

Ochrana duševného vlastníctva a transfer technológií na SPU v Nitre

Danka Moravčíková – Zuzana Ilková

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výberová prednáška VC ABT, 20. jún 2016

Obsah prednášky

I. Čo bolo
urobené v
rámci
projektu

II. Súčasný
stav

III. Čo ďalej???

Transferové centrum ABT/SPU

**celouniverzitná
pôsobnosť**



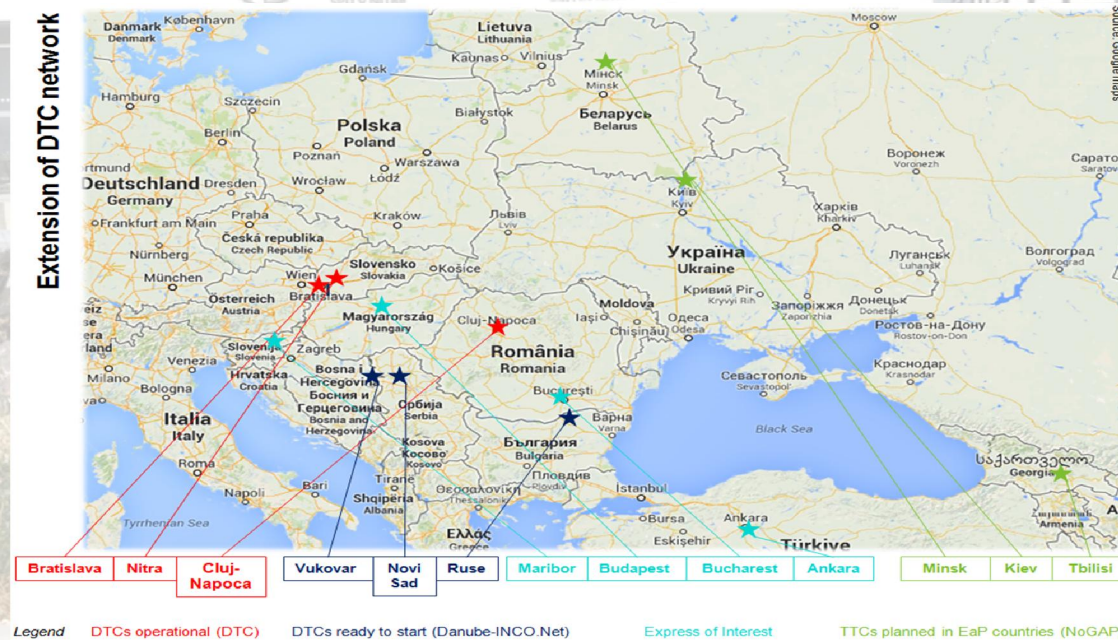
**poradenstvo pre
projektových
partnerov (UKF,
UGBR SAV)**

Funkcie TC

- transfer technológií a poznatkov
- kooperácia s agropotravinárskym sektorom
- popularizácia a komercializácia výsledkov vedy a výskumu
- **ochrana duševného vlastníctva**
- podpora zakladania start-up a spin-off firiem
- medzinárodná spolupráca

Prepojenie na medzinárodné projekty

Danube Transfer Centers – BW pilot initiative to support the competitiveness of enterprises in Danube Region



Hlavné aktivity



mapovanie a propagácia vedecko-
výskumného a inovačného
potenciálu



právna podpora a poradenstvo v
oblasti ochrany duševného
vlastníctva (patenty, licencie,
úžitkové

Mapovanie a propagácia vedeckovýskumného a inovačného potenciálu

Služby a expertízne činnosti odborných pracovísk SPU v Nitre

(Rastlinná produkcia; Živočíšna produkcia; Voda; Pôda; Ľudské zdravie; Potraviny a suroviny; Ekonomika a manažment poľnohospodárstva; Obnoviteľné zdroje energií; Územný a udržateľný rozvoj; Priestorové plánovanie a pozemkové úpravy; Ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinárstvo a vinohradníctvo; Stroje a technické systémy; Vlastnosti a parametre materiálov a prostredia)

Katalóg odborných činností a inovačného potenciálu ABT – 30 laboratórií (Spôsobilosti a odborné činnosti; Prístroje a zariadenia; Oblasti aplikácie výskumu)

Portál - výskumné tímy a experti (informácie, poradenstvo, networking); firmy (ponuka spolupráce, ponuka vybavenia a priestorov); <https://tc.uniag.sk/>

Ochrana duševného vlastníctva

Manuál interných procesov pre riadenie a komercializáciu duševného vlastníctva v praxi

Rešeršné a expertné služby

- predbežný + rozšírený odhad komerčného potenciálu
- príprava a podanie slovenskej patentovej prihlášky
- príprava a podanie medzinárodnej patentovej prihlášky
- voľba stratégie komercializácie
- vypracovanie marketingovej prezentácie

Založenie NCTT

Transfer technológií

- obrovské príležitosti a možnosti
- smerovanie výskumu aplikačným smerom
- pre základný výskum môže byť táto aktivita veľmi kontraproduktívna, pokiaľ sa koná necitlivo a bez hlbších súvislostí
- TT=prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, nemusí mať nevyhnutne komercializačný charakter (napr. zverejnenie výsledkov, poskytovanie služieb a konzultácií a zákazkový/kontrahovaný výskum)

Transfer technológií

Komercializácia je proces vedúci k finančnému zhodnoteniu vzniknutého výsledku výskumu a vývoja (neľahký a v mnohých ohľadoch náročný):

- začiatok - uvedomenie si, že vznikol výsledok, o ktorom je potrebné uvažovať
■ inak, ako napr. o námete na vedeckú publikáciu
- zistenie, či je predmetné duševné vlastníctvo (výsledok výskumu, poznatok) komerčne zaujímavé + rozhodnutie je na spoločnom úsudku a uskutočnenom prieskume pôvodcu/autora a zodpovedných osôb príslušnej vedeckovýskumnej inštitúcie

Samotná komercializácia spočíva v intenzívnom vyhľadávaní partnera na uplatnenie výsledku (pokiaľ už neexistuje), rokovaní a v úspešnom prípade v uplatnení duševného vlastníctva (najčastejšie udelenie licencie na používanie, prevod majetkových práv alebo vklad duševného vlastníctva do spin-off spoločnosti).

Transfer technológií

Viacero významov pojmu:

- datuje sa do r. 1980 (v USA prijatý zákon *Bayh-Dole Act*, ktorý umožnil univerzitám vykonávať práva k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov)
- snaha o rozvoj zaostalejších krajín poskytnutím technológií z vyspelejších krajín
- presun technológií v komerčnej sfére medzi jednotlivými firmami alebo v rámci firmy medzi jej jednotlivými zložkami
- **prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe**, teda prenos technológií z akademického prostredia do prostredia komerčného
- prenos nielen technológií, ale prenos akýchkoľvek poznatkov
- **dve fázy**: ochrana DV, komercializácia

Vznik a ochrana DV

DV = výsledok tvorivej duševnej činnosti človeka.

V kontexte prostredia univerzity DV = výstupy a výsledky výskumu.

Právo DV - **autorské právo** a práva súvisiace s autorským právom (zákonná úprava Autorský zákon); **priemyselné práva** (zákonná úprava Patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch, atď.).

V prípade priemyselných práv (subjekty):

- pôvodca
- prihlasovateľ
- majiteľ.

Vznik a ochrana DV

1. Vznik DV
2. Nahlásenie výsledkov výskumu (predmetu DV)
3. Posúdenie realizovateľnosti a voľba spôsobu ochrany DV
4. Posúdenie prínosov (predmetu DV)
5. Voľba stratégie ochrany DV
6. Uplatnenie práva (na predmet DV)
7. Realizácia ochrany DV

Vznik a ochrana DV

Medzi základné povinnosti zamestnanca (pôvodcu) v zamestnaneckom režime patrí:

1. informačná povinnosť,
2. povinnosť mlčanlivosti,
3. povinnosť súčinnosti.

Vznik a ochrana DV

Nahlasovanie výsledkov vytvorených v rámci pracovnoprávneho vzťahu je riešené priamo v právnom predpise, ale môže byť bližšie ošetrené aj v pracovnej zmluve, prípadne v internom predpise (smernici) inštitúcie.

Prečo nahlasovať?

Inštitúcie majú v prvom rade za cieľ chrániť svoje oprávnené záujmy, efektívne využívať a komerčne zhodnocovať výsledky práce svojich zamestnancov (do ktorých investovali finančné prostriedky) v oblasti vedy a výskumu. Z tohto dôvodu je žiaduce zabezpečiť jednotný postup a stanoviť pravidlá pre realizáciu ochrany a uplatňovania práv k DV.

Z finančného prínosu má prospech pôvodca aj inštitúcia.

Vznik a ochrana DV

Na rozdiel od autora zamestnaneckého diela podľa autorského zákona, má pôvodca zamestnaneckého vynálezu, zamestnaneckého úžitkového vzoru alebo zamestnaneckého dizajnu **osobitné právo na primeranú odmenu** nad rámec funkčného platu alebo iných obvyklých odmien.

Podmienkou vzniku práva na primeranú odmenu je **písomné uplatnenie práva zamestnávateľa na daný predmet priemyselného vlastníctva do 3 mesiacov od jeho riadneho nahlásenia**. Ak došlo k uplatneniu po uplynutí tejto zákonnej lehoty, je navyše potrebný výslovný prejav vôle zamestnanca (pôvodcu), že súhlasí s takýmto riešením.

Vznik a ochrana DV

Aká je „primeraná“ výška odmeny?

Zákon jej výšku bližšie nešpecifikuje. Inštitúcia si vo vnútornom predpise/smernici) môže transparentne stanoviť kritériá určovania „primeranosti“ odmeny v jednotlivých prípadoch. Mala by pritom brať do úvahy:

- technický a hospodársky význam vynálezu, technického riešenia alebo dizajnu
- prínos dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným uplatnením
- materiálny podiel zamestnávateľa na jeho vytvorení
- rozsah a obsah pracovných úloh zamestnanca (pôvodcu).

Ak zaplatená odmena zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením technického riešenia, má pôvodca **právo na dodatočné vyrovnanie**. Jeho výšku nie je možné vopred stanoviť.

Komercializácia DV

1. Voľba spôsobu komercializácie a vyhľadávanie partnerov pre jej realizáciu
2. Poskytovanie odborných konzultácií a odborné poradenstvo
3. Zmluvný výskum (v rámci spolupráce/spoločný výskum, výskum na objednávku)
4. Spôsoby komercializácie DV (prevod práv DV/„predaj“, poskytnutie licencie, zakladanie spin-off firiem)
5. Marketing

Komercializácia DV

	VZŤAHUJE SA NA	NUTNOSŤ PODANIA ŽIADOSTI	MAXIMÁLNA DĹŽKA PLATNOSTI
Patent	nový vynález	áno	20 rokov
Úžitkový vzor	nový vynález	áno	10 rokov (4 roky + 2x3 roky predĺženie)
Právo na dizajn	vzhľad výrobku alebo jeho časti	áno	25 rokov
Právo na ochrannú známku	meno firmy, logo, atď.	áno	neohraničená (nutnosť predĺžiť každých 10 rokov)
Obchodné tajomstvo	nepublikované informácie	nie	nevzťahuje sa
Autorské práva	literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo	nie	70 rokov po smrti autora
Právo k databázam	databázy	nie	15 rokov

Ochrana DV

Hlavné poplatky:

- súvisiace s podaním a udelením patentu (**správne poplatky**)
- súvisiace s udržiavaním úžitkového vzoru a patentu (**udržiavacie poplatky**).

Konanie o patentovej prihláške je dlhodobejší proces a vyžaduje si úplný prieskum ÚPV SR, a preto je nákladnejšie. Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky a nemožno ju vziať späť.

Ochrana DV

1.

Európska patentová prihláška umožní prihlasovateľovi získať patentovú ochranu naraz vo viacerých európskych krajinách (v súčasnosti 38 krajín). Prihlasovateľ môže podať prihlášku na ÚPV SR alebo priamo na Európskom patentovom úrade.

2.

Medzinárodná PCT prihláška (podľa Parížskej zmluvy o patentovej spolupráci) umožní prihlasovateľovi chrániť vynález naraz vo všetkých zmluvných krajinách (v súčasnosti 148 krajín). Medzinárodnú prihlášku je možné podať na ÚPV SR v Banskej Bystrici alebo v pobočke v Bratislave alebo na Medzinárodnom úrade svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) s hlavným sídlom v Ženeve. Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku.

3.

Národná patentová prihláška priamo do krajiny alebo krajín, v ktorých má prihlasovateľ záujem získať ochranu. Podmienky prihlasovania, ako aj samotné konanie patentovej prihláške sa riadi právnym poriadkom tej krajiny, v ktorej sa prihláška podáva.

Ochrana DV

Prehľad vybraných poplatkov	ÚŽITKOVÝ VZOR	NÁRODNÝ PATENT
Podanie prihlášky	66 €	53 €
Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky (do 10 uplatnených patentových nárokov)	---	116 € (+17 € za každý ďalší uplatnený nárok)
Vydanie patentovej listiny v rozsahu do 10 strán	---	66 € (+7 € za každú ďalšiu strojom písanú stranu alebo výkres)
Odmena patentovému zástupcovi	400 - 1 000 €	600 - 1 500 €
Udržiavacie poplatky	133 € predĺženie platnosti po 1. raz o 3 roky, 266 € predĺženie platnosti po 2. raz o 3 roky	3. rok 66 €, ...10. rok 199 €, 20. rok 663,50 €

Ochrana DV

Prehľad vybraných poplatkov	EURÓPSKY PATENT	PCT PRIHLÁŠKA
Podanie prihlášky	120 € (on-line) alebo 210 € poštou	66 € (ÚPV)
Poplatok za určenie 1 alebo viacerých štátov	580 €	---
Medzinárodné podanie	---	1 084 €
Rešerš	1 285 €	1 875 €
Prieskum	1 875 € (úplný prieskum)	1 850 € + 163 € (medzin. predbežný prieskum)
Udelenie patentu	915 €	---
Udržiavacie poplatky	3. rok 465 €, 10. rok 1 560 €	podľa krajín

Ochrana DV – návrhy interných noriem

1

Úvod

- 1.1 Ciele dokumentu
- 1.2 Manažérske zhrnutie
- 1.3 Základné závery z analýzy skutkového stavu v oblasti TT

Ochrana duševného vlastníctva

2 Metodika zisťovania potenciálu pre transfer technológií

- 2.1 Účel realizácie monitoringu vzniku DV
- 2.2 Základné systémové kroky pre realizáciu monitoringu vzniku DV
- 2.3 Návrh realizácie monitoringu vzniku DV
- 2.4 Návrh údajov zisťovaných počas monitoringu vzniku DV

Ochrana duševného vlastníctva

3 Obsahový návrh na interné politiky duševného vlastníctva

- 3.1 Právne predpisy SR pre oblasť duševného vlastníctva pre aktivity ABT
- 3.2 Smernica o nahlasovaní predmetov DV, o odmeňovaní a distribúcii zisku
- 3.3 Smernica o ochrane duševného vlastníctva
- 3.4 Smernica o administrácii portfólia DV a nakladaní s dokumentáciou
- 3.5 Smernica o konzultáciách a zmluvnom výskume (vrátane sankcií)

Ochrana duševného vlastníctva

3 Obsahový návrh na interné politiky duševného vlastníctva

- 3.6 Smernica o zachovaní dôvernosti informácií
- 3.7 Smernica o konflikte záujmov v oblasti transferu technológií
- 3.8 Smernica o prevoze materiálu
- 3.9 Smernica o komercializácii duševného vlastníctva
- 3.10 Smernica o zakladaní spin-off spoločností a vstupovaní do spoločností

Ochrana duševného vlastníctva

4 Licenčný proces

- 4.1 Nahlasovanie vynálezu
- 4.2 Počiatočné ohodnotenie
- 4.3 Komerčné ohodnotenie
- 4.4 Pozastavenie procesu transferu technológií
- 4.5 Ochrana duševného vlastníctva
- 4.6 Marketing
- 4.7 Licenčné zmluvy

Ďakujeme za pozornosť

Danka Moravčíková, Zuzana Ilková

danka.moravcikova@uniag.sk

zuzana.ilkova@uniag.sk



Myslíme si, že sme vyriešili záhadu stvorenia. Možno by sme mali patentovať vesmír a účtovať všetkým licenčné poplatky za svoju existenciu.

Stephen Hawking

