

Licenční smlouvy a jak na ně

JUDr. Barbora Havlíková, LL.M.
Rektorát (B-746)

Právník-transferář Odboru pro technologický transfer a fundraisingu

E: barbora.havlikova@cvut.cz M: +420 739 044 558

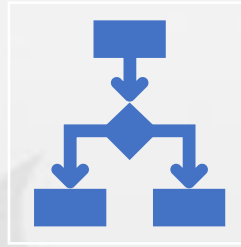
Obsah semináře

- Obsah a cíle semináře
- Licenční smlouvy (pojem, typy, forma...)
- Obsah licenční smlouvy (podstatné náležitosti, obvyklá ustanovení – parametry licence)
- Specifika licenčních smluv: původce v. ČVUT (spin-off, start-up), třetí osoba v. ČVUT (smlouva o dílo, smluvní výzkum)

Cíle semináře



Znalost



Vyjednat si výhodněji



Říct si o pomoc OTT

OTT = Odbor pro technologický
transfer a fundraisingu

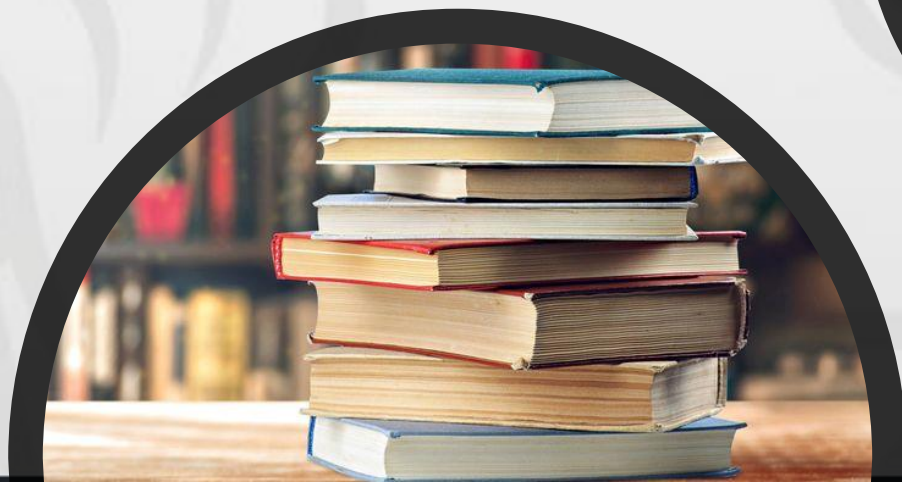
Licence

- = závazkovo právní vztah (smlouva)
 - Povinnost strpět (zdržet se u výhradních smluv)
 - Povinnost plnit - platit licenční odměnu a užívat licenci
- = oprávnění nabyvatele = právo s majetkovou hodnotou
- Může být součástí jiné smlouvy!! (např. smlouva o dílo, smlouva o společném výzkumu)
- Licence v. Převod



Typy licenčních smluv

- Obecná licenční smlouva
- Licence k právům chráněným autorským zákonem
- Nakladatelská licence
- Licence pro práva související s právem autorským (např. databáze)
- Licence k průmyslovým právům



Proč licence na ČVUT?

Příkaz rektora 03/2024: „win-win“

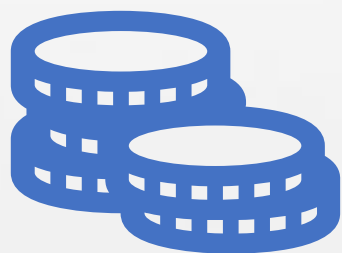
Příjem	Podíl původce/autora	Podíl součásti ČVUT	Podíl ČVUT
do 1 mil. Kč	100 %	0 %	0 %
1 - 5 mil. Kč	1 mil. Kč + 3/6 z částky nad 1 mil. Kč.	2/6 z částky nad 1 mil. Kč	1/6 z částky nad 1 mil. Kč
nad 5 mil. Kč	3 000 000,- Kč + 3/9 z částky nad 5 mil. Kč	1.333.333,- Kč + 4/9 z částky nad 5 mil. Kč	666.666,- Kč + 2/9 z částky nad 5 mil. Kč
nad 10 mil. Kč	4.666.666,- Kč + 3/9 z částky nad 10 mil. Kč	3.555.555,- Kč + 3/9 z částky nad 10 mil. Kč	1.777.777,- Kč + 3/9 z částky nad 10 mil. Kč

Uzavírání licenčních smluv



- Smluvní strany
 - Poskytovatel v. nabyvatel
 - ČVUT v. původci / autoři (zaměstnanci) (spin-off, start-up)
 - ČVUT v. třetí osoby (licenční smlouva, smlouva o dílo, smlouva o smluvním výzkumu..., smluvní výzkum financovaný z TAČR/... (projekt))
- Forma
 - Písemná - výhradní licence a licence zapisované do rejstříku / ústní
 - ALE právní jistota, průkaznost
- Platnost a účinnost
 - Zveřejňování v registru smluv – účinnost nejdříve zveřejněním!

Licence s původci/autory (zaměstnanci ČVUT)



Cenově
přívětivě



Transparentně



Standardizace

Licenční
poplatek: 10
% z výnosu

Podíl (exit):
10 %



Efektivně:
ČVUT Tech
s.r.o. „přikrýt“
a „odštitit“

Standardizace podmínek licence na původce

- Start-up / spin-off
- 10 % licenční poplatek a 10 % podíl (ne dvakrát!)
- Progresivní licence (lze se „zasloužit“ o lepší licenci, „doba hájení“)
- Pokračovací výzkum (výsledky ve spoluvlastnictví)
- Označení „spin-off ČVUT“ v ceně

Co má licenční smlouva obsahovat?



KDO?



CO?



JAK?



ZA KOLIK?

Dvě pravidla

Smluvní volnost

Nelze udělit více
práv než sami
máte

Předmět licence

„Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje licenci k ochranné známce „coca cola“.“



Zdroj	Č. přihlášky	Číslo zápisu	Priorita	Znění	Stav	Vlastník	Třídy	Druh
	34471	156476	10.06.1965	COCA COLA	Platný dokument	The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia, Spojené státy americké	32	Kombinovaná
	43523	159576	26.08.1969	COCA COLA	Platný dokument	The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia, Spojené státy americké	30	Slovní grafická
	81672	189328	03.08.1993	ALWAYS Coca Cola	Platný dokument	The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia 30313, Georgia, Spojené státy americké	32	Kombinovaná
	3666344		04.02.2004	Coca Cola COOL CONTACT	Zapsaná	The Coca-Cola Company, The Coca-Cola Company, Atlanta, GEORGIA, Spojené státy americké	32	Obrazová
	4554994		21.07.2005	Coca Cola	Zapsaná	The Coca-Cola Company, The Coca-Cola Company, Atlanta, GEORGIA, Spojené státy americké	32	Prostorová
	5776984		02.02.2007	Coca-Cola	Zapsaná	The Coca-Cola Company, The Coca-Cola Company, Atlanta, GEORGIA, Spojené státy americké	21, 32	Obrazová

- Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje licenci k české ochranné známce slovní ve znění „coca cola“, č. přihlášky 43523, zapsanou pod č. zápisu 159576 pro třídu výrobků a služeb č. 30 u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.“

Výpůjčka

§ 2193

Základní ustanovení

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

- „Smlouvou poskytovatel poskytuje právo užít Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa, chráněné českým patentem pod č. 302911 zapsaným u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR“



PV	2007-761	302911	Platný dokument	B25J9/04, B25J11/00, B25J18/00, F16C11/06, F16M11/14, B23Q7/00, B23Q1/32	CS: Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa EN: Device for a body's spherical motion control	České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, Česká republika
----	----------	--------	-----------------	--	--	---

- „Smlouvou poskytovatel poskytuje právo **užívat patent** pod názvem „Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa“, č. **příhlášky 2007-761**, zapsaný pod č. 302911 u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pro území ČR (dále jen „Patent“), a to pro účely...”

Podmínky licence

- **Výhradnost/nevýhradnost**

- Výhradnost = zákaz poskytovat licenci 3. osobě a povinnost se sám zdržet

- **Způsob užívání**

- Ke všem nebo vybraným způsobům
- Nelze k budoucím (dosud neznámým)
- Omezení: způsob užívání, účel, množství / rozsah, čas

- **Území**

- Stát, město, kraj, region...

- **Doba**

- Určitá / neurčitá (max. na dobu trvání práv k předmětu licence)

- **Právo podlicence**

- Právo poskytovat podlicenci 3. osobám („podnájemní smlouva“)
- Sjednáno (neplatnost podlicence)
- Zaniká zánikem licence
- Lze omezit

„Poskytovatel uděluje
nabyvateli výhradní licenci k
neomeznému užití Patentu
na území ČR na
neomezenou dobu, za
jednorázový licenční
poplatek ve výši 1 mil. Kč.“



„Poskytovatel uděluje
nabyvateli neomezenou
výhradní licenci k užití Patentu
na území ČR na neomezenou
dobu, za jednorázový licenční
poplatek ve výši 1 mil. Kč.“



- Poskytovatel uděluje nabyvateli **nevýhradní** licenci k užívání Patentu pro účely jeho podnikatelské činnosti v oblasti poskytování služeb dopravní analytiky.
- Licence je udělena na dobu tří let, s možností jejího automatického prodloužení o dobu 1 roku v případě, že smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně před uplynutím licenční doby, že si přeje licenci ukončit. Automaticky lze prodloužit licenci maximálně dvakrát, tzn. maximální doba trvání licence dle této smlouvy je 5 let.
- Licence je udělena pro území ČR, Slovenska, Polska, Velké Británie.
- Nabyvatel **není oprávněn poskytovat podlicenci třetím osobám.**
- Licenční poplatek činí

- Poskytovatel uděluje nabyvateli **výhradní** licenci k užívání Patentu **pro účely výroby, prodeje, nabízení a uvádění na trh výrobků, jehož funkčnost je založena na Patentu, a to v oblasti pozemní dopravy.**
- **Poskytovatel je dále oprávněn užívat Patent pro jakékoliv účely.**
- Licence je udělena na **dobu 5 let.**
- Licence je udělena **pro území EU.**
- Nabyvatel **je oprávněn poskytovat podlicenci třetím osobám pouze pro účely zajištění výroby výrobků pro něž byla udělena licence. V ostatních případech je třeba předchozí písemný souhlas Poskytovatele.**
- Licenční poplatek činí

Úplatnost licence

- Podstatná náležitost smlouvy!
- Není-li sjednána výše odměny, smlouva je platná, pokud:
 - Uvedeno, že poskytována bezúplatně
 - Z jednání stran vyplývá vůle uzavřít úplatnou smlouvu bez uvedení výše odměny: odměna ve výši, která je obvyklá
- Výše odměny závislá na výnosech -> právo kontroly účetních dokladů
- Licence k autorským dílům, nakladatelská licence: právo na přiměřenou dodatečnou odměnu ze zákona



- **Bezúplatně**
 - „Licence je poskytována jako bezúplatná.“
- **Jednorázová licenční odměna**
 - „Nabyvatel je povinen za poskytnutou licenci zaplatit jednorázový licenční poplatek ve výši XY Kč.“
- **Opakovaná/pravidelná licenční odměna**
 - „Nabyvatel je povinen za poskytnutou licenci platit pravidelný licenční poplatek ve výši XY Kč ročně.“
- **Fixní**
 - (příklad výše)
- **Poměrná (např. v %)**
 - „Nabyvatel je povinen za poskytnutou licenci platit pravidelný licenční poplatek ve výši 10 % ročně z XXXX.“
- **Kombinace**

„Licenční poplatek činí 30 % z prodejní ceny výrobku založených a/nebo využívajících Patent a/nebo jeho část.“

- Poskytovatel uděluje nabyvateli **výhradní** licenci k užívání Patentu **pro účely výroby, prodeje, nabízení a uvádění na trh výrobků, jehož funkčnost je založena na Patentu, a to v oblasti pozemní dopravy**
- Poskytovatel je dále **oprávněn užívat Patent pro jakékoliv účely.**
- Licence je udělena na **dobu 5 let.**
- Licence je udělena **pro území EU.**
- Nabyvatel **není oprávněn poskytovat podlicenci.**
- Licenční poplatek činí **?????**



„Licenční poplatek činí 30 % z tržeb Nabyvatele, nejméně však 10 mil. Kč ročně.“

„Nabyvatel se zavazuje platit fixní licenční poplatek ve výši 1 mil. Kč ročně a výnosový licenční poplatek ve výši 10 % z příjmů Nabyvatele z poskytování služeb dopravní analytiky.“

- Poskytovatel uděluje nabyvateli **nevýhradní** licenci k užívání Patentu **pro účely jeho podnikatelské činnosti v oblasti poskytování služeb dopravní analytiky.**
- Licence je udělena na dobu 10 let, s možností jejího automatického prodloužení o dobu 1 roku v případě, že smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně nejpozději 2 měsíce před uplynutím licenční doby, že si přeje licenci ukončit. Automaticky lze prodloužit licence maximálně 2x, tzn. maximální doba trvání licence dle této smlouvy je 12 let.
- Licence je udělena **pro území ČR, Slovenska, Polska, Velké Británie.**
- Nabyvatel **je oprávněn poskytovat podlicenci třetím osobám.**
- Licenční poplatek činí **???**

„Licenční poplatek činí 30 % z tržeb Nabyvatele.“



Další ujednání

- Povinnost udržovat průmyslovou ochranu v platnosti, povinnost hradit udržovací poplatky, povinnost poskytnout dokumentaci...
- Splatnost a fakturace licenční odměny
- Převod licence (postoupení smlouvy)
- Pokračovací výzkum
- Mlčenlivost
- Rozhodné právo a jurisdikce soudů

Pokračovací výzkum



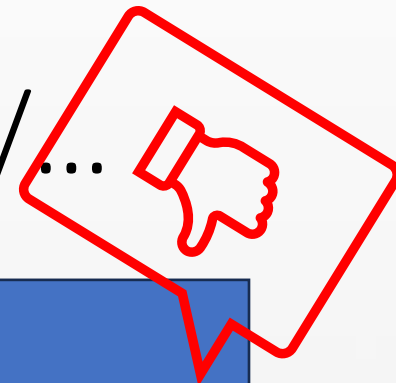
- Zdroje (finanční a věcné)
- Rozdělení práv k výsledkům výzkumu
- Nakládání s výsledky výzkumu do budoucna
- Předkupní právo k výsledkům výzkumu
- (spoluvlastnictví)

S třetími osobami:

- Licence – viz slidy předtím
- Smlouva o dílo
- Smluvní výzkum



Smlouva o dílo/výzkumné služby podniku/...



Na ČVUT často dochází k převodu duševního vlastnictví na objednatele.



ALTERNATIVY

SPOLUVLASTNICTVÍ

**PŘEDPLACENÁ
LICENCE**

Nedovolená nepřímá státní podpora

- Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/c 198/01)

- Nebude se jednat ne nedovolenou nepřímou podporu pokud:

A) výzkum jménem projektu (tzn. podnik vlastní výsledky a nese všechna rizika) splní alespoň:

- Za tržní cenu, nebo
- Nelze-li tržní cenu určit za cenu: náklady (plné) + marže (obvyklá na trhu mezi podniky poskytujícími výzkumné služby), nebo
- Výsledek vyjednávání + obvyklé tržní podmínky + snaha o maximalizaci zisku na straně výzkumné organizace + kryje mezní náklady (prokázat)

B) spolupráce (dělbba práce, společné stanovení cíle a rozsah projektu, sdílejí rizika a výsledky)

- Hradí v plné výši všechny náklady;
- Výsledky (vznik duševního vlastnictví) lze veřejně šířit a výsledky náleží oběma;
- Práva duševního vlastnictví jsou mezi ně rozdělena způsobem, který zohledňuje jejich pracovní oblasti, příspěvky a zájmy;
- Byla výzkumné organizaci zaplacen tržní cena DV: znalecký posudek / cena výsledkem soutěžního řízení / výsledek vyjednávání + obvyklé tržní podmínky + maximalizace zisku na straně výzkumné organizace (prokázat) / právo prvního odmítnutí (podnik) a právo vyžádat si lepší nabídku (výzkumná organizace)

Příklad předplacená licence

- Poskytovatel uděluje nabyvateli licenci k užívání Patentu pro účely výroby, prodeje, nabízení a uvádění na trh výrobků, jehož funkčnost je založena na Patentu, a to v oblasti pozemní dopravy.
- Licence je udělena **na dobu 5 let jako výhradní**, přičemž Poskytovatel je oprávněn Patent užívat pro výukové a vědecké účely. **Po uplynutí této doby se licence stává nevýhradní.**
- Licence je udělena na dobu 20 let.
- Licence je udělena pro území EU.
- Nabyvatel není oprávněn poskytovat podlicenci.
- Licence je **na dobu prvních 5 let udělena jako bezúplatná. Po uplynutí 5 let se Nabyvatel zavazuje platit Poskytovateli licenční poplatek ve výši 20 % z tržeb Nabyvatele z prodeje výrobků.**
- Nabyvatel Poskytovateli zaplatí náklady na udržování platnosti Patentu (např. udržovací poplatky) na základě faktury vystavené Poskytovatelem.“

Příklad spoluvlastnictví: obecné minimum

- Duševní vlastnictví je **společným majetkem** Smluvních stran, a to v tomto **poměru: ČVUT [*] % a XYZ [*] %**.
- Smluvní strany **požádají o udělení průmyslové ochrany** u Úřadu v České republice a v následujících zemích [*]. K dalšímu rozšíření ochrany do zahraničí je třeba souhlas všech Smluvních stran.
- Smluvní strany se v poměru jejich spoluvlastnických podílů podílejí **na nákladech spojených s podáním** přihlášek a vedením příslušných řízení, na nákladech **udržování** platnosti ochrany Duševního vlastnictví (např. udržovací poplatky) a na nákladech za **vymáhání práv** ochrany Duševního vlastnictví.
- Smluvní strany se dohodly, že Duševní vlastnictví dle Smlouvy mohou **pro akademické (výzkumné) a vzdělávací účely bez omezení užívat** všechny Smluvní strany.
- Smluvní strany se dohodly, že **XYZ může** Duševní vlastnictví **užívat pro komerční účely, a to pro účely** výroby, prodeje, nabízení a uvádění na trh výrobků, jehož funkčnost je založena na duševním vlastnictví v rámci Smlouvy, a to v oblasti pozemní dopravy.
- Smluvní strany se v poměru jejich spoluvlastnických podílů podílejí na **nákladech a příjmech z komercializace Duševního vlastnictví**.
- **K udělení licence je třeba souhlasu všech** Smluvních stran.

PODÍL

KDE CHRÁNĚNO

DĚLENÍ NÁKLADŮ

NEKOMERČNÍ ÚČELY

KOMERČNÍ ÚČELY

PODÍLY Z
KOMERCIALIZACE

ZPŮSOB
KOMERCIALIZACE

Smluvní výzkum v rámci projektu financovaného z TAČR/GAČR/...

- Smlouva o společném výzkumu
 - Spoluvlastnictví?
 - Licence?



Kontakty



ZPĚTNOVAZEBNÝ FORMULÁŘ



- JUDr. Barbora Havlíková, LL.M.
- E: barbora.havlikova@cvut.cz
- M: +420 739 044 558

- JUDr. Ing. Jan Urban, LL.M. Ph.D.
- E: jan.urban.2@cvut.cz
- M: +420 602 354 358