

Oponentní posudek na Disertační práci

Ing. Pavla Svačiny o názvu:

Výnosový a opční přístup k oceňování vynálezů Teoretické principy a praktické využití

Osnova práce je rozčleněna do pěti základních částí, z nichž úvodní část je věnována základním pojmům, stavu literatury, cílům, metodologii a přínosům práce. Druhá část a třetí část jsou označeny jako teoretické části, čtvrtá jako praktická a pátá je věnována závěrům práce.

Pokud jde o první, úvodní část, budí její osnova dojem poněkud nesourodého celku, jemuž chybí logická struktura, když na jedné straně se první kapitoly zabývají pojmem nehmotných aktiv a pojmem vynálezu a jeho významem pro obchod a na druhé straně stavem literatury, cílem práce a analýzou výnosového přístupu, opčního přístupu a případovou studií ocenění. Tato část práce je, i přes tuto skutečnost zpracována velmi dobře, i když při jejím dalším použití, například pro publikační účely, by bylo třeba odstranit některé terminologické nepřesnosti.

Tak je třeba vycházet ze skutečnosti, že pojem „průmyslové vlastnictví“ je součástí pojmu „duševní vlastnictví“. Proto na str. 9 je třeba uvádět, že „se předmětem samostatných ocenění stávají zejména nehmotná aktiva chráněná *právem průmyslového a jiného duševního vlastnictví*, v podnikové sféře pak zejména předměty průmyslového práva a know-how.“

Na str. 10 je třeba patent formulovat jako formu právní ochrany vynálezu, která jejímu majiteli či vlastníkově poskytuje výlučné právo vynález využívat, poskytnout souhlas k využívání jiným osobám, nebo na ně patent převést. Oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví již nemá konstitutivní charakter, ale stanoví pouze počátek účinků patentu. Z díky zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích nelze přímo vyvozovat kategorie vynálezů, na které je možno udělit patent. Teorie a rozhodovací praxe, která se promítá i do metodických pokynů Úřadu průmyslového vlastnictví připouští více kategorií vynálezů, než které uvádí práce na straně 10, i když by se na druhé straně mohlo vycházet jen ze dvou základních kategorií – výrobků a postupů. Taktéž z tohoto zákona, jmenovitě z § 3 odst. 1, nelze vyvozovat, že podmínkou pro udělení patentu je, že musí jít o technické řešení určitého problému. Tato podmínka u nás, v souladu s evropskou legislativou, již nebyla do nyní platného zákona zahrnuta, což umožňuje bez problémů patentovat např. mikrobiologické vynálezy. Na druhé straně je však třeba autorovi práce přiznat, že rozhodovací praxe u nás i jinde ve světě si při posuzování patentovatelnosti některých řešení, zejména počítačových programů a obchodních metod, s podmínkou, že musí jít o řešení s technickým výstupem, si vypomáhá. Rovněž tak se průmyslová využitelnost již neváže jen na opakovatelnost ve výrobě, ale i v jiných oblastech hospodářství, včetně výzkumu, vývoje, obchodu a dalších oblastech.

Autor na str. 10 uvádí, že doba udělení patentu trvá jeden až tři roky. Bohužel, takto krátká doba je spíše výjimečná v zemích, v nichž se neaplikuje tak zvaný odložený průzkum, jako např. v USA. V evropských zemích je nutno spíše uvažovat dobu řízení o udělení patentu na tři až pět let (i více). Na str. 11 je třeba upřesnit, že rozsah patentové ochrany vyplývá z udělených

patentových nároků, nikoliv z nároků, jak si je přihlašovatel uvedl v přihlášce vynálezu, s tím, že je zpravidla chráněna jen určitá část výrobku nebo postupu, která splňuje tři zákonem stanovené základní podmínky pro udělení patentu.

Upřesnit je třeba na str. 11 odstavec o možnostech přihlášení vynálezu do zahraničí, a to národní cestou, regionální cestou (nejen cestou evropské patentové přihlášky) a cestou mezinárodní přihlášky na základě Dohody o patentové spolupráci – PCT. Taktéž i pokud jde náklady na získání a udržování patentové ochrany jednotlivými způsoby přihlašování vynálezů v zahraničí.

Těžiště disertační práce je obsaženo v teoretických částech I a II. Tyto části jsou zpracovány na základě velmi propracované analýzy a syntézy a opírají se o jeho mimořádně dobrou literární rešerši a teoretickou přípravu. V těchto částech autor plně splňuje cíl, který si vytknul, tj. provést analýzu a srovnání dílčích výnosových metod a opčního přístupu pro oceňování vynálezů.

Praktická část je zpracována rovněž mimořádně dobře, i když označení, že jde o praktickou část je zavádějící, neboť jde spíše o určitou variantu teoretické části. Pro praktickou použitelnost by bylo nutno se více přiblížit praktickým návodům, jak je známe z některé literatury, například z Čady- „Oceňování nehmotného majetku“. Při aplikaci licenční analogie, při používání procentních sazeb, by bylo dobré se touto otázkou poněkud podrobněji zabývat, neboť použití literárního údaje o procentní sazbě z oblasti mikrobiologie je třeba mimo jiné i zkoumat, o jaký druh produktu se jednalo, neboť procentní sazba například z oblasti léčiv bude podstatně vyšší, než by měla být použita u biopaliv, která se produkují v mnoha tunových množstvích, zatímco u léčiv jde o řádově nižší kvanta a tudíž i procentní licenční sazba bude taktéž podstatně nižší. Na druhé straně je přínosem, že autor bere v úvahu více, než je dosud uváděno v literatuře i to, že je nutno posuzovat i podíl vynálezu na produktu, a to v závislosti na znění patentových nároků (i když ne těch, které si přihlašovatel uvedl v přihlášce, ale těch, které byly uděleny po provedeném průzkumu patentovatelnosti). Taktéž velmi dobře je nutno hodnotit úvahu o nadzisku, zejména tehdy, jestliže, jde o produkt, který již před vynálezem byl vyráběn.

Pokud jde o formální stránku práce, tato patří mezi nejlepší, které bývají k obhajobám předkládány. Rovněž tak i seznam literárních pramenů, z nichž bylo čerpáno, je zpracován mimořádně dobře a obsah práce tomu i odpovídá.

Celkově hodnotím práci jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze, 15. září 2006

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

katedra podnikového a evropského práva

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha