

patent & technology newsletter

No. XIII
3/2011

Newsletter partnerů projektu FREE (From Research to Enterprise)
Newsletter of FREE (From Research to Enterprise) project partners

Právní pojetí technologického transferu a komercializace výsledků VaV

Legal aspects of the technological transfer and commercialization of the results of research and development

Projekt FREE se snaží v otázce technologického transferu napomoci najít vhodné partnery, jež vás mohou provést úspěšnou komercializací poznatků, ochranou duševního vlastnictví či založením spin-off společností, neboť i díky nedokonalostem v právním pojetí věci končí řada úspěšných nápadů v propadlišti dějin a nedostanou se tam, kde by mohly úspěšně pomáhat a asistovat v inovativních otázkách malým a středním podnikům.

Oslovili jsme proto zástupce advokátní kanceláře Holec, Zuska a partneři, JUDr. Karla Zusku a Mgr. Matěje Klimana, kteří se již několik let specializují na tuto problematiku, aby nás provedli aktuálně řešenými právními problémy v oblasti VaVaI.

The FREE projects tries to help find suitable partners in the technological transfer who can lead you through successful commercialization of know-how, protection of intellectual property or foundation of spin-off companies. Thanks to the legal imperfections a number of successful ideas end up in the abyss of history. They never get to the place where they could help or assist innovations in small and medium-sized businesses.

Therefore, we addressed the representatives of the following Law Office Holec, Zuska and partners, JUDr. Karel Zuska and Mgr. Matěj Kliman, who have been specializing in this field for years, to familiarize us with the hot legal issues in the Research, and Innovation Development Area (R&D&I).

S veřejnou podporou v oblasti VaVaI to Evropská Komise myslí vážně The European Commission is serious about the public support for

Z právních otázek vztahujících se k problematice VaVaI je nepochybně jednou z nejvýznamnějších problematika veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské Unie (SFEU), a to zejména z toho pohledu, jak je dále rozvedena v Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací C 323/01 (Rámec Společenství).

V případě projektů financovaných ze Strukturálních fondů (zejména OP VaVpI) je význam právní úpravy veřejné podpory umocněn tím, že problémy s veřejnou podporou mohou vyvolat tzv. nesrovnalosti, které mohou vést ke krácení způsobilých výdajů (a následnému vracení dotace), minimálně však riziko pozastavení projektů tak, jak k tomu aktuálně po auditu DG Competition došlo v případě některých tzv. „velkých projektů“ OP VaVpI.

Je zřejmé, že české výzkumné instituce budou nuceny otázkám veřejné podpory věnovat zvýšenou pozornost, přičemž naše zkušenosti ukazují, že přestože je celá řada otázek již řešena, jsou tyto instituce často takřkajíc napůl cesty. To se týká zejména naplnění znaků „výzkumné organizace“ ve smyslu Rámce Společenství, především pak problematiky oddělení hospodářských a nehopodářských aktivit (často zde dochází k zaměňování s dělením na hlavní a doplňkovou (vedlejší) činnost výzkumné organizace); zde bude do budoucna stále více kladen důraz zejména na aplikaci systémů zajišťujících jejich důsledné oddělení včetně oddělení na úrovni tzv. nepřímých výdajů, a to např. metodou full-cost. Nutnost zabývat se těmito otázkami vyplývá i z nově vydaného dokumentu zpracovaného ve spolupráci ÚOHS a RWVI, který detailně popisuje, na jakém základě budou výzkumné organizace z hlediska národního systému financování VaVaI hodnoceny.

Problematiku veřejné podpory je nutné zohledňovat dále zejména při nakládání s pořízenými hodnotami a v procesu komercializace poznatků.

Among the legal issues related to R&D&I, one of the most significant ones is the question of public support as stated in Article 107 of the EU Operation Agreement, especially regarding its complete wording in the EU Community Framework for the state support of research, experimental development and innovations no. C 323/01.

In case of the projects financed from the EU structural funds (especially the Research and Development for Innovations Operational Programme, RDIOP), the significance of legislation ruling public support is highlighted by the fact that problems with the public support can cause so-called discrepancies which can lead to the cuts of eligible expenses (and subsequent subsidy return). The minimum risk is that the projects will be suspended as the case was after an audit of DG Competition in some of the so-called “big projects” of the RDIOP.

It is obvious that Czech research institutions will be forced to pay increased attention to the issues of public support. Although many issues are currently being solved, these institutions are often half the way. It concerns the fulfillment of the features of a “research organization” in the sense of the EU Community Framework, especially how to divide business and non-business activities (it is often wrongly misinterpreted as the division into main and side (additional) activities of a research organization). In future, the application of systems ensuring precise separation, including the separation on the level of indirect expenses via the full-cost method will be emphasized more and more. The necessity to deal with these issues also results from the newly published document compiled by Office for the protection of competition and RWVI, which describes in details on which basis research institutions will be assessed for the national system of R&D&I financing.

The issue of public support must be taken into account when disposing of the acquired values and in the process of know-how commercialization.

Poslední možnost vrátit se k partnerským smlouvám (ke smlouvám o spolupráci)

Probíhající negociace celé řady úspěšných projektů je také poslední příležitostí zamyslet se nad úpravou vzájemných vztahů v tzv. partnerských smlouvách případně v jiných smlouvách o spolupráci na podporovaných projektech. Je nutno věnovat pozornost zejména otázkám faktického fungování spolupráce v rámci tzv. „období udržitelnosti“, problematice ochrany zájmů příjemce dotace vůči dalším spolupříjemcům (partnerům), otázkám společného užívání majetku (a to jak pořízeného v rámci projektu, tak vneseného nebo vnášeného) a v neposlední řadě také otázkám ochrany práv k duševnímu vlastnictví (vznik práv, přístup k předmětům, režimy užívání zúčastněnými subjekty apod.).

Jako vždy - pozor na veřejné zakázky

V celé řadě úspěšných projektů již jsou (zpravidla s výhradou možnosti zrušení výběrového řízení) vypisovány první veřejné zakázky, jimiž jsou realizovány budoucí způsobilé výdaje těchto projektů. Je notoricky známou skutečností, že v případě těchto zakázek jde zejména o to skloubit veškerá aplikovatelná pravidla, tedy zejména zákonnou úpravu veřejného zadávání a úpravu veřejného zadávání v dokumentaci konkrétního dotačního programu. Oblast VaVaI má dále celou řadu významných specifik, které mohou způsobovat komplikace v oblasti veřejného zadávání, jako například unikátnost pořizovaných technologií, netypické využívání pořizovaného majetku (například pro účely destruktivního testování apod.).

The last chance to go back to partner contracts (to the co-operation agreements).

The currently held negotiations of a number of successful projects is also the last opportunity to ponder on the legislation of mutual relationships in the so-called partner contracts, eventually in other co-operation agreements on supported projects. It necessary to pay attention especially to the questions of actual functioning of the co-operation in the "sustainability period", protection of subsidy receivers' interests in relation to other co-receivers (partners), common use of the property (the property acquired in the project and brought in/being brought in) and last but not least protection of intellectual property (right origination, access to objects, schedules of their use by participating subjects etc.).



Schéma: Kvantitativní vyjádření veřejné podpory při zadávání veřejných zakázek a při nakládání s hodnotami pořízenými vytvořenými v rámci projektu financovaného z veřejných zdrojů

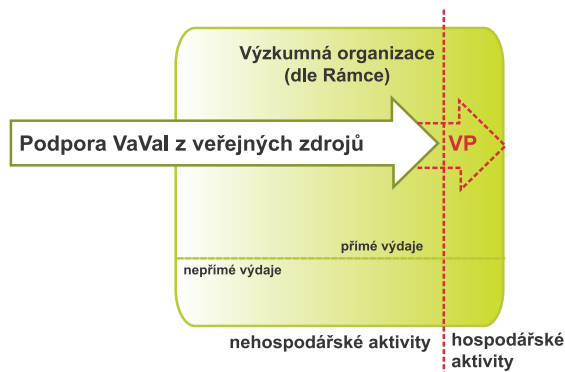


Schéma: Oddělení hospodářských a nehospodářských aktivit – Koncepce Rámce Společenství pro státní podporu VaVaI

As usual – attention to public tenders

In a wide range of successful projects, the first public tenders have been announced (generally with the exception to cancel the tender), through which future eligible expenses of such projects are realized. It is a well-known fact that the aim of such tenders is to unite all the applicable rules, primarily the enactment of public tenders in documentation of a specific subsidized program. The R&D&I has many significant specific features which can cause complications in public commissioning, such as the uniqueness of technologies acquired, atypical use of acquired property (for example for destructive testing etc.).

Odborníci mohou poradit ve všech oblastech podpory VaV Specialists can advise in all the fields of the R&D support

Advokátní kancelář, která vznikla v roce 1990 se již několik let specializuje na problematiku financování výzkumu, vývoje a inovací („VaVaI“), dopadů národní a evropské úpravy financování VaVaI (včetně evropského soft law) na vnitřní poměry výzkumných organizací a na problematiku transferu technologií. V rámci konsorcia s renomovanými firmami působícími v oblasti VaVaI kancelář mj. nabízí

For several years the law office, which was established in 1990, has been specializing in the financing of research, development and innovations, impacts of national and European legislation on the legislation of R&D&I financing (including the European soft law) on internal conditions of research organizations and on the transfer of technologies. In a conglomerate with renowned companies involved in the R&D&I, the office offers among others complete services in selected fields of R&D&I with the specialization in projects



komplexní služby ve vybraných oblastech VaVaI se specializací na projekty financované z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

- Příprava projektů - smluvní dokumenty (partnerské a konsorciální smlouvy), úprava duševního vlastnictví, připravenost institucí, komplexní poradenství při přípravě projektových žádostí.
- Realizace projektů - poradenství v oblasti zadávání zakázek, komplexní poradenství při administraci a reportování projektů.
- Vnitřní audity a poradenství v oblasti úpravy vnitřních předpisů a dalších vnitřních organizačně-technických opatření - připravenost institucí a soulad jejich vnitřních předpisů s aplikovatelnou právní úpravou a požadavky plynoucími z programů podpory VaVaI (úprava duševního vlastnictví, spolupráce s podnikatelskou sférou, oddělení hospodářských a nehopodářských aktivit, atd.), komplexní poradenství včetně oblasti účetně analytických nástrojů (full-cost).
- Problematika duševního vlastnictví (IPR) a transferu technologií - smluvní a kolaborativní výzkum, příprava a revize vnitřních norem a strategií a systémů ochrany, nakládání s duševním vlastnictvím (IPR) a transfer technologií.
- Problematika veřejné podpory a zakládání firem (SPIN-OFF).

Vzhledem k velmi dobré orientaci v tomto oboru si advokátní kancelář získala velkou důvěru a v rámci projektu EF-TRANS neboli „Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití“, který je realizován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VK, zpracovávali metodiky, které by měly zlepšit spolupráci vědecko-výzkumných institucí a vysokých škol s aplikační sférou a usnadnit komercializaci výsledků výzkumů a vývoje a jejich zavedení do praxe a běžného života.

Jsou to metodiky týkající se:

OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Metodika poskytuje základní informace o problematice tvorby jednotlivých předmětů duševního vlastnictví, jejich právní ochraně a využívání, a to především z hlediska právních aspektů této problematiky.

VYUŽITÍ LICENCÍ

Smyslem této metodiky je základní informace o problematice uzavírání licenčních smluv a jejich hlavních náležitostí. Metodika by měla sloužit jako základní informace a prvotní orientace v dané problematice, přičemž úzce navazuje na Metodiku věnovanou problematice ochrany duševního vlastnictví.

ZAKLÁDÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

Cílem této metodiky je poskytnout praktický návod postupu při založení právnické osoby v souvislosti s komercializací poznatků. Jedná se o typické kroky / fáze procesu zakládání a účasti na právnické osobě od přípravné fáze až po ukončení účasti na takové právnické osobě.

financed from the Operational program "Research and Development for Innovations (RDIOP) and the Operational program "Enterprise and Innovations (OPEI)".

- Readiness of projects – contractual documents (partner and conglomerate contracts and agreements), enactment of intellectual property, preparation of institutions, complex consultancy on the preparation of project applications.
- Project realization – consultancy on order placement, complex consultancy on project administration and reporting.
- Internal audits and consultancy on the enactment of internal regulations and other internal organizational-technical provisions – readiness of institutions and the compliance of their internal regulations with the applicable legal form and requirements resulting from the programs of support R&D&I (enactment of intellectual property, co-operation with the sphere of business, division of business and non-business activities etc.), complete consultancy, including accounting analytic tools (full-cost).
- Issues of intellectual property (IPR) and transfer of technologies – contractual and collaborative research, preparation and revision of internal norms, strategies and systems of protection.
- Application of intellectual property (IPR) and transfer of technologies and foundation of companies (SPIN-OFF).

Thanks to a very good orientation in this field, the law office earned great trust. During the EF-TRANS project, which has been realized at the Ministry of Education, Youth and Sports at the Operational program VK, they complied methodology which should improve the co-operation among scientific-research institutions, universities and the sphere of application and make the commercialization of the results of research and development and their implementation into practice and real life easier.

They are methodologies concerning:

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

The methodology provides basic information on the design of individual subjects of intellectual property, their legal protection and use especially from the viewpoint of legal aspects.

USE OF LICENCES

This methodology intends to give basic information on the conclusion of licence contracts and their main features. The methodology should be used as basic information and initial orientation in the given issues. Moreover, it is closely linked with the Methodology of the protection of intellectual property.

FOUNDATION OF LEGAL ENTITIES

This methodology aims to provide practical instructions how to proceed when establishing a legal entity in relation with the commercialization of know-how. They are typical steps /process stages of foundation and participation in a legal entity from the preparatory stage to the termination of participation in such a legal entity.

Profil osobnosti Personal profile

JUDr. Karel Zuska

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy. V letech 1985 - 1990 působil jako soudce. Posledních dvacet let je činný jako advokát. Působil jako člen Kontrolní rady České advokátní komory. Je zapsán na listině rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky.

Je akreditován u MV ČR – Vzdělávací instituce (vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy se vzdělávacím programem k problematice PPP a EU fondů).

Vedle komplexní agendy pro soukromý sektor se posledních 10 let specializuje také na poradenství pro veřejný sektor zejména v oblastech veřejného zadávání a PPP, veřejné podpory a EU fondů. V těchto oblastech se aktivně věnuje přednáškové činnosti, pořádání seminářů a workshopů a publikování v celé řadě specializovaných periodik, zejména v PPP Bulletinu asociace PPP a v čtvrtletníku E-právo. Je členem řídicího výboru Asociace pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru (APPP). Pro zkušenosti je doporučován v publikaci Global Counsel.

Z vědeckých oborů se JUDr. Zuska ve volném čase seriózně zabývá dietologií a snaží se proniknout (zatím marně) také do teoretických pojednání z oblasti kvantové fyziky a teorie relativity.

JUDr. Karel Zuska

He studied the Law Faculty of the Charles University. In the period 1985 - 1990 he was working as a judge. For the past twenty years he has been active as an attorney. He was working as a member of the Control Board of the Czech Bar Association. He is listed as an arbitrator at the Arbitration Court at the Trade and Agricultural Chamber of the Czech Republic.

He is accredited at the Ministry of Internal Affairs of the Czech Republic – Educational Institution (education of officers of the state administration and self-government in the educational program regarding PPP and EU funds).

Apart from a complex agenda for the private sector, for the past 10 years he has been specializing in consultancy for the public sector, especially in public commissioning and PPP, public support and EU funds. He actively lectures, organizes seminars and workshops, publishes in the specialized periodical press and publications,

such as in the PPP Bulletin of the PPP Association and the E-právo (E-law) quarterly. He is a member of the steering committee of the Association for the co-operation between public and private sectors (APPP). For his experience, he is recommended in the Global Counsel publication.

In his free time, JUDr. Zuska is seriously interested in dietology and he has been trying to penetrate (in vain until now) theoretical theses of quantum physics and the theory of relativity.



Vedoucí partner projektu FREE Lead partner of the project FREE

Univerzity of Debrecen – Maďarsko/Hungary

contact person: László Mátyus, address: Egyetem tér 1., H-4032 Debrecen, website: <http://detti.unideb.hu/> e-mail: lmatus@dote.hu tel: +36 52 518 640



Partneři projektu FREE FREE project partners



Municipality of Velenje – Slovinsko/Slovenia

contact person: Rok Matjaž address: Titov trg 1, SI-3320 Velenje website: www.velenje.si e-mail: free@velenje.si tel: +386 8961 544



TechnoCenter at the University of Maribor – Slovinsko/Slovenia

contact person: Danica Svetec address: Krekova ulica 2, SI-2000 Maribor website: www.tehnocenter.uni-mb.si e-mail: danica.svetec@uni-mb.si tel: +386 2 235 53 65



Centuria RIT Romagna Innovazione Tecnologia – Itálie/Italy

contact person: Chiara Pari address: Via Dell'Arrigoni 60, IT-47023 Cesena (FC) website: www.centuria-rit.com e-mail: c.pari@centuria-rit.com tel: +39 0547 415 080



Amitié – Itálie/Italy

contact person: Svenja Pokorný address: Via val d'Aposa 3, IT-40123 Bologna website: www.amitie.it e-mail: spokorny@amitie.it tel: +38 0516 560 414



Multipurpose Union of Kecskemét and its Region – Maďarsko/Hungary

contact person: Lakó Sándor address: Kossuth tér 1, H-6000 Kecskemét website: www.aranyhomok.hu e-mail: lako.sandor@aranyhomok.hu tel: +36 52 518 640



Klimentovská a.s. – Česká republika/Czech Republic

contact person: Vítězslav Padevět address: Klimentov 147, CZ-354 71 Velká Hleďsebe website: www.klimentovska.cz e-mail: info@klimentovska.cz tel: +420 354 423 103