



Komericializace duševního vlastnictví: Licenční smlouvy

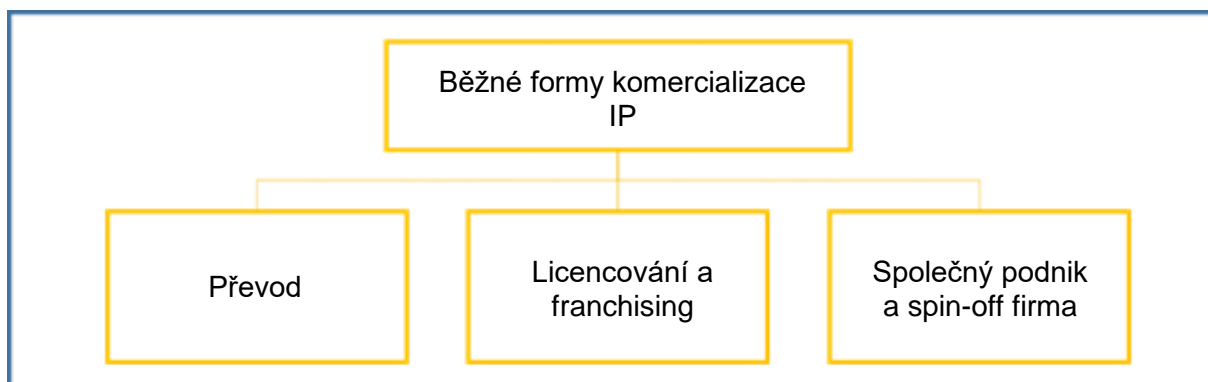
Obsah

Úvod.....	2
1. Co byste měli vědět o licenčních smlouvách.....	4
2. Klíčové pojmy související s licenčními smlouvami.....	7
3. Specifika související s různými typy duševního vlastnictví.....	14
4. Sjednáváme licenční smlouvu.....	15
5. Registrace licenční smlouvy.....	17
Užitečné zdroje.....	17

Úvod

Tento přehled základních skutečností se zabývá obchodními licenčními smlouvami. Cílem naší publikace je osvětlit, kdy by se tyto smlouvy měly používat. Navíc, vysvětlíme i klíčová ustanovení, jež se vyskytují ve většině licenčních smluv a specifika licencí určitých typů duševního vlastnictví.

Licencování představuje jeden z možných způsobů, jak komercializovat duševní vlastnictví (*Intellectual Property, IP*), tj. jak toto vlastnictví dostat na trh, aby mohlo být na trhu využíváno. Komercializace duševního vlastnictví může mít různé podoby. Níže uvedený diagram shrnuje nejběžnější formy této komercializace:



Obchodní úspěch jakéhokoliv využívání duševního vlastnictví bude samozřejmě záviset na volbě nejvhodnějšího způsobu komercializace. Volba způsobu komercializace by měla vycházet z:

- Obchodních cílů organizace
- Formy duševního vlastnictví
- Hospodářských zdrojů, jež jsou k dispozici

V potaz je potřeba vzít i rizika. Ačkoliv vlastní podstata rizik bude záviset na způsobu komercializace, jejich rozpoznání, vyhodnocení a řízení by organizacím mělo poskytnout větší míru bezpečnosti.

Rizika specifická pro aktivity související s komercializací duševního vlastnictví jsou často spojena s:

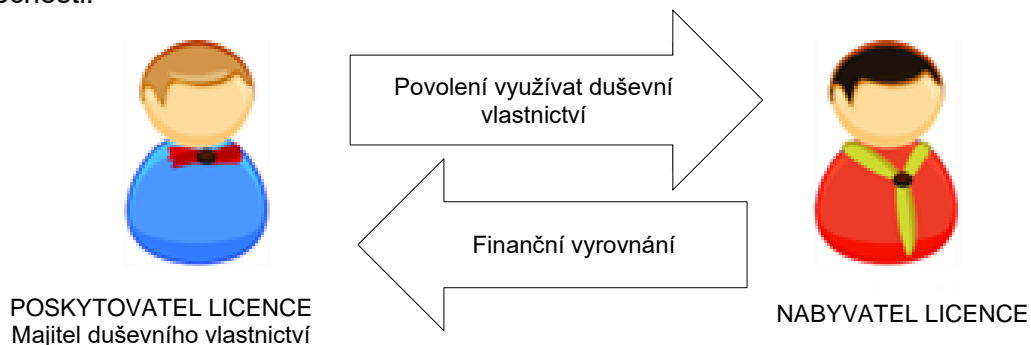
- podstatou daných výrobků nebo služeb
- zachováním důvěrnosti
- právními a finančními aspekty
- obchodní pověstí

Vyhodnocení rizik lze založit na pravděpodobnosti, že v budoucnu dojde k určitým událostem (např. ke sporům o vlastnictví IP, narušení IP práv třetí stranou atd.) a na závažnosti s tím souvisejících důsledků (např. důsledky bezvýznamné, středně závažné, nebo velmi závažné). Na základě výstupů z tohoto vyhodnocení, budou organizace schopny učinit vhodná rozhodnutí o manažerských řešeních, jež je třeba přijmout (např. uzavření příhodné pojistky, úpravy příslušných smluvních ustanovení atd.).

Předtím, než se do těchto otázek ponoříte hlouběji, vezměte laskavě v potaz, že náš přehled nebyl zamýšlen tak, že by měl poskytovat zcela kompletní rozbor dané problematiky. Pokud dojde na volbu komerční strategie nejvhodnější pro vaši organizaci a pokud se budete muset zabývat složitými právními otázkami souvisejících s licenčními smlouvami, pak vám vřele doporučujeme, abyste se obrátili na profesionální poradce.

1. Co byste měli vědět o licenčních smlouvách

Licenční smlouva je druhem smluvního vztahu, v němž vlastník duševního vlastnictví (poskytovatel licence) uděluje povolení jiné osobě (nabyvateli licence), aby v rámci smluvně vymezených podmínek toto duševní vlastnictví využíval. Používání daného duševního vlastnictví bez této dohody by se mělo považovat za porušení práva. Příklady těchto licenčních smluv jsou softwarové licence, jež se uzavírají pokaždé, když si kupujete software, nebo licence na ochranné známky umožňující, aby si výrobci na svém zboží mohli tisknout logo jiné společnosti.



Tento diagram byl vytvořen úpravou a dalším rozpracováním obrázků převzatých z tohoto zdroje:
© Akela NDE, http://media.scoutwiki.org/File:Icon_boy_scout.svg

1.1 Kdy byste měli použít licenční smlouvu

a) Když nedochází k převodu vlastnictví.

Licenční smlouva		Převod
Nedochází k převodu vlastnictví. Poskytovatel zůstává vlastníkem duševního vlastnictví. Většinou jde o dlouhodobé smlouvy.	VZÁJEMNÉ ROZDÍLY	Převod (prodej) vlastnictví IP jednou stranou (prodejcem, původcem) straně druhé (kupci, nabyvateli). Jde o jednorázovou dohoda.

b) Licence umožní zavedené firmě využívat duševní vlastnictví.

Licenční smlouva		Spin-off transakce
Licenční smlouva nevytváří žádný nový právní subjekt. Smlouva umožňuje, aby dané duševní vlastnictví využívala jiná zavedená organizace. Většinou se jedná o dlouhodobou transakci.	VZÁJEMNÉ ROZDÍLY	Malá firma se zakládá s cílem vyvinout jistou technologii. Poskytovatel licence často převádí vzniklé duševní vlastnictví na spin-off firmu, nicméně tuto transakci lze upravit také licenční smlouvou.

c) Majitel práv k duševnímu vlastnictví zamýšlí udělit uživatelská práva k IP třetí straně.

Licenční smlouva		Dohoda o distribuci
Umožňuje využívat IP v rámci určitých mezí.	VZÁJEMNÉ ROZDÍLY	Vlastník technologie vydává povolení jiné organizaci, aby technologii distribuovala nebo prodávala na předem vymezeném trhu. Součástí smlouvy musí obvykle být i licencování ochranné známky.

1.2 Jaké jsou výhody a rizika licencování

Při dojednávání licenční smlouvy je důležité porozumět tomu, proč firmy duševní vlastnictví licencují, nebo proč se naopak chtějí stát nabyvateli licence. Je rovněž třeba znát potenciální rizika spojená s uzavřením takové smlouvy. To vám napomůže nejen pochopit důvody, proč druhá strana požaduje právě to či ono, ale umožní vám to i omezit rizika spojená s formulováním licenční smlouvy a, což je zvláště důležité, i dosáhnout dohody výhodné pro obě strany.

Výhody pro nabyvatele licence:

- (i) Nabyvatel může získat rychlejší přístup na určité trhy.
- (ii) Licenční smlouvy mohou představovat cestu, jak získat přístup k inovačním technologiím a znalostem, což je velká konkurenční výhoda hlavně pro MSP bez vlastního výzkumu a vývoje.

Výhody pro poskytovatele licence:

- (i) Získává dodatečný zdroj finančních příjmů.
- (ii) Získává možnost řešit event. narušení svých IP práv.
- (iii) Je to výhodné řešení pro organizaci, jež není dosud připravena na přímé využívání dané technologie.
- (iv) Usnadnění vstupu na nové trhy.

Licencování

Rizika pro nabyvatele licence:

- (i) Licencované IP může mít konkurenci a technologie může časem zastarat.
- (ii) Platba licenčních poplatků může představovat přílišnou zátěž.

Rizika pro poskytovatele licence:

- (i) Hrozí ztráta kontroly nad informacemi.
- (ii) Nabyvatel může přerůst v konkurenta.
- (iii) Nezkušený nabyvatel může poskytovateli snížit jeho příjmy. Toto nebezpečí existuje hlavně v případě výhradních licencí.

2. Klíčové pojmy související s licenčními smlouvami

Veškeré podmínky dohodnuté mezi poskytovatelem a příjemcem licence by měly být jasně uvedeny v licenční smlouvě, jež by měla mít písemnou podobu.

Pro všechna ustanovení licenční smlouvy existuje mnoho možných řešení, jež závisí nejen na dohodě obou stran, ale i na typu licencovaného duševního vlastnictví, sektoru, ve kterém podnikání probíhá a na rozhodném právu. Nicméně, existují klíčová ustanovení, která jsou použitelná téměř ve všech licenčních smlouvách, a ty v této kapitole osvětlíme.

2.1 Pozadí licence:

SMLUVNÍ STRANY

1. [jméno firmy], společnost podnikající v oblasti [...], registrovaná pod číslem [...], se sídlem na adrese [...] (Poskytovatel licence)
2. [jméno firmy], společnost podnikající v oblasti [...], registrovaná pod číslem [...], se sídlem na adrese [...] (Nabyvatel licence)

BODY ZDŮVODNĚNÍ

- a) Poskytovatel vlastní [patenty nebo technologie, jež jsou definovány níže];
- b) Nabyvatel má v úmyslu získat licenci na [...];
- c) Poskytovatel má v úmyslu poskytnout licenci Nabyvateli za podmínek, které jsou definovány v této Smlouvě.

DOHODNUTÉ POJMY:

1. Definice

V této Smlouvě, se pod následujícími výrazy a pojmy rozumí toto:

2.1.1 Identifikace smluvních stran

Strany, jež budou účastníky smlouvy, musejí být jasně definovány.

2.1.2 Body zdůvodnění

Na tomto místě je vhodné uvést informace o pozadí smlouvy a rovněž důvody, jež vedou strany k uzavření smlouvy. V případě možné soudní pře, mohou být tyto údaje důležité pro soud nebo pro arbitra, aby mohli licenční smlouvu řádně interpretovat.

2.1.3 Definice

Licenční smlouvy obecně obsahují výčet definic, které usnadňují čtení a interpretaci dokumentu. Tyto pojmy jsou obvykle pojednány v abecedním pořadí. Mezi běžné pojmy definované v licenčních smlouvách patří tyto:

- a. Důvěrné informace
- b. Čistá prodejní cena (*Net Sales*)
- c. (Licencované) duševní vlastnictví a technologie
 - Patenty, ochranné známky a průmyslové vzory – identifikují se obvykle prvky uvedenými v jejich názvech, zejména svými registračními čísly;
 - Software – strany mohou přiložit dílčí části (moduly) softwaru či jeho číslované verze a připojit jejich kopie ke smlouvě;
 - Know-how – je ve smlouvě zpravidla definováno jen na několika řádcích a podrobně je pak popsáno v odděleném dokumentu.
- d. Území, zeměpisné vymezení
- e. Oblast či sektor využití

Technické definice, jako je “Licencované duševní vlastnictví” a “Oblast využití”, mají zásadní význam, protože ovlivňují působnost licence, tedy to, co licence umožňuje. Je důležité, aby nabyvatel licence rozuměl technologii i jejím obchodním aspektům, např. “Kterou verzi software potřebujeme?”, nebo “Potřebujeme proškolení, abychom mohli technologii používat?”

2.2 Udělení práv

Toto je jádro kterékoliv licenční smlouvy, protože v této části se definují uživatelská práva (a jejich omezení). Tato ustanovení jsou zásadní jak pro poskytovatele, tak i pro nabyvatele licence, protože definují, co každá strana bude moci s daným duševním vlastnictvím či technologií činit, tedy tzv. působnost licence.

Poskytovatel tímto uděluje Nabyvateli (výhradní/nevýhradní) licenci pro licenční území..., pro využití a prodej licenčních výrobků v oblasti využití licence.

2.2.1 Typy licencí

Smluvní strany by měly jasně uvést, jaký typ licence se uděluje. Všeobecně existují dva typy licencí¹:

- **Výlučná (výhradní):**
 - Výlučná licence: Licencované duševní vlastnictví nebo technologii je oprávněn používat jenom nabyvatel (poskytovatel sám jí nesmí používat, ani dále licencovat).
 - Jednoduchá licence: Poskytovatel souhlasí s tím, že nebude poskytovat žádné další licence, ale ponechává si právo, aby mohl dané duševní vlastnictví používat sám.

¹ Tyto kategorie se mohou lišit podle jednotlivých národních legislativ a terminologie.

- **Nevýlučná (nevýhradní):**

Jak nabyvatel, tak i poskytovatel licence mohou využívat licencované duševní vlastnictví nebo technologii. Poskytovatel je rovněž oprávněn uzavírat další nevýlučné licenční smlouvy i s dalšími nabyvateli.

2.2.2 Udělená práva

V ideálním případě by aktivity schválené poskytovatelem v licenční smlouvě měly odpovídat právům, jež vlastníkovi daného duševního vlastnictví zaručují platné zákony. Například, vlastník práva autorského má výhradní právo pořizovat z daného díla kopie (tj. reprodukovat dílo), šířit tyto kopie na veřejnosti (tj. distribuovat dílo), dílo pronajímat a půjčovat, přehrávat nebo předvádět na veřejnosti, komunikovat ho veřejnosti a upravovat ho. To znamená, že vymezení práv uvedené v licenční smlouvě by mělo tato práva zahrnovat.

Je na rozhodnutí vlastníka příslušného duševního vlastnictví, zda nabyvateli licence udělí všechna práva, jež mu zaručuje zákon, nebo jen jejich část. Nabyvatel licence si musí nicméně pečlivě zhodnotit, zda zaručená práva jsou pro jeho vlastní optimální využívání postačující. Přesto, nebývá vždy možné jasně rozlišit ty aktivity, které jsou povolené s odkazem na práva daná zákonem. Souvisí to s tím, že licenční smlouva může upravovat různé typy práv k duševnímu vlastnictví, nebo může být vypracována podle různých národních právních řádů.

Udělená práva mohou obvykle zahrnovat:

- **Ochrannou známku:** Právo označovat známkou výrobky, používat známku v souvislosti s výrobky nebo službami či v souvislosti s vývojem, používáním, výrobou, marketingem, distribucí, prodejem a nakládáním s danými výrobky či službami.
- **Autorské právo (copyright, včetně software):**
 - (i) Právo dílo používat a reprodukovat;
 - (ii) Právo dílo upravovat a vytvářet z něj díla odvozená;
 - (iii) Právo dílo šířit.
- **Patent:** Právo vyrábět, používat a prodávat licencované výrobky.
- **Technologii:** Právo vyvíjet, vyrábět, provozovat a prodávat licencovanou technologii.

2.2.3 Právo poskytovat podlicence

Smluvní strany se potřebují dohodnout i na tom, zda nabyvatel bude mít právo poskytovat podlicence. Existují různé důvody, proč poskytovatel může chtít toto právo udělit, za předpokladu, že o něj nabyvatel má zájem:

- Může to být důležitý dodatečný zdroj příjmů, zejména pokud nabyvatel není schopen sám vlastními silami obsáhnout celé území vymezené licenční smlouvou;
- Nabyvatel může být členem skupiny společností a některé z těchto poboček mohou licencované duševní vlastnictví využít lépe.

Bez ohledu na důvod, proč poskytovatel právo na podlicenci poskytuje, existuje několik důležitých bodů, na nichž je třeba se dohodnout a vysvětlit je ve smlouvě:

- a. Může si nabyvatel volně vybírat, kdo bude příjemcem podlicence? V tomto směru mohou být poskytovatelem uplatněna určitá omezení, například omezení podlicence na pobočky nabyvatele nebo na firmy, jež budou poskytovatelem předem schváleny.
- b. Měla by smlouva o podlicenci nastolovat předem dané podmínky? Licenční smlouvy často ukládají povinnost zachovat v podlicenci tytéž podmínky plnění tak, jak jsou definovány v původní licenční smlouvě. To poskytovateli licence umožňuje, aby kontroloval, jak nabyvatele podlicence dané duševní vlastnictví využívá, aniž by přitom mezi těmito dvěma stranami existoval přímý smluvní vztah. Tato okolnost nabývá na zvláštní důležitosti za situace, kdy část licenčních poplatků plyne právě ze podlicenčních příjmů. Někteří poskyvatelé licencí mohou požadovat nahlédnutí do podlicenční smlouvy (nebo dokonce její odsouhlasení), aby si ověřili, že se smluvní podmínky opravdu dodržují.
- c. Co se stane, když platnost původní licenční smlouvy skončí? V těchto případech existují různé možnosti – od okamžitého ukončení podlicenční smlouvy, až po závazek poskytovatele, že smlouvu s nabyvatelem podlicence nadále zachová v platnosti.

2.2.4 Územní vymezení (teritorialita)

Území, na němž nabyvatel licence může využívat dané duševní vlastnictví, by mělo být jasně definováno. Licence mohou být celosvětové, mohou pokrývat určitou oblast, jako je třeba Evropská unie, nebo pouze jediný stát. Na těchto věcech se smluvní strany musejí dohodnout, vycházejí z toho, kde nabyvatel licence hodlá dané IP využívat, tj. kde bude příslušná ochranná známka používána a také s přihlédnutím k souvisejícím online obchodním aktivitám.

2.2.5 Technické nebo obchodní podmínky využívání

Práva v licenční smlouvě mohou být omezena jen na určitou specificky definovanou oblast využití. Tím pádem, nabyvatel licence bude schopen využít z daného duševního vlastnictví jen určitou část jeho potenciálních obchodních aplikací. Tím si poskyvatel licence uchová právo, aby dané duševní vlastnictví mohl sám přímo využívat, nebo aby ho licencoval do některého jiného sektoru². Například, patentová licence může omezit využití daného vynálezu jen na léčbu lidských ekzémů.

Tato omezení se obvykle uvádějí v licenční smlouvě ve formě definic v části "Oblast využití", jež jsou provázány s odkazy v jednotlivých smluvních ujednáních.

2.3 Finanční vyrovnání

Nabyvatel licence bude poskytovateli platit licenční poplatky, jež se vypočítají z čistého obrátu z prodeje licencovaných výrobků, jež nabyvatel prodá za cenu [...]

Existuje mnoho důvodů, proč si poskyvatel může přát uzavřít licenční smlouvu. Jedním z nich je určitě to, že z licenčního využití duševního vlastnictví chce získat peníze. Výpočet

² Shotwell SL. 2007. Field-of-Use Licensing. In Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. Dostupné online [zde](#).

vzájemně výhodného finančního vyrovnání bude záviset na hodnotě, kterou licencované IP představuje jak pro poskytovatele, tak i pro nabyvatele licence. Jakmile obě strany individuálně dané duševní vlastnictví ocení, jsou připraveny jednat o kompenzacích a dohodnout se na následujících věcech:

a. Jakým způsobem bude nabyvatel licence provádět platby?

Obvykle se rozhoduje mezi paušální, dopředu určenou částkou (*lump-sum*), nebo licenčními poplatky (*royalties*), což jsou částky vypočítávané periodicky, na základě aktuálního prodejního výkonu nabyvatele licence.

b. Jak se budou licenční poplatky vypočítávat?

Licenční poplatky mohou být vypočteny, mimo jiné, jako procenta z prodejní ceny, ze zisku, nebo jako pevná částka z každého prodaného výrobku. Pokud mají být tyto částky poníženy o srážky (např. o daně, o náklady spojené s dodáním), je důležité tyto skutečnosti jasně uvést. To se často řeší formou definic použitých pojmů, jež jsou přílohou smlouvy například, co znamená „čistý prodej“ (*Net Sales*).

Licenční poplatky, jež je třeba odvádět během dalších období, vypočítává nabyvatel. Pro poskytovatel licence je proto důležité, aby licence zahrnovala i ověřovací mechanismy, jak si nabyvatel svoje závazky plní. Mezi nejčastěji užívané kontrolní mechanismy patří:

- Závazek nabyvatele, že bude posílat poskytovateli hlášení obsahující výčet prodejů, na jejichž základě byly vypočteny licenční poplatky za vzájemně domluvené období. Aby byl monitoring snazší, vzor pro podobné hlášení může být zahrnut v licenční smlouvě, jako její příloha.
- Závazek nabyvatele, že povede přesné záznamy umožňující, aby poskytovatel mohl vykonávat audit těchto dokumentů.

c. Kdy je potřeba platit?

Aby nevznikaly nejasnosti, je podstatné, aby v licenční smlouvě bylo uvedeno, kdy jsou licenční poplatky splatné.

d. V jaké měně budou platby probíhat?

V případě, že se jedná o mezinárodní licenční smlouvy, je důležité definovat měnu, v níž budou platby probíhat. Poskytovatel i nabyvatel licence mají svá sídla často v různých zemích a nejlepším řešením proto je, předem definovat měnu, ve které budou platby probíhat i příslušný směnný kurz.

2.4 Snížení rizik

Během vyjednávání o licenční smlouvě by se smluvní strany měly snažit, aby předcházely potenciálním rizikům. V tomto ohledu je třeba věnovat pozornost několika ustanovením:

2.4.1 Povinnosti nabyvatele licence

Zejména v případě výhradních licenčních smluv je důležité, aby pro nabyvatele byly předem určeny jisté závazky spojené s řádnou péčí. Pokud by tyto závazky neexistovaly, nabyvatel by se mohl řádnému využívání dané technologie vyhýbat.

Závazky související s řádnou péčí lze ve smlouvě ošetřit vložím všeobecného závazku nabyvatele, že bude v tomto směru vynakládat “nejlepší možné úsilí” nebo “odpovídající úsilí”. Nicméně, s ohledem na nejednoznačnost podobných smluvních závazků, je záhodno uplatnit ještě další měřitelné závazky, jako je například minimální výše licenčních poplatků, nebo konkrétní milníky, kterých je potřeba dosáhnout k určitým pevně stanoveným datům.

2.4.2 Další vývoj

Uzavření licenční smlouvy nemusí nutně znamenat, že se licencovaná technologie již nebude dál vyvíjet. Právě naopak, není neobvyklé, že jak poskytovatel, tak příjemce licence pokračují v jejím vývoji, buď pod vlivem dalšího výzkumu, nebo s využitím zkušeností získaných během využívání dané technologie. Je proto v nejlepším zájmu každé strany, aby tuto otázku vzájemně projednaly a odsouhlasily, aby nebyly ohroženy zájmy ani poskytovatele, ani příjemce dané technologie.

Běžnou praxí je udělení tzv. zrcadlových práv, což znamená, že obě strany si navzájem zaručují možnost dalšího vývoje daného výrobku nebo technologie.

2.4.3 Porušení práv

Jedna z otázek, kterou je nevyhnutelně třeba prodiskutovat a odsouhlasit, je, jak bude naloženo s potenciálním porušením práv třetími stranami. Co se s tím bude dělat? Jak přitom budou poskytovatel a nabyvatel licence vzájemně spolupracovat?

2.4.4 Právní záruky

Bez ohledu na to, jak zvučné jsou závazky spojené s náležitou péčí, většina poskytovatelů i nabyvatelů licencí požaduje vzájemné záruky. Mezi typické záruky používané v licenčních smlouvách patří:

- a. záruka poskytovatele ohledně vlastnictví práv k danému duševnímu vlastnictví, nebo k právu poskytovat licenci;
- b. záruka poskytovatele ohledně právoplatnosti duševního vlastnictví;
- c. záruka poskytovatele, že mu v souvislosti s poskytovanou licencí není známo žádné porušení práv třetích stran.

Tyto a jiné záruky závisí na vyjednávání mezi smluvními stranami. Přitom je důležité mít na zřeteli, že strana, která podobná prohlášení vydává, by si měla interně rozvážit, zda je schopna uvedeným zárukám opravdu dostát.

2.4.5 Vypořádání sporů

Přestože si smluvní strany přejí vyvarovat se vzájemných sporů, patří k dobré praxi, že k licenčním smlouvám se přidávají doložky upravující potenciální budoucí spory. V tomto ohledu existují dvě věci, jež je třeba prodiskutovat a odsouhlasit:

- Právo, jemuž bude smlouva podléhat. Bývá to často právo státu poskytovatele, příjemce, nebo toho státu, kde bude probíhat většina činností uvedených ve smlouvě. Volba platného práva je zvláště důležitá v mezinárodních ujednáních;
- Způsob, jak bude spor řešen: mediací, arbitráží, nebo soudním sporem.³

³ Viz též přehled základních skutečností Alternative Dispute Resolution Mechanisms, dostupný na www.iprhelpdesk.eu/library.

2.5 Doba trvání smlouvy

Tato Smlouva vstupuje v platnost [s účinností od...] a pokud nedojde k jejímu ukončení v souladu s kapitolou [...] Smlouvy, bude nadále platná [bez časového omezení, nebo po dobu [...] let].

Počátek právní platnosti smlouvy, doba jejího trvání i ukončení musejí být ve smlouvě jasně uvedeny.

Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat délce ochrany licencovaného duševního vlastnictví, protože doba trvání licence nemůže překročit délku platnosti daného práva (např. 20 let v případě patentů). To je zvláště důležité v případě těch licenčních smluv, jež zahrnují vícero typů licencovaného duševního vlastnictví, například když se licence týká patentů a know-how, jelikož tyto formy duševního vlastnictví mohou mít rozdílnou dobu platnosti. V podobných případech je záhodnou obě licence zřetelně vzájemně oddělit, obzvláště pokud si smluvní strany přejí zachovat licenci na know-how v platnosti i poté, co vyprší platnost patentu.

2.6 Různé

Licence představují formu smluvního vztahu, a tudíž se na ně vztahují zásady smluvního práva (*contract law*). Proto, když se takové smlouvy sestavují, radíme smluvním stranám, aby do nich začlenily ustanovení upravující, mimo jiné, i podmínky vzájemné důvěrnosti a porušení smlouvy.

3. Specifika související s různými typy duševního vlastnictví

3.1 Specifika licencí ochranných známek

Nabyvatel licence bude v době platnosti Smlouvy používat ochrannou známku pouze v [podobě a úpravě, ve které byla tato známka zaregistrována, nebo v podobě, barvě, úpravě, stylu a způsobu, jež budou periodicky písemně nařizovány nebo schvalovány Poskytovatelem].

Nabyvatel zaručí, že během platnosti Smlouvy veškerá výroba, balení, skladování, marketing a dodavatelské činnosti spojené s danými [Výrobky nebo Službami] budou probíhat v souladu s dobrou praxí a podle pokynů periodicky sdělovaných Poskytovatelem.

Poskytovatel bude mít právo provádět inspekce v objektech Nabyvatele a odebírat vzorky jakéhokoliv zboží, jež bylo nebo bude prodáváno pod danou ochrannou známkou.

Opatření na kontrolu kvality představují jádro licencí ochranných známek, protože zaručují, že spotřebitelé nebudou uvedeni v omyl způsobem, jakým nabyvatel ochrannou známku používá. Ve skutečnosti je cílem těchto opatření zaručit, že daná ochranná známka bude využívána konzistentně a tedy, že spotřebitel obdrží pokaždé stejný výrobek nebo službu ve stejné standardní kvalitě. Bez těchto opatření by nabyvatel licence mohl o svou ochrannou známku přijít.

Typická opatření na kontrolu kvality obnášejí závazky vztahující se ke způsobu, jakým nabyvatel ochrannou známku používá, často s odkazem na požadavky nebo dokumenty, v nichž poskytovatel stanovuje standardy, jež je potřeba splnit. Navíc, v licenčních smlouvách se běžně uvádějí i opatření související s monitoringem správného užívání ochranné známky, například právo poskytovatele licence provádět inspekce na provozech nabyvatele a odebírat vzorky hotových výrobků⁴.

3.2 Specifika licencí autorských práv (copyrightu)

Licence na autorská práva mohou obsahovat návazná opatření, jejichž prostřednictvím je nabyvateli licence zaručena možnost přístupu k fyzickým kopiím díla (např. ke zvukovým záznamům či filmovým nahrávkám), nebo ke zdrojovému kódu softwaru⁵.

Těmito opatřeními vyjadřují smluvní strany svůj souhlas s tím, že originál díla nebo zdrojový kód softwaru bude uložen u důvěryhodné třetí strany, která nabyvateli vydá jeho kopii, jen pokud dojde k předem určeným událostem, např. pokud poskytovatel licence zbankrotuje. Poskytovatel tak získá záruku, že jeho nejcennější statky nebudou odhaleny nabyvateli. A pro nabyvatele se zmenšuje riziko, že nebude moci pokračovat ve výrobě dalších kopií, nebo že je nebude moci dále vylepšovat.

⁴ Secrets of Intellectual Property: A guide for small and medium-sized exporters, International Trade Centre UNCTAD/WTO and World Intellectual Property Organization, 2003.

⁵ WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights, World Intellectual Property Organization, 2004.

4. Sjednáváme licenční smlouvu

4.1 Příprava na jednání o licenční smlouvě: předběžné dohody

Licenční smlouvy zpravidla představují dlouhodobá obchodní partnerství. Poskytovatel a nabyvatel licence jsou po jistou dobu spolu průběžně v kontaktu, přičemž se oba snaží o výdělečné využití daného duševního vlastnictví. Běžnou praxí tedy představuje, že dříve než se licenční smlouva podepíše, začíná se tento vztah uzavřením předběžných dohod (např. dohody o zachování mlčenlivosti).

4.1.1 Dohoda o zachování mlčenlivosti

Dohody o zachování mlčenlivosti (*non-disclosure agreements, NDA*) jsou právně závazná ujednání, podle nichž jedna smluvní strana (strana zveřejňující) sděluje důvěrnou informaci jiné straně (straně přijímající). V souladu s těmito dohodami, mohou být sděleny všechny typy informací, jakými jsou, mimo jiné, myšlenky, know-how, popisy vynálezů, chemické vzorce, vědecké či obchodní informace a ujednání. Jejich společnou charakteristikou je nicméně to, že sdělená informace je pro zveřejňující stranu natolik cenná, že je jí nutno držet mimo dosah veřejnosti.

Když budoucí poskytovatel a příjemce licence stvrdí dvoustrannou dohodu o zachování mlčenlivosti svými podpisy, zaručují tím, že jejich tajné a cenné informace zůstanou utajeny a nebudou zneužity⁶.

4.1.2 Dohoda o převodu materiálu

Hlavním důvodem, proč se uzavírá dohoda o převodu materiálu (*Material Transfer Agreement, MTA*), je úprava situace, kdy dochází k přesunu materiálu vlastněného poskytovatelem licence k jejímu příjemci; ten ho potřebuje prozkoumat nebo vyzkoušet, zda bude v jeho podnicích dobře fungovat⁷. Tyto dohody se používají často hlavně ve zdravotnickém sektoru, jako forma předběžné dohody uzavírané ještě předtím, než padne rozhodnutí uzavřít dlouhodobou licenční smlouvu.

4.2 Závazky spojené s řádnou péčí (*Due diligence*)

Licenční smlouvy představují složitá ujednání, která vyžadují, aby obě smluvní strany vykonávaly činnosti spojené s řádnou péčí, zejména pak s řádnou péčí o duševní vlastnictví⁸. Hlavním smyslem těchto závazků je omezit především rizika, jež jsou spojena s vlastnictvím a kvalitou duševního vlastnictví. Avšak závazky spojené s řádnou péčí nemohou tato rizika úplně vyloučit. K omezení rizik je zapotřebí dodatečných opatření poskytujících příslušné záruky.

⁶ Další informace o dohodách o zachování mlčenlivosti najdete v přehledu základních skutečností „Non-Disclosure Agreement: a business tool“, dostupné online www.iprhelpdesk.eu/library.

⁷ Mahoney RT and A Krattiger. Agreements: A Review of Essential Tools of IP Management. In Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. Ke stažení dostupné [zde](#).

⁸ Další informace o závazcích spojených s řádnou péčí najdete v přehledu základních skutečností „IP due diligence: assessing value and risks of intangibles“, který je dostupný online www.iprhelpdesk.eu/library.

Co potřebuje vědět poskytovatel licence?	Co potřebuje vědět příjemce licence?
Jaká je obchodní a licenční zkušenost nabyvatele a především, zda je nabyvatel schopen dané duševní vlastnictví úspěšně využívat.	Jaká jsou práva poskytovatele k danému duševnímu vlastnictví a jaký vlastnický řetězec s těmito právy souvisí? Jak dlouho budou tato práva platná? ⁹
Pro obě strany je rozhodujícím faktorem ocenění hodnoty licencovaného duševního vlastnictví. Tato hodnota bude předurčovat výši finančních náhrad za poskytnutí licence.	

⁹ K určení práv nabyvatele jsou zásadní rešerše v IP databázích. Další informace o rešerších patentů a ochranných známek najdete v našich přehledech základních skutečností, které jsou dostupné online www.iprhelpdesk.eu/library.

5. Registrace licenční smlouvy

V některých zemích podléhají určité typy licencí, například výhradní licence na patenty, povinné registraci v národních rejstřících, jež jsou obvykle spravovány příslušnými národními úřady duševního vlastnictví. Jestliže smluvní strany tuto registraci nevykonají, příslušná licenční smlouva nenabude právní platnosti, nebo nabyvatel licence může pozbýt některých svých práv, například práva na náhradu škody, nebo může pozbýt práva požadovat soudní nařízení, pokud jeho práva budou poškozena třetí stranou. Zvláště nabyvatelé licencí by proto tuto registrační povinnost měli sledovat zvláště pečlivě.

Užitečné zdroje

Další informace o dané problematice naleznete také zde:

- [European IP Helpdesk: Your Guide to IP Management in International Business](#)
- [European IP Helpdesk Bulletin No.1 / June 2019: IP Licensing](#)
- Exchanging Value – Negotiating Technology Licenses, A Training Manual published jointly by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the International Trade Centre (ITC): <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=296>
- Licensing Intellectual Property, published by the UK Intellectual Property Office: <https://www.gov.uk/government/publications/ip-health-check-licensing-ip>