

# ANALÝZA ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV PREVODU PRÁV PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA V PROSTREDÍ VEREJNÝCH VEDECKOVÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ

ABSTRAKT V závere roka 2022 sa Univerzite Komenského v Bratislave spoločne s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Masarykovou univerzitou v Brne podarilo formou prevodu práv k duševnému vlastníctvu komercializovať spoločný vynález, pričom v rámci slovenských univerzít išlo o prvý oficiálny prevod práv duševného vlastníctva. Vzhľadom na komplexnosť celého procesu bola nevyhnutná koordinovaná spolupráca všetkých zúčastnených strán. V predkladanom článku sa zameriavame na vybrané otázky súvisiace s procesom prevodu duševného vlastníctva z prostredia verejnej vysokej školy do zahraničnej súkromnej spoločnosti s dôrazom na právne a ekonomické aspekty procesu. Ide najmä o posúdenie možnosti nakladania s duševným vlastníctvom univerzity či zaradenie duševného vlastníctva, ktoré bolo predmetom prevodu, do majetku univerzity. Okrem uvedeného sa v článku venujeme aj ďalším otázkam, a to najmä krokom, ktoré nasledovali po uzatvorení zmluvy o prevode duševného vlastníctva vrátane rozdelenia odmeny vzhľadom na zákonné a skoršie zmluvné záväzky, ktorými bola Univerzita Komenského v Bratislave viazaná.

ABSTRACT At the end of 2022, Comenius University in Bratislava, together with Pavol Jozef Šafárik University in Košice and Masaryk University

in Brno, successfully commercialized a joint invention through the transfer of intellectual property rights. This marked the first official transfer of intellectual property rights among Slovak universities. Given the intricacies of the entire process, the cooperation of all involved parties played an essential role. The presented article focuses on specific issues related to the transfer process: the transition of intellectual property from a public higher education institution to a foreign private company, with a particular emphasis on legal and economic aspects. The assessment mainly pertains to possibilities for managing the university's intellectual property and the incorporation of the transferred intellectual property into the university's assets. In addition to the aforementioned points, the article also delves into other matters. Notably, it discusses the subsequent steps taken after the intellectual property transfer contract was concluded. This includes the distribution of received sum based on legal and pre-existing contractual obligations that Comenius University in Bratislava was bound by.

## ÚVOD

Za primárne poslanie univerzít sa tradične považuje vzdelávanie študentov a vedecká činnosť zahŕňajúca

generovanie a disemináciu nových vedeckých poznatkov. Napriek tomu, že kľúčovými hráčmi na poli nových technológií sú stále prevažne súkromné spoločnosti, v uplynulých desaťročiach sa smerom komercializácie a monetizácie výsledkov svojho výskumu začali uberať aj univerzity, ktoré môžu byť významným zdrojom inovácií s komerčným potenciálom (Caviggioli et al. 2020; Dahlborg et al. 2017; Pries a Guild, 2011). Môžeme teda povedať, že inovácie sa aj pre univerzity stali aktivitami s potenciálom generovať zisk.

Prenos poznatkov, znalostí, vedomostí alebo výsledkov manifestovaných v podobe určitej inovácie alebo technológie, do spoločenskej a hospodárskej praxe, sa nazýva transfer technológií. V prípadoch, keď dochádza aj k finančnému zhodnoteniu transferovanej technológie, môžeme hovoriť o komercializácii. Ak vynecháme priamy transfer zahŕňajúci zákazkový a spoločný výskum a konzultácie, tak komercializácia sa vo všeobecnosti realizuje prevodom práv duševného vlastníctva, udelením licencie alebo založením súkromnej spoločnosti či už s majetkovým podielom univerzity, alebo bez neho a z toho vyplývajúcim vplyvom na rozhodovacie procesy v spoločnosti (spinoff/spinout) (Sališ a Noskovič, 2022). Na rozdiel od udelenia licencie, keď k zmene nositeľa práv nedochádza a poskytuje sa iba súhlas na využitie daného predmetu priemyselného vlastníctva s rôznou úrovňou exkluzivity a rôznymi platobnými schémami, pri prevode práv dochádza k trvalej zmene majetkových práv, a to spravidla za jednorazovú odplatu. Pri transfere technológií čelia univerzity viacerým prekážkam. Z nich najzreteľnejšou, a dalo by sa povedať, že pre vedecko-výskumné inštitúcie (VVI) príznačnou, je nízky stupeň vývoja technológií (TRL, technology readiness level) vzniknutých na ich pôde. Dôsledkom toho je fakt, že technológie vytvorené na VVI sú iba v zriedkavých prípadoch pripravené na priamy vstup na trh (Pries a Guild, 2011). Ich konverzia na životaschopné a na trhu konkurencieschopné produkty a služby si vyžaduje dodatočné investície v podobe ďalšieho vývoja, či už samotnej technológie alebo následného produktu, poprípade služby, testovania, až po podporu v biznis oblasti (Caviggioli et al., 2020). Táto skutočnosť je obzvlášť

viditeľná v oblasti Life Sciences, kde do hry vstupujú po finančnej, odbornej, ale aj časovej stránke mimoriadne náročné predklinické a klinické testovania alebo rôzne certifikácie, bez vykonania ktorých nie je možné produkt, proces, poprípade službu uviesť na trh (Noskovič, 2021). Väčšinu vyššie spomenutých aktivít spojených so zvyšovaním TRL a následným umiestnením technológie na trh si univerzity a iné VVI nie sú schopné zabezpečiť po vlastnej osi, preto ich komercializácia typicky zahŕňa transfer do súkromných spoločností (Elfenbein, 2007; Pries and Guild, 2011).

Pri komercializácii svojho duševného vlastníctva preferujú univerzity a iné VVI licencovanie, ktoré môže byť z dlhodobého hľadiska, najmä v prípade komerčného úspechu, rentabilnejšie pri súčasnom ponechaní si svojich práv. Navyše, v prípade nevýlučnej licencie je možné súčasné udelenie licencie viacerým stranám. V závislosti od zmluvných podmienok sa finančné plnenie zo strany nadobúdateľa môže viazať na generovanie zisku, čo pre neho znamená menšie riziko a tým pádom väčšiu otvorenosť k dohode. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že udelenie licencie prekonáva neistotu spojenú s komercializáciou rozdelením rizík medzi poskytovateľa a nadobúdateľa licencie.

Ako už bolo spomenuté vyššie, pri predaji práv k predmetu priemyselného vlastníctva dochádza k trvalej zmene vlastníckych práv. Tento spôsob komercializácie spravidla nezohľadňuje úspešnosť technológie na trhu a z toho vyplývajúce budúce zisky. Univerzity ho môžu preferovať najmä v prípadoch, keď má technológia nižšie TRL, poprípade nie je pripravená vstúpiť na trh alebo je nejakým spôsobom riziková (Caviggioli et al., 2020). Pre nadobúdateľa práv predstavuje tento spôsob komercializácie výhodu najmä v možnosti neobmedzeného nakladania s nadobudnutými právami duševného vlastníctva v budúcnosti.

Pravdepodobnosť úspešnosti transferu technológií a výber jeho spôsobu je ovplyvnený množstvom faktorov od vlastností vynálezu a jeho konkurenčnej výhody, cez úroveň TRL, oblasti techniky, robustnosti

patentovej alebo inej priemyselnoprávnej ochrany až po ochotu hlavných aktérov znášať riziká spojené s patentovaním a návratnosťou vynaložených investícií (Caviggioli et al., 2020). V každom prípade, spôsob komercializácie je vždy výsledkom rokovaní a kompromisov, ku ktorým sú partneri ochotní pristúpiť. Nemenej dôležitým v celom procese je strategické plánovanie jednotlivých krokov, počnúc správnym načasovaním podania patentovej alebo inej prihlášky po určenie kanálov a spôsobov, ktorými budú potenciálni záujemcovia kontaktovaní. V oblasti Life Sciences je dôležitosť strategického plánovania ešte zreteľnejšia, keď nesprávne načasovanie ktoréhokoľvek kroku môže úplne zmarit, poprípade významne znížiť pravdepodobnosť komercializácie vynálezu alebo jeho cenu. Plánovanie je však vzhľadom na záväzky univerzít a iných VVI, najmä v oblasti projektov, obmedzené, často až nemožné.

Koncom roka 2022 sa Univerzite Komenského v Bratislave (UK), Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Masarykovej univerzite v Brne (MUNI) podarilo formou prevodu práv komercializovať spoločný vynález. Podstatou uvedeného vynálezu je personalizovaný neinvazívny spôsob predikcie úspešnosti *in vitro* fertilizačného (IVF) procesu, ktorý predstavuje nádej pre neplodné páry.

V rámci slovenských univerzít išlo o prvý oficiálny prevod práv duševného vlastníctva. Tento administratívne náročný proces si vyžadoval koordinovanú spoluprácu všetkých zúčastnených strán, množstvo rokovaní, plánovania, ale aj kompromisov a podpory zo strany vedenia jednotlivých univerzít. Vzhľadom na komplexnosť celého procesu boli v rámci univerzít zapojené viaceré oddelenia či úseky vrátane právneho a ekonomického, pričom na UK celý proces manažovalo Centrum transferu technológií UK (CTT UK). Aj úspešne zrealizovaný prevod práv k predmetu priemyselného vlastníctva poukázal na dôležitosť lokálnych centier transferu technológií, ktorých hlavnou úlohou je správa duševného vlastníctva v majetku univerzít a ďalších VVI a manažovanie jeho komercializácie.

Predkladaný článok sa zameriava na vybrané otázky

súvisiace s prevodom práv k predmetu priemyselného vlastníctva z prostredia verejnej vysokej školy do zahraničnej súkromnej spoločnosti. Príspevok nemá slúžiť ako návod, podľa ktorého je potrebné postupovať, môže však poskytnúť odpovede na viaceré otázky súvisiace s procesom prevodu. Jednotlivé kroky sú usporiadané chronologicky a pre prehľadnosť sú rozdelené do podkapitol. Predmetom článku nebude obsah interných rokovaní zmluvných strán, ani dohody, ktoré boli ich výsledkom.

## OD OZNÁMENIA PÔVODCU PO ZABEZPEČENIE PRIEMYSELNOPRÁVNEJ OCHRANY VYNÁLEZU

Podľa § 11 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) je povinnosťou zamestnancov bezodkladne upovedomiť svojho zamestnávateľa o vytvorení vynálezu, ktorý vznikol v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu a právo na riešenie patrí zamestnávateľovi (zamestnanecký režim). Zamestnanecký režim býva na vysokých školách a iných VVI ďalej upravený vnútornými predpismi, ktoré definujú práva a povinnosti zamestnancov, ale aj zamestnávateľa v súvislosti s ochranou, oznámením, vznikom, zmenou, zánikom a iným nakladaním s právami priemyselného vlastníctva.

Táto povinnosť bola v súlade s patentovým zákonom a vnútorným predpisom upravujúcim nakladanie s právami duševného vlastníctva na UK zo strany pôvodkyne vynálezu splnená. UK ďalej postupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na vynález si v zákonom stanovenej lehote uplatnila právo a vysporiadala nároky, ktoré pôvodkyňa v súvislosti s uplatnením práva vznikli.

Vzhľadom na to, že vynález bol výsledkom vedeckej spolupráce celkovo troch univerzít, medzi jeho spolumajiteľmi bola uzatvorená zmluva o spolumajiteľstve predmetu priemyselného vlastníctva, ktorá obsahovala štandardné ustanovenia upravujúce vzájomné vzťahy, práva a povinnosti k predmetu prie-

myselného vlastníctva a určenie spolumajiteľských podielov.

Keďže nová technológia splňala všetky podmienky na čerpanie prostriedkov z patentového fondu Národného centra transferu technológií SR (PF NCTT SR), ako aj na získanie podpory v rámci národného systému podpory transferu technológií, požiadavky na financovanie správnych poplatkov súvisiacich s podaním patentovej prihlášky a na úhradu služieb patentovej kancelárie boli schválené. Vzhľadom na zjavný komerčný potenciál riešenia sa spolumajitelia dohodli na rozšírení ochrany do zahraničia prostredníctvom medzinárodnej patentovej prihlášky podľa zmluvy o patentovej spolupráci (PCT prihláška), čo bolo opäť podporené CVTI SR a PF NCTT SR.

V zmluve o spolumajiteľstve sa zmluvné strany dohodli, že sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie na komercializáciu predmetu priemyselného vlastníctva a aktívne vyhľadávať potenciálnych nadobúdateľov licencie. Kolegyne z MUNI vďaka svojmu úsiliu aj v časoch vrcholiacej pandémie koronavírusu túto úlohu zvládli a prepojili budúceho nadobúdateľa technológie so všetkými spolumajiteľmi (Bačárová et al., 2023).

## MOŽNOSTI NAKLADANIA S DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM VEREJNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

Pôvodným zámerom UK bola komercializácia vynálezu prostredníctvom udelenia licencie, pričom do úvahy prichádzala aj široko koncipovaná výlučná licencia. Tento spôsob však pravdepodobne nekorespondoval so zámermi budúceho nadobúdateľa, ktorý sa vyjadril, že má záujem o nadobudnutie práv k uvedenému predmetu priemyselného vlastníctva vrátane práv z patentových prihlášok. Vzhľadom na stanovisko budúceho nadobúdateľa bolo nevyhnutné zistiť, či UK ako verejná vysoká škola môže k takémuto kroku pristúpiť.

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmeňovaní a doplnení niektorých zákonov (zákon o VŠ) upravujúci postavenie a poslanie vysokých škôl, ani

zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov (zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií), neobsahujú ustanovenia upravujúce nakladanie s duševným vlastníctvom v majetku verejných vysokých škôl. Podľa zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií sú za majetok považované veci hnutelne a nehnuteľne, pohľadávky a iné majetkové hodnoty, medzi ktoré môžeme zaradiť aj práva duševného vlastníctva, avšak osobitné pravidlá upravujúce nakladanie s právami duševného vlastníctva tu, na rozdiel od nakladania s hnutelným alebo nehnuteľným majetkom, absentujú. Aktuálne platná legislatíva zároveň neobsahuje špecifické ustanovenia, ktoré by verejnú vysokú školu v nakladaní s ich duševným vlastníctvom obmedzovali alebo ho nejakým spôsobom zakazovali, ako je to napríklad v prípade štátnych vysokých škôl, a tak podľa niektorých autorov (Klinka, 2020) môžu verejnú vysokú školu pristúpiť aj k prevodu duševného vlastníctva, ktoré majú vo svojom majetku (podrobnejšie je téma spracovaná v článkoch Klinka, 2020; Bačárová, 2021). Súčasne na UK neexistoval žiaden vnútorný predpis, ktorý by prevod duševného vlastníctva akýmkoľvek spôsobom obmedzoval. Vzhľadom na uvedené, pokračovala Univerzita Komenského v Bratislave v rokovaníach a následne ako spolumajiteľ pristúpila k prevodu duševného vlastníctva.

## ZARAĐOVANIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA DO MAJETKU UNIVERZITY

Základom pre vznik nehmotného majetku z účtovného a následne aj daňového pohľadu je existencia majetkového práva, resp. práva na riešenie duševného vlastníctva. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon o účtovníctve) oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa pritom považujú všetky preukázané priame náklady, ktoré boli vynaložené na vývoj a tiež nepriame náklady, ktoré bezprostredne súviseli s vytvorením nehmotného majetku. Vo všeobecnosti možno za priame náklady považovať tie výdavky, ktoré tvoria podstatu majetku, môže teda ísť o mzdy pracovníkov, ktorí sa na vytváraní

majetku vlastnou činnosťou podieľali, ďalej môže ísť o použitý materiál, spotrebované energie, služby a poplatky súvisiace s registráciou predmetu duševného vlastníctva. Nepriamymi nákladmi môžu byť napríklad podiel správnej réžie alebo odpisy.

Pre správne zaradenie duševného vlastníctva do majetku treba v prvom rade určiť, či sú naplnené podmienky nehmotného výsledku z vývojovej a obdobnej činnosti, teda podmienky podľa § 27 ods. 1 až 5 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších opatrení (postupy účtovania). Ak došlo k ich naplneniu, účtovná jednotka by mala účtovať o obstaraní dlhodobého nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, a tento sa, ako už bolo spomenuté vyššie, oceňuje vlastnými nákladmi.

V ideálnom prípade by mali byť relevantné prípady vzniku duševného vlastníctva na univerzite účtovne evidované, a to bez ohľadu na to, či dôjde k ich komercializácii. Momentálne sa zdá, že najrealistickejší a prakticky najvykonateľnejší je model, keď pôvodcovia v súčinnosti s univerzitným centrom transferu technológií, poprípade s finančnými manažermi projektov, určia moment začatia vývojovej fázy, teda fázy, ktorá predstavuje aplikáciu zistení výskumu a zároveň určia rozsah reálne vynaložených nákladov súvisiacich s vytvorením predmetu duševného vlastníctva v priebehu tejto vývojovej fázy. Tu považujeme za dôležité upozorniť na to, že náklady vynaložené na výskumnú fázu, ktorou je pôvodné a plánované zisťovanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké alebo technické poznatky, sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli a nemali by sa účtovať na účtoch dlhodobého nehmotného majetku.

Na tomto mieste by sme chceli tiež zdôrazniť, že podľa zákona o účtovníctve sa ocenenie reálnou hodnotou, t. j. znaleckým posudkom, pri dlhodobom nehmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou nevyužíva. Ocenenie reálnou hodnotou sa vyu-

žíva len pri majetku novozistenom pri inventarizácii a v majetku doteraz nezachytenom, majetku, ktorý bol získaný bezodplatne, poprípadne majetku, ktorý je predmetom predaja alebo vkladu podniku alebo jeho časti a pri určovaní hodnoty cenných papierov.

## SCHVALOVANIE PREVODU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA KOLEKTÍVNymi ORGÁNMI UK

V prípade, že by bol súčasťou prevodu hmotný substrát, UK by musela postupovať v zmysle zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií, ktorý upravuje nakladanie s hnutelkými a nehnuteľnými vecami a pohľadávkami a tiež zákona o VŠ, čo znamená, že súhlas kolektívnych orgánov by bol nevyhnutný. Nakoľko UK v tomto prípade prevádzala právo na riešenie tvoriace predmet duševného vlastníctva vrátane prevodu práv z patentových prihlášok, súčasťou prevodu teda nebol hmotný substrát, súhlas kolektívnych orgánov UK s týmto krokom potrebný nebol. Potreba súhlasu kolektívnych orgánov navyše nevyplývala zo žiadneho vnútorného predpisu UK.

Rovnako zo žiadneho predpisu nevyplývala ani potreba súhlasu vedenia UK a predloženie tejto otázky bolo na uvážení daného člena vedenia.

Rozhodovaniu správnej rady UK (SR UK) však podlieha určenie rozsahu a účelu použitia finančných prostriedkov získaných z predaja dlhodobého nehmotného majetku (viac v časti Rozdelenie odmeny z predaja duševného vlastníctva medzi oprávnené subjekty a dodatočné vyrovnanie s pôvodkyňou).

Pre zaujímavosť spomenieme, že iná situácia by bola v prípade komercializácie formou zakladania spinoff, kde sa podľa § 41 ods. 3 písm. e) zákona o VŠ vyžaduje súhlas s právnymi úkonmi, ktorými chce verejná vysoká škola založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do inej právnickej osoby.

## PLNENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI

Vzhľadom na to, že duševné vlastníctvo bolo prevádzané do zahraničia, UK musela posúdiť tento krok aj z pohľadu plnenia daňovej povinnosti, čo presnejšie znamená, že bolo potrebné zistiť, či bude plnenie

podliehať slovenskej sadzbe dane z pridanej hodnoty alebo prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa služby.

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (zákon o DPH) je dodaním služby každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru, vrátane prevodu práva k nehmotnému majetku, vrátane poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu. Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania. Nakoľko bola nadobúdateľom, resp. prijímateľom služby súkromná spoločnosť so sídlom v Českej republike, miestom dodania služby bola ČR. Zároveň bol nadobúdateľ práv k predmetu duševného vlastníctva, v súlade s čl. 18 Nariadenia Rady 282/2011 EÚ, považovaný za zdaniteľnú osobu. Keďže UK v zmluve o prevode duševného vlastníctva konala v postavení zdaniteľnej osoby, pri dodaní služby zdaniteľnej osobe z iného členského štátu uplatnila prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Plnenie teda nepodliehalo slovenskej sadzbe dane z pridanej hodnoty, ale prenosu daňovej povinnosti, čo bolo v súlade s § 74 ods. 1 písm. k) zákona o DPH na faktúre riadne uvedené.

#### ROZDELENIE ODMENY Z PREDAJA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA MEDZI OPRÁVNENÉ SUBJEKTY A DODATOČNÉ VYROVNANIE S PŮVODKYŇOU

Podľa § 17 ods. 4 zákona o vysokých školách je pri predaji dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku verejná vysoká škola povinná previesť všetky finančné prostriedky z jeho predaja na samostatný bankový účet verejnej vysokej školy vedený v Štátnej pokladnici. Finančné prostriedky z predaja tohto majetku môže verejná vysoká škola použiť len na účel a v rozsahu určenom správnu radou verejnej vysokej školy.

Keďže prevádzané duševné vlastníctvo bolo účtovne vedené na účtoch dlhodobého nehmotného majetku UK, účel a rozsah použitia finančných prostriedkov nadobudnutých predajom duševného vlastníctva

musia byť určené správnu radou UK (SR UK).

Zároveň je však potrebné zohľadniť všetky zákonné a skoršie zmluvné povinnosti, ktorými je UK viazaná, a preto by tieto nemali byť predmetom rozhodovania SR UK. Ešte pred samotným určením účelu a rozsahu použitia finančných prostriedkov SR UK sa preto príjem pripísaný na účet UK zníži o daň z príjmu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako už bolo spomenuté vyššie, uvedená technológia bola v procese zabezpečovania priemyselno-právnej ochrany podporená z PF. Na základe zmluvy o združení Národné centrum transferu technológií SR (zmluva o NCTT SR) uzatvorenej medzi UK, CVTI SR a ďalšími vysokými školami a VVI v znení dodatku č. 1, vznikla UK povinnosť odvieť do PF poplatok vo výške 10 % z príjmov z úspešne realizovanej komercializácie podporenej technológie za účelom prispenia k dosiahnutiu jeho dlhodobej samofinancovateľnosti. Následne čl. III písm. j) predpisu č. 008/KKAS/2016 (Pravidlá pre budovanie samofinancovateľnosti patentového fondu združenia NCTT SR) bližšie špecifikuje príjem, z ktorého sa vypočíta poplatok do PF ako príjem pripísaný na účet verejnej VVI, po znížení o všetky legislatívou požadované odvodovo-daňové povinnosti, ak ich uplatňovanie z povahy príjmu vyplýva.

Teda až suma „očistená“ o tieto zákonné a zmluvné povinnosti UK môže byť predmetom rozhodovania SR UK. SR UK bol predložený návrh na rozdelenie odmeny medzi oprávnené subjekty, ktorý vychádzal zo smernice o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na Univerzite Komenského v Bratislave. Táto smernica reflektuje dlhodobý záujem UK podporiť transfer technológií na jej pôde.

Čo sa týka určenia účelu použitia finančných prostriedkov, je potrebné vychádzať z dodatku č. 2 k zmluve o NCTT SR. UK sa týmto dodatkom zaviazala akékoľvek zisky získané v dôsledku podpory a úspešnej komercializácie technológie na základe zmluvy o NCTT SR opätovne investovať do svojej hlavnej činnosti, ktorou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť. Na základe uvedeného budú finančné prostriedky reinvestované do hlav-

ných činností univerzity, ktorými sú poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a podpora vedeckého bádania, výskumu a vývoja.

§ 11 ods. 7 patentového zákona zakotvuje právo pôvodcu na dodatočné vyrovnanie, ak primeraná odmena vyplatená pôvodcovi podľa § 11 ods. 6 patentového zákona nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením zamestnaneckého vynálezu alebo ak bola odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou bez zohľadnenia podmienok podľa odseku 6. § 11 ods. 7 patentového zákona ďalej uvádza, že pôvodca môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie zamestnávateľom a toto právo nezanikne skôr, ako trvá ochrana zamestnaneckého vynálezu.

Dodatočné vyrovnanie sa pôvodkyni vypláca na základe dohody o dodatočnom vyrovnaní. Vzhľadom na to, že predmetom prevodu boli práva k zamestnaneckému vynálezu vytvorenému počas pracovnej doby pôvodkyne vynálezu, ide v tomto prípade o príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (zákon o dani z príjmov). Zamestnávateľ je pri vyplatení tohto príjmu povinný postupovať podľa § 35 zákona o dani z príjmov, to znamená že príjem zníži o odvody a predavok na daň z príjmov ako za zamestnávateľa, tak i za zamestnanca.

## MONITOROVANIE NA ZÁKLADE DODATKU Č. 2

V rámci monitoringu príjmov z hospodárskej činnosti v dôsledku podpory na základe zmluvy o NCTT SR a úspešnej komercializácie podporených predmetov priemyselného vlastníctva, ku ktorému sa UK zaviazala v dodatku č. 2 zmluvy o NCTT SR je UK povinná zdokladovať reinvestovanie príjmu vygenerovaného prevodom duševného vlastníctva do svojich hlavných činností, a to v súlade s podmienkami Metodiky preukazovania podmienok štátnej pomoci pre výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. UK bude bezodklad-

ne po schválení rozsahu a účelu použitia finančných prostriedkov z prevodu SR UK informovať o tomto účele CVTI SR, ktoré je prijímateľom nenávratného finančného príspevku národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II (NITT SK II, ITMS 2014+313011T438), v rámci implementácie ktorého bol predmet priemyselného vlastníctva podporený.

Okrem uvedeného sa v priebehu rokovaní diskutovalo o viacerých zásadných otázkach vrátane výberu krajín pre vstup PCT prihlášky do národných fáz konania a záväzku univerzít poskytnúť potrebnú súčinnosť pri registrácii predmetu duševného vlastníctva na všetkých príslušných úradoch a vo všetkých konaniach. Okrem toho sme diskutovali o určení príslušnosti súdov a rozhodného práva v prípade sporov alebo spoločnej propagácii technológie.

## ZÁVER

Článok je koncipovaný ako prehľad najdôležitejších administratívnych úkonov súvisiacich s realizáciou prevodu práv k predmetu duševného vlastníctva z prostredia slovenských verejných vysokých škôl do zahraničnej súkromnej spoločnosti, pričom všetky diskutované procesy sa opierajú o platnú legislatívu, poprípade zmluvné záväzky UK.

Článok sa zaoberá témami od zamestnaneckého režimu a zabezpečovania priemyselnoprávnej ochrany vynálezu, cez analýzu možnosti verejných vysokých škôl realizovať komercializáciu formou prevodu práv k predmetu duševného vlastníctva, zaraďovanie duševného vlastníctva do majetku univerzity, a to najmä z účtovného pohľadu až po rozdelenie odmeny z predaja a vyplatenie dodatočného vyrovnania pôvodkyni vynálezu.

Zoznam použitej literatúry:

BAČÁROVÁ, R. Právne otázky vytvárania predmetov duševného vlastníctva a využívania tvorivého potenciálu vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku. *Transfer Technológií bulletin*. ISSN 1339-2654, 2021, č. 2, s. 6–15. [https://ttb.sk/wp-content/uploads/2021/10/WEB\\_ttb2.pdf](https://ttb.sk/wp-content/uploads/2021/10/WEB_ttb2.pdf)

BAČÁROVÁ, R. LEVARSKÁ, L. DAŇKOVÁ, J. KAR-

LÍK, M. NOSKOVIČ, J. Úspešná technológia umelého oplodnenia v znamení príkladnej cezhraničnej spolupráce. *Transfer Technológií bulletin*. ISSN 1339-2654, 2023, č. 1, s. 24-29. [https://ttb.sk/wp-content/uploads/2023/04WEB\\_ttb\\_1\\_2023-1.pdf](https://ttb.sk/wp-content/uploads/2023/04WEB_ttb_1_2023-1.pdf)

CAVIGGIOLI, F. De MARCO, A. MONTOBBIO, F. UGHETTO, E. The licensing and selling of inventions by US universities. *Technological Forecasting & Social Change*. 2020, no.159, 120189. Doi: 10.1016/j.techfore.2020.120189

DAHLBORG, C. LEWENSOHN, D. DANELL, R. SUNDBERG, C.J. To invent and let others innovate: a framework of academic patent transfer modes. *The Journal of Technology Transfer* 2017 no.42, pp. 538–563. Doi: 10.1007/s10961-016-9490-7

ELFENBEIN, D. W. Publications, patents, and the market for university inventions. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 2007, vol.63, no.4, pp. 688–715. Doi: 10.1016/j.jebo.2006.05.010

KLINKA, T. Legislatívne prekážky efektívneho transferu technológií na Slovensku (najmä vo vzťahu k nakladaniu s duševným vlastníctvom). *Transfer Technológií bulletin*. ISSN 1339-2654, 2020, č. 1, s. 25–30. [https://ttb.sk/wp-content/uploads/2021/04/TTB1\\_2020\\_web.pdf](https://ttb.sk/wp-content/uploads/2021/04/TTB1_2020_web.pdf)

NOSKOVIČ, J. Ochrana a transfer inovácií z oblasti „Life

Sciences“ a medicínskych technológií. *Duševné vlastníctvo*. ISSN 1339-8040, 2021, č. 2, s. 22–25. [https://www.indprop.gov.sk/swift\\_data/source/pdf/casopis\\_dusevne\\_vlastnictvo/2021/02/eDV\\_2102.pdf](https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2021/02/eDV_2102.pdf)

PRIES, F. GUILD, P. Commercializing inventions resulting from university research: Analyzing the impact of technology characteristics on subsequent business models. *Technovation*. 2011, no.31, pp. 151–160. Doi: 10.1016/j.technovation.2010.05.002.

SALIŠ, S. NOSKOVIČ, J. Rozhodovanie predchádzajúce založeniu univerzitnej spin-off alebo spin-out spoločnosti. *Transfer Technológií bulletin*. ISSN 1339-2654, 2022, č. 2, s. 38–41. <https://ttb.sk/wp-content/uploads/2022/10/web.pdf>

Podakovanie:

Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Autor: **Lenka Levarská**

Scopus author ID: 38761774800