

ŠTUDENTI VYSOKEJ ŠKOLY V PROCESSE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

ABSTRAKT Príspevok sa venuje popisu základných situácií, ktoré môžu nastať v procese transferu technológií na vysokej škole, ak jedným z pôvodcov alebo autorov výsledku výskumu či tvorivého bádania je študent vysokej školy. Vybrané situácie sú tie, s ktorými je možné sa stretnúť v praxi najčastejšie, neznamená to však, že sú jediné možné. Správne nastavenie vzájomných vzťahov medzi vysokou školou a študentom, už v okamihu vytvorenia predmetu duševného vlastníctva, je základom pre realizáciu následných krokov celého procesu transferu technológií.

ABSTRACT The article describes the basic situations that can arise from the process of technology transfer at a university, if one of the originators or authors of the result of research or creative research is a university student. The selected situations are those that can be encountered in practice most often, but this does not mean that they are the only possible ones. The correct setting of mutual relations between the university and the student, already at the moment of creation of the subject of intellectual property, is the basis for the implementation of subsequent steps of the entire technology transfer process.

ÚVOD

Transfer technológií je komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou vo verejnej sfére do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom komerčne ich zhodnotiť. Hlavné fázy tohto procesu tvorí ochrana dušev-

ného vlastníctva¹ a jeho následná komercializácia. Transfer technológií je teda proces, ktorým sa novovzniknutý vynález (alebo iný predmet priemyselného vlastníctva²), pri dodržaní presných krokov, môže úspešne uplatniť v komerčnej praxi, ak je pre daný vynález dostatočný trhový dopyt. Vynález vytvorený v podmienkach vysokej školy je výsledkom tvorivej činnosti pôvodcu, ktorým je v tomto prípade obvykle zamestnanec vysokej školy. Patentový zákon³ používa pojem zamestnanecký vynález, ktorý vytvoril pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávného vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu, pričom právo na riešenie patrí zamestnávateľovi, t. j. vysokej škole. (Používa sa aj pojem vytvorený v zamestnaneckom režime⁴). Pri vytvorení vynálezu zamestnancom vysokej školy je často spolupôvodcom predmetu duševného vlastníctva aj študent vysokej školy, najmä študent 3. stupňa vysokškolského štúdia - doktorand. Študent vysokej školy, ktorý sa podieľa na vytvorení vynálezu spolu so zamestnancom vysokej školy, nemá voči vysokej škole rovnaké práva a povinnosti podľa zákona a v praxi môžu vzniknúť rôzne situácie, ktoré je potrebné riešiť. Obdobne je potrebné riešiť aj situácie, ktoré vznikajú pri vytvorení predmetu autorského práva⁵ podľa Autorského zákona⁶ študentom vysokej školy.

VYTVORENIE PREDMETU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA ALEBO PREDMETU AUTORSKÉHO PRÁVA ŠTUDENTOV VYSOKEJ ŠKOLY

Ako už bolo uvedené, v praxi môžu nastať viaceré situácie, ktoré musí vysoká škola riešiť vo vzťahu ku študentom, ako autorom predmetov autorského

práva alebo pôvodcom predmetov priemyselného vlastníctva. Tieto situácie obvykle rieši špecializované pracovisko vysokej školy, ktoré má v kompetencii riadenie celého procesu transferu technológií na vysokej škole (Centrum pre transfer technológií, Know-how centrum, Kancelária spolupráce s praxou a pod.). Ak takéto pracovisko nie je na vysokej škole zriadené, ostáva riešenie tejto problematiky na právnom oddelení vysokej školy. Výhodou je, pokiaľ má vysoká škola prijatú smernicu pre oblasť nakladania s duševným vlastníctvom, kde je problematika študenta, ako pôvodcu/spolupôvodcu, resp. autora/spoluautora upravená.

V praxi sa najčastejšie môžeme stretnúť s týmito situáciami, ktoré je nutné na pôde vysokej školy riešiť:

1. V prípade, ak študent vysokej školy spolupracuje so zamestnancom vysokej školy na výskume (tvorivé vedecké bádanie vysokej školy⁷), ktorého výsledkom je predmet priemyselného vlastníctva a študent nemá s vysokou školou uzatvorenú žiadnu pracovnú zmluvu, je potrebné, aby s vysokou školou uzatvoril jeden z dvoch typov zmlúv, z dôvodu právnej čistoty pri prípadnej komercializácii⁸ predmetu priemyselného vlastníctva. Ide o:

- a. Zmluvu o prevode práva, ktorou študent vysokej školy prevádza právo na riešenie⁹ predmetu priemyselného vlastníctva na vysokú školu, pričom sa tak môže stať za dohodnutú odmenu alebo bezodplatne. V zmluve je potrebné taktiež dohodnúť postup (dodatocné finančné vyrovnanie) pri prípadnom prínose z využívania predmetu priemyselného vlastníctva.
- b. Zmluvu o vypořiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného vlastníctva, na základe ktorej sa študent vysokej školy stáva spolumajiteľom¹⁰ predmetu priemyselného vlastníctva. Zmluva určuje najmä percentuálnu výšku spolumajiteľského podielu študenta vysokej školy a taktiež ďalšie práva a povinnosti týkajúce sa zabezpečenia priemyselnoprávnej ochrany, spôsobu komercializácie, rozdelenia prípadného prínosu z využívania predmetu priemyselného vlastníctva a spôsobu financovania vzniknutých nákladov.

2. V prípade, ak študent vysokej školy spolupracuje so zamestnancom vysokej školy na výskume (tvorivé vedecké bádanie vysokej školy), ktorého výsledkom je predmet priemyselného vlastníctva a študent má s vysokou školou uzatvorenú pracovnú zmluvu, ktorá sa týka daného výskumu (napríklad študent je zamestnaný na projekte, ktorého je vysoká škola riešiteľom), je študent vysokej školy v pozícii zamestnanca vysokej školy. V danom prípade sa aplikuje zákonná úprava a postup, ktorý určuje smernica vysokej školy o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva zamestnancom vysokej školy, ak takouto smernicou vysoká škola disponuje.

3. V prípade, ak študent vysokej školy samostatne vytvoril počas svojho štúdia na vysokej škole predmet priemyselného vlastníctva (napr. v rámci dizertačnej práce), nie je povinný uzatvoriť s vysokou školou žiadnu zmluvu a je na jeho vlastnom rozhodnutí, akým spôsobom zabezpečí ochranu vzniknutého predmetu priemyselného vlastníctva. Vysoká škola nemá voči danému predmetu priemyselného vlastníctva majetkové práva.

4. V prípade, ak študent vysokej školy spolupracuje so zamestnancom vysokej školy na výskume (zákazový výskum¹¹, spoločný výskum¹²), ktorého výsledkom môže byť predmet priemyselného vlastníctva a študent nemá s vysokou školou uzatvorenú žiadnu pracovnú zmluvu, je potrebné, aby vysoká škola upravila práva študenta vysokej školy pred uzatvorením takejto zmluvy z dôvodu deklarovania právnej čistoty v zmluve.

5. V prípade, ak študent vysokej školy ukončí štúdium na vysokej škole (bez ohľadu na skutočnosť či úspešne alebo nie), teda prestane byť študentom vysokej školy, nastáva nasledovné:

- a. pôvodcovské práva na podaných prihláškach predmetov priemyselného vlastníctva zostávajú zachované a taktiež zostávajú v platnosti všetky uzatvorené zmluvy, ak neboli ukončené, zmenené alebo doplnené a ich dodržiavanie musí rešpektovať vysoká škola aj bývalý študent vysokej školy, týka sa to aj prípadnej mlčanlivosti;
- b. bývalý študent nemôže bez súhlasu vysokej školy

ly využívať predmet priemyselného vlastníctva pri svojom uplatnení v ďalšom zamestnaní, a to v prípadoch uvedených v bode 1. a 2. tohto článku. V prípade, ak má bývalý študent záujem o využívanie daného predmetu priemyselného vlastníctva je potrebné uzatvoriť s vysokou školou licenčnú zmluvu alebo inú vhodnú zmluvu.

6. V prípade, ak študent vysokej školy vytvorí na splnenie svojich študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k škole školské dielo podľa Autorského zákona, je tento študent vysokej školy, ako autor školského diela, povinný na návrh školy uzavrieť so školou nevýhradnú a bezodplatnú licenčnú zmluvu o použití školského diela spôsobom, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, ak to možno od autora (študenta vysokej školy) školského diela spravodlivo požadovať. Ak študent vysokej školy, ako autor školského diela, odmietne licenčnú zmluvu uzatvoriť, môže sa škola domáhať, aby obsah licenčnej zmluvy určil súd.

7. V prípade, ak študent vysokej školy spolupracuje (nejde o školské dielo) so zamestnancom vysokej školy, pričom výsledkom spolupráce je predmet autorského práva, je potrebné so študentom vysokej školy, ako spoluautorom, dohodnúť postup pri prípadnej komercializácii (udelení licencie) predmetu autorského práva tretím osobám.

Je dôležité si uvedomiť, že študent vysokej školy nie je v pozícii zamestnanca vysokej školy (ak nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu s vysokou školou), a preto nevytvoril zamestnanecké dielo podľa Autorského zákona na splnenie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu. Z uvedeného vyplýva, že majetkové práva vykonáva študent vysokej školy sám. V prípade zamestnanca vysokej školy vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ. Pri výkone majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom nesmie autor udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a autor je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

8. V prípade, ak študent vysokej školy samostatne

vytvoril na vysokej škole predmet autorského práva (napr. v rámci súťaže Hackathon, kde je vysoká škola organizátor alebo spoluorganizátor a nejde o školské dielo), nie je povinný uzatvoriť s vysokou školou žiadnu zmluvu a je na jeho vlastnom rozhodnutí, akým spôsobom zabezpečí ochranu vzniknutého predmetu autorského práva. Z praxe sú známe situácie, keď je súťaž organizovaná na pôde vysokej školy, pričom vysoká škola nie je organizátor, je iba spoluorganizátor. Súťaž je organizovaná pod hlavičkou medzinárodného projektu alebo medzinárodnej organizácie, kde sú vopred dané podmienky upravujúce využitie výsledkov súťaže tretou stranou, pričom tieto podpisujú účastníci súťaže vopred pri registrácii, resp. na začiatku súťaže. Tieto podmienky sú obvykle spracované v anglickom jazyku a ich obsah je ťažko zrozumiteľný pre účastníkov súťaže neznalých problematiky ochrany a využívania práv duševného vlastníctva. Tu sa odporúča, aby vysoká škola, prostredníctvom svojich zamestnancov znalých danej problematiky, vysvetlila účastníkom súťaže tieto podmienky, a tým zamedzila vzniku možných problémov z dôvodu neznalosti alebo neporozumenia. Nepostačuje, ak študent vysokej školy dostane len nejakú cenu (finančnú, nefinančnú), keďže z hľadiska zákona by so študentom mala byť uzatvorená, napríklad Zmluva o vytvorení diela a následne licenčná zmluva, ak pôjde o ďalšie využívanie predmetu autorského práva tretou osobou.

Vyššie uvedené situácie sú viazané na samotný moment vytvorenia predmetu duševného vlastníctva. Právne vyriešenie vzťahov pôvodcov/autorov a vysokej školy v momente vytvorenia predmetu duševného vlastníctva je základom pre nastavenie celého procesu transferu technológií. Kroky, ktoré sa v celom procese transferu technológií realizujú, vyžadujú právnu čistotu majiteľských a pôvodcovských vzťahov. Nie je možné bez toho požiadať o ochranu predmetu duševného vlastníctva, publikovať o ňom alebo ho komercializovať.

Z praxe je možné konštatovať, že študenti vysokých škôl, ako pôvodcovia/autori alebo spolupôvodcovia/spoluautori, sú obvykle kľúčovými partnermi pre pracoviská transferu technológií na vysokých školách. Oni sú zdrojom technických informácií o predmet-

nom výsledku výskumu a majú potenciál byť partnerom komercializácie predmetného výsledku výskumu do praxe, napríklad formou založenia spin-off spoločnosti. Je možné konštatovať, že majú veľký záujem a potrebu výsledok svojej tvorivej práce reálne uplatniť do praxe. Svoje postavenie, ako autor alebo pôvodca, vnímajú s určitou hrdosťou a uvedomujú si potenciál tohto statusu aj pri vstupe na trh práce.

Ako už bolo uvedené, nastavenie vzťahov medzi vysokou školou a študentom nekončí okamihom jeho ukončenia štúdia na vysokej škole. Je preto potrebné mať na študenta kontakt (e-mail, telefón), kde je možné ho kontaktovať počas celej životnosti predmetu duševného vlastníctva, informovať ho o tom, ako proces transferu technológií pokračuje a pod. Komunikácia a udržiavanie kontaktov s tvorivými študentami je zároveň vnímaná ako dobrý nástroj pre vysokú školu na zabezpečenie si novej ďalšej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v budúcnosti.

PRÍKLAD Z PRAXE, KDE JE POPÍSANÁ KONKRÉTNÁ SITUÁCIA, KTORÁ NASTALA A BOLO POTREBNÉ JU RIEŠIŤ

Študent vysokej školy (doktorand) spracovával záverečnú dizertačnú prácu, ktorej téma bola navrhnutá zo strany externej spoločnosti, pričom táto spoločnosť umožnila študentovi využívanie jej zariadení, prípadne konzultáciu témy s jej zamestnancami, avšak bez poskytnutia konkrétnej finančnej podpory. Na základe rozsiahleho vedeckého výskumu, pokusov a testovaní, vyriešila dizertačná práca študenta zložitý technický problém, ktorý študent považoval za nový s ohľadom na predchádzajúci stav techniky. Študent pred zverejnením dizertačnej práce oslovil pracovisko vysokej školy venujúce sa transferu technológií, ktorého zamestnanci mu poskytli informácie o možnosti ochrany nového riešenia (vynálezu) v pozícii študenta vysokej školy (bod 3). Študent potvrdil, že dizertačnú prácu a celý výskum vykonal sám, avšak využil možnosť použitia zariadení vysokej školy a aj externej spoločnosti a taktiež konzultoval niektoré časti práce so zamestnancom vysokej školy a zamestnancom externej spoločnosti. Externá spoločnosť na základe výsledkov vedeckého výskumu požadovala voči študentovi priznanie majetko-

vých práv k danému riešeniu, keďže navrhla tému a študent mohol využiť jej zariadenia. Skutočnosť, že externá spoločnosť navrhla tému dizertačnej práce a umožnila využitie zariadení bezodplatne, nezakladá dôvod na priznanie majetkových práv k riešeniu, keďže celý vedecký výskum vykonal študent sám. Fakt, že sa študent podieľal na vytvorení vynálezu svojou vlastnou tvorivou činnosťou, ho označilo za jediného pôvodcu vynálezu, ktorému patrí právo na riešenie, vrátane práva podať prihlášku. V prípade, ak externá spoločnosť bude mať záujem komerčne využívať vynález, je potrebné, aby uzatvorila so študentom, ako jediným pôvodcom vynálezu, licenčnú zmluvu na využitie vynálezu.

Zároveň, dizertačná práca študenta je považovaná za školské dielo podľa Autorského zákona (bod 6), ktoré študent vytvoril na splnenie svojich študijných povinností a študent je povinný na návrh školy uzavrieť so školou nevýhradnú a bezodplatnú licenčnú zmluvu o použití školského diela spôsobom, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Študent túto licenčnú zmluvu podpísal, na základe čoho má vysoká škola právo informovať o výsledkoch jeho práce a prezentovať jeho školské dielo verejnosti, nie však právo nakladať s jeho výsledkom výskumu (vynálezom).

Poznámka:

V prípade, ak by externá spoločnosť poskytla študentovi vysokej školy finančné prostriedky na výskum, ktorý bude realizovaný v rámci dizertačnej práce, je potrebné, z hľadiska právnej istoty, aby študent a externá spoločnosť podpísali zmluvu, ktorá špecifikuje využitie daných finančných prostriedkov a taktiež zafinancuje prípadné spolumajiteľstvo na vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva.

ZÁVER

Tento príspevok stručne a vecne popísal základné situácie, ktoré môžu nastať a ktoré je potrebné riešiť v oblasti transferu technológií vo vzťahu vysoká škola a študent vysokej školy. Každá z vyššie uvedených situácií má svoje špecifiká a nie je možné stanoviť jednoznačnú šablónu postupu.

Je možné definovať potrebné zmluvy, ich základný

obsah. Celkovo je ale potrebné ku každému z týchto prípadov pristupovať samostatne, s vysokou mierou trpezlivosti a empatie. Študenti obvykle prvýkrát vstupujú do procesu transferu technológií, nerozumejú ešte tejto problematike a potrebujú byť vedení tak, aby celému procesu porozumeli, prijali jeho podmienky a uvedomili si prínos transferu technológií, či už finančný, alebo nefinančný, pre nich, ako pôvodcov/autorov, ale najmä prínos pre spoločnosť.

Poznámky:

¹Duševné vlastníctvo je „majetok“ nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti.

Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti: autorské právo a práva súvisiace s autorským právom a právo priemyselného vlastníctva.

² Predmet priemyselného vlastníctva je najmä vynález, technické riešenie, vonkajšia úprava výrobkov – dizajn, topografia polovodičových prvkov. Medzi predmety priemyselného vlastníctva patria aj ochranné známky a označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.

³ Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších právnych predpisov.

⁴ Predmet priemyselného vlastníctva vytvorený v zamestnaneckom režime je najmä zamestnanecký vynález, zamestnanecké riešenie, zamestnanecký dizajn, topografia polovodičového výrobku alebo ochranná známka.

⁵ § 3 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon: Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslom, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

⁶ Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

⁷ § 1 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Hlavnou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní ich poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v súlade s potrebami spoločnosti a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť.

⁸ Komerčializácia je proces vedúci k finančnému zhodnoteniu vzniknutého výsledku výskumu a vývoja. Samot-

ná komerčializácia 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). (zdroj: https://www.unipo.sk/public/media/37042/Dusevne_vlastnictvo_a_transfer_tehnologii_1.pdf)

⁹ Napr. § 12 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon): Prechod a prevod práva na riešenie.

¹⁰ Napr. § 20 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon): Spolumajiteľský podiel k patentu sa odvodzuje od rozsahu práva na riešenie, ak sa spolumajitelia patentu nedohodnú inak.

¹¹ Pod pojmom zákazkový výskum sa myslí realizácia výskumu so špecifikovanou výskumnou úlohou zhotoviteľom (vysoká škola) na základe požiadaviek objednávateľa (tretia osoba) a úprava súvisiacich práv a povinností zmluvných strán. Alebo: výskum realizovaný za účasti vysokej školy (zhotoviteľom) na základe objednávky objednávateľa (tretej osoby, najčastejšie externého partnera z praxe) a zmluvy upravujúcej práva a povinnosti zmluvných strán.

¹² Pod pojmom spoločný výskum sa myslí realizácia výskumu spoločne formou riešenia výskumnej úlohy partnermi (vysoká škola, tretia osoba) a úprava súvisiacich práv a povinností partnerov.

Literatúra:

https://nptt.cvtisr.sk/sk/transfer-technologie.html?page_id=286

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

<https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest>

Autori:

Ing. Andrea Čorejová, PhD., Centrum pre transfer technológií, Univerzitný vedecký park, Žilinská univerzita v Žiline

JUDr. Lucia Rybanská, Know-how centrum, Slovenská technická univerzita v Bratislave