZAJAC, P. 1996. Obchodné právo. Akadémia policejného zboru SR, 1996, 157 s.



- MAREK, K. 2008. Obchodné právo Smluvní obchodní právo, Kontrakty, 4. aktualizované a rozšířené vydání. Brno : Masarykova Univerzita, 2008. 477 s.
- MAREK, K. 2020. Smlouva o společnosti, Tichá společnost. In *Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava*. Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, VI., 1/2020, s. 114-122. ISSN 2453-6954.
- Pelikánová, I. 1997. Komentář k obchodnímu zákoníku. Praha : Linde, 1997. s. 435.
- POSPÍŠIL, M. 2014. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví podle občanského zákoníku. In *Rekodifikace & praxe*, č. 6/2014, s. 14 – 17.
- ŠVARC, Z. a kol. 1996. Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s výkladem. In *Ekonomický a právní poradce podnikatele*, č. 12-13/1996, s. 174.
- Tichý, L. 2014. In Švestka, J. – Dvořák, J. – Fiala, J.: *Občanský zákoník, komentář*, Svazek I, Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1380–1384, ISBN 978-80-7478-370-8.

### Summary: Cooperation between Universities and the Penicious Sphere

Various contractual solutions for relationships between universities and funding entities also contribute to the implementation of research projects prior to the conclusion of licensing contracts (and any transfer and assignment contracts).

These contracts will be composed as so-called unnamed contracts. Such a contract can be prepared by an experienced lawyer (a solicitor, corporate lawyer or university lawyer). Once such contracts are negotiated, the potential capacities (academics, researchers and students) available to universities (higher education institutions) can be exploited society-wide. At the same time, entrepreneurs can grant scholarships to students and arrange with them their continued employment in the business entity for an agreed period of time. This option is being used.

At the end of our discussion, we can confirm that the new regulation of the licensing contract is based on (and fundamentally coincides with) the rules of commercial law. What is new is the fact that the contract is not linked to industrial property subjects and it is also possible to negotiate the contract as free of charge. Contractual freedom is widely available.

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.  
Výsoká škola finanční a správní  
Fakulta právních a správních studií  
Estónska 500  
101 00 Praha 10  
Česká republika  
e-mail: k.marek@centrum.cz

JUDr., Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M..  
Výsoká škola finanční a správní  
Fakulta právních a správních studií  
Estónska 500  
101 00 Praha 10  
Česká republika  
e-mail: leska@mail.vs.fs.cz