

ROZHODOVANIE PREDCHÁDZAJÚCE ZALOŽENIU UNIVERZITNEJ SPIN-OFF ALEBO SPIN-OUT SPOLOČNOSTI

Problematika komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného vo vedeckovýskumných inštitúciách (VVI) prostredníctvom založenia novej spoločnosti je komplexná, pričom procesy s ňou spojené nie sú v prostredí VVI plne ustálené. Z tohto dôvodu CVTI SR v rámci implementácie projektu NITT SK II pristúpilo k vypracovaniu štúdie, ktorej nosnou časťou bude model zakladania a rozvoja spin-off/spin-out spoločností v prostredí slovenských VVI. Úvodnou časťou zamýšľaného modelu je fáza rozhodovania o komercializácii prostredníctvom založenia novej spoločnosti a výber typu tejto spoločnosti, teda či pôjde o spin-off alebo spin-out. Predkladaný článok v tomto kontexte predstavuje prvotné zhrnutie naformulovaných záverov a odporúčaní pre centrá transferu technológií (CTT), ktoré budú ďalej rozpracované a doplnené do podoby vnútorne konzistentného a uceleného modelu komercializácie duševného vlastníctva založením novej spoločnosti.

PRIEBEH KLASICKÉHO TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Proces klasického transferu technológií z verejných alebo štátnych vedeckovýskumných inštitúcií do praxe typicky prebieha v troch po sebe nasledujúcich fázach:

- 1. identifikácia technológie na základe písomného oznámenia pôvodcu (zamestnanca VVI) a jej následné posúdenie,
- 2. ochrana technológie ako duševného vlastníctva danej VVI,
- 3. komercializácia technológie.

Prvé dve fázy sa spravidla realizujú pomerne štandardizovaným spôsobom, ktorý je dobre známy a uplatňovaný všetkými centrami transferu technológií na slovenských VVI, pričom na viacerých z nich je upravený aj v prijatých interných smerniciach. Naopak, komercializácia ako najvýznamnejšia fáza transferu technológií, ktorou sa tento proces završuje, si často vyžaduje kreatívny a flexibilný prístup. O spôsoboch a možnostiach jej realizácie v podmienkach SR ešte aj v súčasnosti prebieha živá diskusia medzi pracovníkmi CTT, Centrom vedecko-technických informácií SR a kompetentnými orgánmi štátnej správy. Otvorenosť a aktuálnosť tejto

problematiky nás priviedla k spracovaniu tohto článku, v rámci ktorého sa pokúsime naformulovať niektoré základné predstavy spojené s komercializáciou technológií vytvorených na VVI prostredníctvom založenia súkromnej spoločnosti. Technológiou v našom kontexte je predmet duševného vlastníctva (PDV), ktorý môže byť transferovaný do iného subjektu, teda najmä vynález, technické riešenie, dizajn alebo softvér.

Po prijatí oznámenia o vytvorení PDV zodpovední pracovníci CTT zhodnotia možnosti jeho ochrany a komerčný potenciál. Tento úkon sa označuje ako evaluačný proces, pričom jeho výsledkom je evaluačná správa a stanovisko CTT určené pre štatutárneho zástupcu VVI, na základe ktorého si VVI uplatní alebo neuplatní právo na dané duševné vlastníctvo. V prípade neuplatnenia práva zo strany VVI prechádza toto právo na pôvodcov, ktorí s ním môžu ďalej nakladať ako so svojím majetkom. Pokiaľ sa v rámci evaluácie neidentifikuje neprekonateľná prekážka pre zabezpečenie ochrany daného PDV a zároveň sa vyhodnotí jeho komerčný potenciál ako relevantný, CTT odporučí uplatnenie práva na tento PDV a navrhne stratégiu jeho ochrany a komercializácie, teda kroky, ako plánuje s týmto duševným vlastníctvom nakladať. Predmety duševné-

ho vlastníctva možno komercializovať (transferovať do praxe) najmä nasledovnými spôsobmi:

- jednorazový prevod výlučných práv (predaj),
- licencovanie,
- založenie súkromnej spoločnosti, v ktorej sa bude duševné vlastníctvo určitým spôsobom zhodnocovať (spin-off/spin-out).

SPIN-OFF VS. SPIN-OUT

Vzhľadom na zameranie predkladaného článku sa ďalej budeme venovať najmä komercializácii prostredníctvom zakladania súkromných spoločností, takzvaných spin-off alebo spin-out firiem s nevyhnutnými presahmi do oblasti licencovania. V úvode tejto časti je najmä potrebné vysvetliť chápanie oboch pojmov a poukázať na rozdiely medzi nimi. V oboch prípadoch ide o založenie samostatne hospodáriacej jednotky v zmysle obchodného zákonníka, teda o súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť alebo ktorúkoľvek inú z možných foriem, ktorú pripúšťa zákon.

Spin-off

Hlavný rozdiel medzi spin-off a spin-out je z nášho pohľadu najmä v majetkovom vstupe VVI do zakladanej spoločnosti a do istej (dohodnutej) miery aj vplyv na rozhodovacie procesy. Univerzita alebo akákoľvek VVI sa v tomto prípade stáva riadnym zakladajúcim spoločníkom firmy so všetkými prislúchajúcimi právami i povinnosťami.

Spin-out

Na rozdiel od spin-off, spin-out spoločnosť je plne autonómny subjekt, nezávislý majetkovo aj v rozhodovaní od inštitúcie, na ktorej bol PDV vytvorený. Ten sa do spoločnosti zvyčajne dostáva prostredníctvom štandardného licenčného procesu podobne, ako je to v iných prípadoch licencovania duševného vlastníctva. Zatiaľ čo v prípade spin-off nie je nutné, aby bol PDV chránený (napr. patentom, úžitkovým vzorom alebo zapísaným dizajnom), v prípade spin-out je to vo väčšine prípadov nutná podmienka, aby mohol byť realizovaný niektorý zo spôsobov prenosu práv na zakladanú firmu (licencia, predaj DV). Vo všeobecnosti možno zakladanie spin-out spoločnosti považovať za jednoduchší spôsob z hľadiska administratívnej náročnosti, nakoľko nedochádza k uplatňovaniu procesov spojených

s (verejným alebo štátnym) akademickým prostredím, no nemusí to platiť všeobecne a existujú príklady, kde boli zabezpečené opatrenia na zjednodušenie tohto procesu.

Licencia alebo spin-off/spin-out?

Zo skúseností zahraničných aj slovenských CTT vyplýva, že v úvodnej fáze komercializácie neexistuje na túto otázku jednoznačná odpoveď, nakoľko je náročné identifikovať objektívne kritériá, ktoré by pomohli prikloniť sa k jednej alebo druhej alternatíve. Môže byť rovnako náročné nájsť existujúcu firmu, ktorá je ochotná investovať do novej technológie vytvorenej na základe PDV, jej ďalšieho vývoja, testovania a následného adaptovania, ako založiť novú firmu, ktorá bude viesť takúto novú technológiu komerčne zhodnotiť. Rozhodovanie preto nebude jednoduché a nie je ani nutné, aby sa tak dialo hneď v prvom kroku. Cieľom je vytvorený PDV komercializovať, spôsob je druhoradý. Je dobré si však načrtnúť možné trajektórie, ktoré k tomuto cieľu povedú. Pri tom treba brať ohľad na viacero skutočností, ako napríklad:

- zapojenie pôvodcov do procesu (sú ochotní participovať na niektorom zo spôsobov, respektíve je ich participácia potrebná?),
- existujúce preporenia s hospodárskou sférou (kontakty a skúsenosti s firmami, investormi),
- vybudovaná infraštruktúra centra transferu technológií (má CTT skúsenosti, históriu a ľudský kapitál schopný aplikovať oba spôsoby alebo len niektorý z nich?).

Toto sú len niektoré skutočnosti, ktoré je potrebné pri rozhodovaní zohľadniť.

Spin-off alebo spin-out?

Podobne ako v predošlom prípade, nie je možné jednoznačne povedať, ktorý spôsob je vhodnejší. Súvisí to najmä s vybudovanými štruktúrami danej VVI a skúsenosť s niektorým zo spôsobov. Založenie spin-out súkromnou osobou a následné licencovanie PDV do novovzniknutej firmy môže byť jednoduchšie ako absolvovať zložitý proces v univerzitnom prostredí pri zakladaní spin-off. Napriek tomu môže daná inštitúcia preferovať práve tento spôsob z dôvodu väčšej kontroly, aktívneho zapojenia sa do riadenia a ovplyvňovania života začínajúceho podnikateľského subjektu. Niektoré univerzity majú na tento účel založené dcérske firmy, ktoré výrazne eliminujú zložitost' zakladania spin-off spoločností.

Preto konečné rozhodnutie závisí aj od týchto faktorov.

AKO MÔŽE DÔJSŤ K ZALOŽENIU SPIN-OFF/SPIN-OUT

1. Pôvodca PDV prejavil záujem o komercializáciu prostredníctvom založenia súkromnej spoločnosti

- CTT vyzve pôvodcu, aby predložil podnikateľský zámer. Ten by mal obsahovať také skutočnosti, ako biznis model (akým spôsobom sa bude PDV komerčne zhodnocovať), spôsob získania ľudského a finančného kapitálu (odkiaľ budú pochádzať osoby schopné viesť podnik a finančné zdroje, ktoré jeho chod zabezpečia), časový plán (kroky na najbližšie obdobie, ktoré povedú k založeniu a naštartovaniu činnosti novej spoločnosti).
- Pôvodca vypracuje a predloží tento plán na posúdenie CTT, ktoré v mene VVI naformuluje stanovisko k realizovateľnosti podnikateľského zámeru. V prípade, že je stanovisko pozitívne, dôjde k rozhodovaniu o forme založenia nového subjektu (spin-off alebo spin-out). V prípade, že sa VVI chce stať jedným zo spoločníkov novej firmy, prístupí sa ku krokom smerujúcim k založeniu spin-off. Ak VVI nemá záujem sa majetkovo podieľať na novom podniku, pôvodca si môže založiť firmu samostatne a VVI mu následne udelí licenciu na využívanie PDV alebo mu práva jednorazovo prevedie, pôjde teda o spin-out.
- V prípade, že pôvodca nepredložil zámer, ktorý sa javí ako reálne vykonateľný, CTT môže autonómne alebo s jeho asistenciou vypracovať nový zámer, ktorý bude podkladom pre potenciálnych záujemcov o komerčné využitie PDV prostredníctvom založenia firmy. Inými slovami bude hľadať subjekty schopné a ochotné podieľať sa na založení a vedení firmy zhodnocujúcej dané duševné vlastníctvo (venture capital, seed capital, business angels spoločnosti).

2. Inštitúcia (majiteľ PDV) sa rozhodla založiť spin-off/spin-out

- Na základe zváženia viacerých faktorov môže CTT rozhodnúť, že komercializáciu bude realizovať prostredníctvom založenia novej spoločnosti. V tomto prípade pripraví vlastný podnikateľský zámer pre potenciálnych záujemcov z radov súkrom-

ného sektora (business angels, investori) a tento zámer spoločne s opisom PDV im predstaví a ponúkne. Opätovne sa bude rozhodovať, ktorej forme (spin-off/spin-out) dá VVI prednosť.

PROCES ZAKLADANIA SPIN-OUT

V prípade komercializácie formou spin-out môžeme hovoriť z pohľadu majiteľa PDV, ale aj zakladateľa novej spoločnosti, o forme licencie. Špecifickosť spočíva práve v existencii subjektu mimo právnych vzťahov s VVI, ktorému bude dané duševné vlastníctvo licencované. Prvotnou podmienkou pre tento vzťah je založenie súkromnej spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka, ktorý bude vykonávať všetky aktivity smerujúce ku komercializácii PDV v jeho danom štádiu. Zakladateľom alebo vlastníkom tejto spoločnosti je záujemca o komercializáciu daného PDV. Môže to byť, napríklad vedecký pracovník – pôvodca duševného vlastníctva, študent spĺňajúci podmienky (právna spôsobilosť), ale aj osoba mimo priameho vzťahu s VVI, ktorá je schopná zabezpečiť jeho komercializáciu.

Hoci oficiálne uzatvorenie licenčnej zmluvy si vyžaduje existenciu súkromnej spoločnosti, pri samotnom začiatku komercializácie touto formou to nie je nutné. Môže sa tak diať aj úvodnými rozhovormi so záujemcami o založenie spin-out, v rámci ktorých sa začnú dohadovať kontúry budúcej spolupráce a fungovania celého projektu. V konečnom dôsledku, nutnou podmienkou začatia oficiálnych rozhovorov je, aby záujemca predstavil zámer, v ktorom popíše svoju predstavu o fungovaní novej spoločnosti – biznis model, realizačný tím a časový plán najbližších krokov. V prípade, že tento zámer bude pracovníkmi CTT považovaný za realizovateľný, môže sa prejsť ku konkrétnym krokom, smerujúcim k založeniu novej spoločnosti a udeleniu licencie.

Podnikateľský zámer pre spin-out

Podnikateľský zámer predstavuje základný dokument obsahujúci predstavu záujemcu o založení spin-out, o nakladaní s duševným vlastníctvom spôsobom vedúcim k jeho úspešnej komercializácii a uvedení na trh. Okrem údajov o samotnom záujemcovi obsahuje časti týkajúce sa predmetu činnosti a popisu, akým spôsobom bude duševné vlastníctvo využívané, aby prinášalo finančné benefity (biznis model). Dôležitou súčasťou je uvedenie časového rámca a poradia, v akom sa budú

vykonávať jednotlivé kroky od založenia spoločnosti až po vstup na trh, prípadne aj niektoré kroky po tejto fáze. Taktiež sa nesmie opomenúť miesto realizácie podnikateľského zámeru. Táto časť môže byť pomerne dôležitá s ohľadom na vykonávanie a prepojenie činnosti s VVI, kde bolo duševné vlastníctvo vytvorené (využívanie kapacít a priestorov inštitúcie). Veľmi dôležitou časťou je poznanie trhového prostredia, na ktoré sa má vstúpiť (marketingová analýza). Mat' relevantné informácie o konkurencii a príbuzných riešeniach vrátane ich pozície na trhu je nevyhnutné. Taktiež k tomu prislúcha predstava o želannej budúcej pozícii produktu vytvoreného na základe licencovaného duševného vlastníctva (aký podiel na trhu plánuje záujemca dosiahnuť). Pozná záujemca silné a slabé stránky nielen daného PDV, ale aj trhové riziká vyplývajúce z neho? Akým spôsobom sa bude snažiť riešiť tieto skutočnosti? Asi najpodstatnejšiu časť celého zámeru predstavuje kapitál spoločnosti. A to ako finančný, tak i ľudský. Je kľúčové mať k dispozícii vhodný tím, ktorý je schopný realizovať všetky potrebné činnosti smerujúce k úspešnej komercializácii. V tejto časti môže nastať problém, ak sa na chode spoločnosti budú podieľať pôvodcovia alebo iní zamestnanci materskej inštitúcie. V tom prípade je potrebné mať dopredu identifikované riziká súvisiace s prítomným konfliktom záujmov a spôsob, ako ho vyriešiť (napr. zavedením obmedzenia na vykonávanie prác v prospech spin-outu v pracovnom čase vykazovanom pre VVI). Samozrejme bez finančného kapitálu to nepôjde, preto je nutné identifikovať zdroj volných peňažných prostriedkov určených na prevádzku a fungovanie novozałożenej spoločnosti (vlastné prostriedky, pôžičky, vstup investorov).

Vypracovanie licenčnej zmluvy

Licenčná zmluva predstavuje vzťah medzi poskytovateľom (majiteľom vynálezu, na ktorý žiadal/získal ochranu niektorou formou ochrany duševného vlastníctva) a nadobúdateľom, ktorý má záujem PDV využívať. Okrem štandardných súčastí zmlúv sa v licenčnej zmluve riešia najmä nasledovné skutočnosti: predmet zmluvy, spôsoby použitia predmetu, rozsah licencie, odmena a časové hľadisko alebo trvanie zmluvy.

Predmetom zmluvy v tomto prípade je udelenie práva využívať duševné vlastníctvo za podmienok uvedených v zmluve. Rozsah licenčnej zmluvy je určený z viacerých hľadísk, a to najmä možnosť využitia daného du-

ševného vlastníctva, exkluzivity (výhradná, nevýhradná zmluva), geografického rozsahu (pre ktoré krajiny je predmet duševného vlastníctva možné využívať) a časového hľadiska (na dobu ochrany predmetu duševného vlastníctva, prípadne iné obdobie). Zmluvné strany si zároveň dohadujú podmienky odmeny za využívanie PDV, a to ako vo finančnom vyjadrení (percentuálne alebo paušálne platby), tak aj spôsob a časové hľadisko vyplácania. V tejto časti by malo byť zároveň dohodnuté, ktorá zo strán znáša náklady súvisiace s udržiavaním ochrany PDV. Spravidla sa tiež upraví možnosť nahliadnutia do tých častí účtovníctva spin-outu, ktoré súvisia s evidenciou príjmov vyplývajúcich z využívania duševného vlastníctva, aby bolo možné zhodnotiť efektívnosť a dôvodnosť jeho využívania. Časť o trvaní zmluvného vzťahu rieši najmä odkedy dokedy platia povinnosti a záväzky vyplývajúce zo zmluvy, ale aj možnosti vypovedania a odstúpenia od zmluvy.

Treba podotknúť, že ponúknutý stručný prehľad reflektuje iba niektoré, podstatné časti licenčnej zmluvy. Tú je nutné prispôbiť osobitým podmienkam pre každý PDV individuálne a zohľadniť jeho špecifiká.

ZÁVER

Vzhľadom na komplexnosť a otvorenosť problematiky komercializácie PDV prostredníctvom založenia spoločnosti si jej zvládnutie a adaptácia do prostredia jednotlivých VVI na Slovensku vyžaduje podporu aj z národnej úrovne. CVTI SR ako subjekt dlhodobopôsobiaci v tejto oblasti za týmto účelom pristúpilo k spracovaniu odborného dokumentu – modelu zakladania a rozvoja spin-off/spin-out spoločností. Pôjde o jeden z výstupov národného projektu NITT SK II, pričom medzi ďalšie výstupy bude patriť aj vzorová interná smernica o spin-off/spin-out spoločnostiach a súvisiace vzorové zmluvy. Všetky uvedené aktivity sú zamerané na podporu korektne realizovanej komercializácie DV vytvoreného na VVI a odstránenie prekážok brániacich jej uskutočneniu. Sledovaným cieľom je pritom zvýšenie počtu úspešných prípadov transferu technológií, čo je nielen dlhodobou snahou CVTI SR, ale celej komunity pracovníkov pôsobiacich v oblasti transferu technológií na Slovensku.

Autori:

Ing. Silvester Salis

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.