

<https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-1>

TVORIVOSŤ ZAMESTNANCOV A ICH ODMEŇOVANIE Z POHĽADU ZMIEN V SLOVENSKOM PATENTOVOM PRÁVE¹

RENÁTA BAČÁROVÁ²

ABSTRAKT

Článok sa venuje zmenám v úprave zamestnaneckých vynálezov po prijatí veľkej novely slovenského patentového zákona. Zaoberá sa právnou povahou vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Poukazuje na zmeny týkajúce sa upovedomenia zamestnanca o vytvorení zamestnaneckého vynálezu ako aj uplatnenia práva na riešenie v prípade podania patentovej prihlášky. Opisuje zavedenie informačnej povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k určeniu výšky dodatočného vyrovnania. Diskutuje o nových lehotách pre uplatnenie majetkových práv pôvodcu a lehotách na plnenie odmeny zo strany zamestnávateľa.

KLÚČOVÉ SLOVÁ

zamestnanecký vynález, patentový zákon, odmeňovanie, primeraná odmena, dodatočné vyrovnanie

ABSTRACT

The article deals with the changes to the regulation on employee inventions after the adoption of a major amendment to the Slovak Patent Act. It deals with the

¹ Článok je výstupom projektu GAČR č. 16-01383S - Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci.

² JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. pôsobí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte, Katedre občianskeho práva a na Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe, zároveň je advokátkou. E-mail: renata.bacarova@upjs.sk.

legal nature of the relationship between the employee and the employer. It points out changes concerning the employee's awareness of the creation of an employee's invention as well as the exercise of the right to be resolved in the case of filing a patent application. It describes the introduction of an employer's duty to inform the employee about the determination of the amount of additional compensation. It discusses the new deadlines for the exercise of the inventor's property rights and the deadlines for employer's remuneration payout.

KEYWORDS

Employee Invention, Patent Act, Remuneration, Appropriate Remuneration Margin, Additional Compensation

1. ÚVOD

Vytváranie a uplatňovanie vynálezov v pracovnom pomere je v praxi častým spôsobom vzniku zamestnaneckého vynálezu, keďže zamestnávateľ poskytuje pôvodcovi vhodné prostredie na vynálezcovskú činnosť, výsledkom ktorej môže byť predmet chránený patentovým právom, t. j. zamestnanecký vynález.

Predmetom pracovnoprávneho vzťahu je výkon práce – činnosť, ktorú má zamestnávateľ právo požadovať od zamestnanca. Zákonník práce neustanovuje, že zamestnávateľ má právo aj na výsledok tejto práce, resp. pracovnej činnosti, ktorým môžu byť okrem hmotných vecí aj nehmotné statky, t. j. rôzne predmety duševného vlastníctva (napr. vynálezy, dizajny, autorské diela, umelecké výkony atď.). Zákonník práce chráni činnosť – výkon práce, pričom predmetom ochrany patentového zákona je výsledok tejto činnosti - riešenie. Úprava zamestnaneckého vynálezu je obsiahnutá v § 11 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „patentový zákon“ alebo „PZ“) a vzťahuje sa na vynálezy zo všetkých oblastí techniky vrátane biotechnologických vynálezov, pokiaľ sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Zároveň musia byť tieto vynálezy vytvorené na splnenie pracovných úloh pôvodcu – zamestnanca.

Schválením zákona č. 242/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, začínajú v Slovenskej republike platiť s účinnosťou od 1.1.2018 resp. 1.1.2019 zmeny, ktoré sa dotkli aj zamestnaneckého režimu. Zmeny nastávajú v patentovom zákone, v zákone o úžitkových vzoroch³ a v zákone o dizajnoch⁴. Mení sa aj zákon o ochranných známkach⁵, ktorý je z hľadiska uplatňovania zamestnaneckého režimu irelevantný.

Hneď v úvode je potrebné upriamiť pozornosť na výraz zamestnanecký vynález⁶, ktorý zavádza novela patentového zákona v súvislosti s označovaním vynálezov vytváraných pri plnení úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu.

2. POVAHA PRÁVNEHO VZŤAHU MEDZI ZAMESTNANCOM A ZAMESTNÁVATEĽOM

Vytváranie zamestnaneckých vynálezov v pracovnom pomere sa z hľadiska práva na riešenie nemení, pričom právo zamestnávateľa sa v porovnaní s predošlou úpravou ešte posilňuje. Vzhľadom na precizovanie ustanovení o odmeňovaní sa však upevňuje aj právna istota zamestnanca. Táto časť príspevku porovnáva právny stav pred novelou patentového zákona a poukazuje na existujúce nedostatky. Zároveň hodnotí, do akej miery zmenená právna úprava odstraňuje problematické znenie.

Doterajšia úprava zakotvovala ex lege **prechod práva na riešenie** na zamestnávateľa. Bolo pritom sporné, ktorému zo subjektov vzniká origi-

³ Zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov; § 11.

⁴ Zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov; § 12.

⁵ Zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

⁶ Český patentový zákon používa výraz podnikový vynález. Pozri § 9 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezoch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, ktorého úprava patentov a priemyselných vzorov platila až do 01.11.2001 aj na Slovensku. Na Slovensku v súčasnosti platí iba štvrtá a piata časť citovaného predpisu a týka sa zlepšovacích návrhov.

nárne právo na riešenie (pôvodcovi alebo zamestnávateľovi)⁷ a otázne bolo tiež, či vôbec ide o prechod práva. Preferovaný bol skôr názor, že ide o špecifický spôsob prevodu práva na riešenie, pri ktorom zamestnanec - pôvodca ponúka riešenie (oferta) a zamestnávateľ túto ponuku prijíma (akceptácia).⁸ Súčasná úprava tieto problémy odstraňuje zavedením domnienky, že právo na riešenie patrí zamestnávateľovi, a to od momentu jeho vytvorenia. Vzhľadom na dispozitívnu formuláciu zákona si strany môžu dohodnúť úpravu odlišnú od zákonného znenia a prechod práva na riešenie upraviť v prospech zamestnanca, čo bude v praxi skôr ojedinelé. Pokiaľ ide o právo na pôvodcovstvo, to zostáva aj naďalej zachované zamestnancovi.

Keďže Zákonník práce nereguluje osobitosti vzťahov zamestnanca a zamestnávateľa pri vytváraní predmetov duševného vlastníctva v pracovnom pomere⁹, novela zároveň odstraňuje nedostatky týkajúce sa absencie tejto úpravy vo vzťahu k skúmanej problematike vynálezov vytvorených v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu. Schválená zmena patentového zákona už explicitne zakotvuje, že na právne vzťahy zo zamestnaneckého vynálezu sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Pôvodca vynálezu je v patentovom zákone definovaný jednotne ako ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou (§ 10 ods. 2 PZ).¹⁰ Osobným právom pôvodcu je byť uvedený v patentovej prihláške ako pôvodca vrátane jeho priezviska, mena a bydliska.¹¹ Toto oprávnenie upravuje

⁷ K problematike pozri aj MURÍŇ, Peter. *Zamestnanecké diela*. Bratislava: EPOS, 2010, s. 155. ISBN 978-80-8057-989-0.

⁸ VOJČÍK, Peter. a kol. *Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 265. ISBN 978-80-7380-527-2.

⁹ V minulosti Zákonník práce (zákon č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov) upravoval rozhodovaciu právomoc odborových orgánov a súdov vo veciach sporov týkajúcich sa odmiern na vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyselné vzory.

¹⁰ Pre porovnanie staršie právne predpisy regulujúce patentové právo neupravovali pojmy pôvodca a vynálezca jednotne. Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch používal výraz „autor vynálezu“. Pritom skorší právny predpis zákon č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch poznal výraz „pôvodca“.

¹¹ Pozri § 37 ods. 5 písm. e) PZ, § 3 písm. b) vyhlášky č. 223/2002 Z.z. v spojení s § 10 ods. 1 PZ.

patentový zákon ako obsahovú náležitosť patentovej prihlášky, keďže prihláška musí uvádzať identifikačné údaje pôvodcu resp. spolupôvodcov vynálezu. Patentový zákon však, na rozdiel od pôvodcu, osobitne nevy-medzuje zamestnávateľa, budeme preto vychádzať predovšetkým z úpravy obsiahnutej v Zákonníku práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej aj „Zákonník práce“ alebo „ZP“). Podľa § 7 ZP je zamestnávateľ právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje oso-bitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch.

Zamestnanecký vynález môže vzniknúť v rámci plnenia úloh pôvodcu, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovné-ho vzťahu alebo z členského vzťahu. Pôjde o pracovnoprávne vzťahy regulované Zákonníkom práce, vrátane vzťahov založených na základe do-hôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Uzatváranie do-hôd je však vylúčené na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa Au-torského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov; ďa-lej aj „Autorský zákon“ alebo „AZ“). Pracovnoprávne vzťahy vznikajú naj-skôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pokiaľ Zákonník práce alebo osobitný predpis neustanovujú inak. Rovnako môže vzniknúť zamestnanecký vynález v rámci štátnozamestnaneckého vzťahu podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej služ-be v znení neskorších predpisov, prípadne môže ísť o pracovnoprávne vz-ťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravené záko-nom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-skorších predpisov. Pôvodca môže vytvoriť vynález aj pri plnení úloh vy-plývajúcich z členského vzťahu, pričom by mohlo ísť o vzťah medzi druž-stvom a jeho členmi.

V kontexte novej úpravy Autorského zákona, ktorá v § 90 ods. 1 až 3 AZ precizovala právne vzťahy, v rámci ktorých môže vzniknúť zamestnanecké dielo, sa vynárajú otázky, či aj právne vzťahy pri vytváraní za-mestnaneckých vynálezov by bolo možné vykladať ešte širšie, a to aj vo vz-ťahu k štatutárnym orgánom právnických osôb, či dočasne prideleným za-mestnancom, tak ako to rieši Autorský zákon.

Podľa § 90 ods. 2 AZ sa za zamestnanecké dielo považuje dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnickej osoby alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z členstva v orgáne tejto právnickej osoby, ktorá sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa. Vo vzťahu k patentovému zákonu je takýto výklad nejednoznačný, keďže podrobnejšia úprava po vzore Autorského zákona tu chýba. Podľa nášho názoru by však takáto interpretácia bola možná s odvolaním sa na ustanovenie § 11 ods. 1 PZ o vytváraní zamestnaneckých vynálezov v rámci plnenia úloh pôvodcu z členského vzťahu.

Inak by sme zrejme posúdili vytváranie zamestnaneckých vynálezov dočasne pridelených zamestnancov. Bolo by praktické, aby sa zákonodarca explicitne vysporiadal s otázkou vynálezcovskej činnosti dočasne pridelených zamestnancov k zamestnávateľovi na výkon práce podľa § 58 ZP, kedy za zamestnanecký vynález by bolo možné považovať aj vynález vytvorený pôvodcom, ktorý je zamestnancom dočasne prideleným k zamestnávateľovi na výkon práce. Takýto zamestnávateľ by sa považoval za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca. Túto úpravu tiež zakotvil Autorský zákon v § 90 ods. 3.¹²

Obsah povinností, ktoré je zamestnanec povinný plniť by mali vyplývať z pracovnej náplne, z určeného druhu a rozsahu práce. Na špecifikáciu úloh, ktoré je zamestnanec povinný plniť, by si mal zamestnávateľ dať záležať. V prípade sporu, či ide o zamestnanecký vynález to bude jeden z rozhodujúcich dokumentov pri preukazovaní, či došlo k porušeniu práv z pracovnoprávneho vzťahu.

¹² Podľa § 90 ods. 3 AZ je zamestnaneckým dielom aj dielo vytvorené autorom, ktorý je zamestnancom dočasne prideleným k zamestnávateľovi na výkon práce. Takýto zamestnávateľ sa považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTOV PRI VYTVÁRANÍ ZAMESTNANECKÝCH VYNÁLEZOV

Novela patentového zákona v zásade nemení povinnosti pôvodcu voči zamestnávateľovi spojené s oznamovaním vytvorenia riešenia ako aj uplatňovanie si práva na riešenie zo strany zamestnávateľa. Táto časť príspevku bude zameraná na posúdenie formálnej stránky upovedomenia zamestnanca a uplatnenie práva na riešenie zo strany zamestnávateľa. Poukážeme na význam uskutočnenia voľby spôsobu ochrany a jeho oznámenia pôvodcovi a rozoberieme nové zakotvenie povinnosti mlčanlivosti aktérov zamestnaneckého vzťahu. Mimo záujem nezostane ani kritická analýza, ako sa zmena patentového zákona dotkla akademického prostredia.

Novela patentového zákona zachováva povinnosť pôvodcu týkajúca sa bezodkladného písomného **upovedomenia zamestnávateľa**, že došlo k vytvoreniu zamestnaneckého vynálezu vrátane odovzdania všetkých podkladov potrebných na posúdenie vynálezu. Zákonodarca však pri oznamovaní vytvorenia riešenia precizuje náležitosti upovedomenia zo strany pôvodcu týkajúce sa opisu technického problému a jeho riešenie a tiež vznik a podstatu vynálezu tak, aby odborník mohol vynález uskutočniť. Spresnenie tohto ustanovenia je potrebné vnímať pozitívne, keďže v praxi vznikali situácie, že písomným upovedomením pôvodcu začala plynúť zákonná trojmesačná lehota na uplatnenie práva na riešenie zo strany zamestnávateľa, pričom nemal všetky podklady potrebné na posúdenie riešenia. Rôznymi obštrukciami pri nedodaní potrebných dokladov tak mohol zamestnanec dosiahnuť, že zamestnávateľ si právo na riešenie neuplatnil. Niekedy neuplatnenie práva však mohlo byť odôvodnené aj povinnosťou uhradiť pôvodcovi primeranú odmenu.

Rovnako bez zmeny zostalo **uplatnenie práva na riešenie**¹³ voči pôvodcovi zo strany zamestnávateľa, ktoré je potrebné uskutočniť v písomnej forme do 3 mesiacov od upovedomenia.

¹³ V minulosti náš patentový zákon upravoval právo na patent, ktoré nájdeme zakotvené aj v § 6 nemeckého patentového zákona.

Nóvum oproti pôvodnej úprave však predstavuje zavedenie **domnienky uplatnenia práva na riešenie** v prípade podania prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky, ktorá bola predmetom zamestnaneckého vynálezu. Zároveň v prihláške musí byť ako pôvodca uvedený zamestnanec, ktorý vytvoril zamestnanecký vynález vlastnou tvorivou činnosťou. V tejto súvislosti by bolo pre zamestnávateľa praktické, ak by v patentovom zákone bola zakotvená povinnosť pôvodcu (zamestnanca) poskytnúť mu súčinnosť pri vypracovaní patentovej prihlášky, pokiaľ si uplatní právo na riešenie.

Keďže v novele patentového zákona je explicitne upravené len podanie európskej patentovej prihlášky, je otázne, či v ostatných menovaných prípadoch môže ísť aj o inú ako patentovú prihlášku, napríklad prihlášku úžitkového vzoru. Uvedené je dôležité z hľadiska plynutia zákonnej 3-mesačnej lehoty na uplatnenie práva na riešenie zamestnávateľom. Podľa nášho názoru novela patentového zákona nevyklučuje podanie aj inej ako patentovej prihlášky, napríklad podanie spomínanej prihlášky úžitkového vzoru.

Ďalšou novinkou je výslovné vyjadrenie práva **voľby spôsobu ochrany** zamestnaneckého vynálezu v prospech zamestnávateľa. Hoci uvedené platilo aj v pôvodnej úprave, nebolo to takto priamo upravené. Podľa § 11 ods. 3 posledná veta PZ ak zamestnávateľ uplatní právo na riešenie, je povinný bezodkladne písomne informovať pôvodcu o zvolenom spôsobe ochrany zamestnaneckého vynálezu, najmä o podanej prihláške, európskej patentovej prihláške alebo o medzinárodnej prihláške. Keďže povinnosť zamestnávateľa podať prihlášku, z patentového zákona nevyplýva, môže zamestnávateľ zvoliť aj utajenie zamestnaneckého vynálezu.¹⁴

Zo zákonnej formulácie informovať pôvodcu bezodkladne však nie je jasné, či sa voľba spôsobu ochrany a s tým spojená informačná povinnosť zamestnávateľa tiež viaže na 3-mesačnú lehotu, v ktorej má zamestnávateľ uplatniť právo na riešenie. Problematickým zrejme nebude, ak v tejto lehote dôjde zároveň aj k podaniu patentovej prihlášky. Pokiaľ však zamestnávateľ uplatní písomne právo na riešenie v zákonnej lehote 3 mesia-

¹⁴ Porovnaj rozdielnú nemeckú právnu úpravu v § 13 ods. 1 ArbEG, ktorá zakladá prihlasovaciu povinnosť zamestnávateľa.

cov bez podania patentovej prihlášky, nemusí mu byť ešte jasné, či a ako zamestnanecký vynález využije. Z tohto dôvodu môže byť určenie okamihu vzniku informačnej povinnosti neistý. Povinnosť informovať o zvolenom spôsobe ochrany by teda nemala byť viazaná na okamih uplatnenia práva na riešenie, ale na uskutočnenú voľbu spôsobu ochrany.

Uplatnenie resp. neuplatnenie práva na riešenie voči pôvodcovi nepredstavuje povinnosť zamestnávateľa, preto v prípade, že nemá záujem o riešenie, to môže buď písomne oznámiť pôvodcovi alebo zostať nečinný. Obsahové náležitosti uplatnenia práva zákon neupravuje, ale bude sa vychádzať z údajov uvedených v upovedomení, pričom dôvody neuplatnenia práva na riešenie nie je potrebné uvádzať. Pasivita zamestnávateľa v zákonnej lehote 3 mesiacov má za následok prechod práva na riešenie na pôvodcu.

Aj nová právna úprava ponecháva **písomnú formu** upovedomenia o vytvorení vynálezu zamestnancom a uplatnenia práva na riešenie zamestnávateľom, čím sa snaží posilniť právnu istotu aktérov tohto vzťahu. Nedodržanie písomnej formy či už pri upovedomení o vytvorení zamestnaneckého vynálezu alebo pri uplatnení práva na riešenie zamestnávateľom ne môže mať za následok vylúčenie vytvorenia zamestnaneckého vynálezu,¹⁵ ako to podľa nášho názoru bolo nesprávne interpretované v rozhodnutí Okresného súdu Košice I. Súd v rozsudku konštatoval, že z dôvodu absencie písomného upovedomenia zamestnanca (žalobcu) o vytvorení vynálezu, zamestnávateľ (žalovaný) nemohol uplatniť právo na riešenie, čím nedošlo k vytvoreniu zamestnaneckého vynálezu, za ktorý by žalobcovi vznikol nárok na odmenu voči žalovanému.¹⁶

Z pohľadu novej právnej úpravy považujeme za významnú zmenu výslovné zakotvenie **povinnosti mlčanlivosti** pôvodcu a zamestnávateľa voči tretím osobám aj po uplynutí 3-mesačnej lehoty na uplatnenie práva na rie-

¹⁵ K absencii formálnych náležitostí pozri aj diskusiu v článku KLINKA, Tomáš. „Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva (2. časť). In *Duševné vlastníctvo*, 2017, roč. XXI, č. 2, s. 20-24. ISSN 1335-2881. Pozri tiež KLINKA, Tomáš. „Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva (1. časť). In *Duševné vlastníctvo*, 2017, roč. XXI, č. 1, s. 17-23. ISSN 1335-2881.

¹⁶ Rozsudok Okresného súdu Košice I sp. zn. 33CbPv/1/2012.

šenie, a to až do sprístupnenia vynálezu verejnosti. V doterajšej praxi sa tieto otázky riešili skôr okrajovo a nedostatočne, pričom následky zverejnenia riešenia pred podaním prihlášky boli neodstrániteľné a znemožňovali ďalej patentovať riešenia z dôvodu nesplnenia podmienky novosti.

Zvlášť aktuálnou sa javí otázka zachovania mlčanlivosti v akademickom prostredí, keďže prvoradým záujmom pôvodcu je predovšetkým publikovanie výsledkov jeho výskumu, čo môže naraziť na záujem vedecko-výskumnej inštitúcie alebo univerzity napríklad podať patentovú prihlášku. Najvýraznejšie vnímame tento problém vo vzťahu k riešeniam, na ktoré si škola ako zamestnávateľ uplatní právo na riešenie, no nepodá patentovú prihlášku a rozhodne sa výsledky výskumu utajovať. To zároveň znemožní realizáciu publikačného výstupu zamestnanca, čo môže smerovať k jeho nezájmu o patentovú ochranu alebo viesť k rôznym obštrukciám pri vytváraní alebo oznamovaní patentovateľných výsledkov vedy a výskumu zo strany zamestnanca.

Máme za to, že aj **akademické prostredie** by malo vytvárať také podmienky, aby výsledky vedy a výskumu boli nielen jasne merateľné cez publikácie, ale aj komerčne využiteľné. Pri vytvorení nových riešení by malo byť v záujme tak zamestnanca ako aj zamestnávateľa, aby publikačnému výstupu predchádzalo podanie napríklad patentovej prihlášky. Pokiaľ fáza rozpracovanosti riešenia ešte neumožňuje podať patentovú prihlášku a vyžaduje dlhodobejší výskum, odporúčame konzultovať rozsah možného publikovania riešenia s odborníkom napríklad z centra transferu technológií, ktoré už pôsobia na väčšine univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií na Slovensku. Týmto spôsobom by bolo možné realizovať publikačný výstup, a zároveň do značnej miery eliminovať prezradenie podstaty riešenia, ktoré by zabránilo neskoršiemu podaniu patentovej prihlášky.

Je nepochybné, že akademické prostredie je natoľko špecifické, že si zasluži nielen osobitný prístup, ale aj zvláštnu zákonnú úpravu. Hoci s rastúcim tlakom na univerzity smerujúcim k transferu ich výsledkov vedy a výskumu do praxe sa začína meniť aj ich postavenie vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu, schválená novela patentového zákona toto ich špecifické postavenie nezohľadňuje. Citovaný predpis nerozlišuje, či ide

o podnik, vedecko-výskumnú inštitúciu alebo univerzitu, hoci priority najmä ostatne menovanej ustanovizne zostávajú pevne zakotvené predovšetkým v oblasti vzdelávania. Zákonná úprava zamestnaneckých vynálezov je v istých ohľadoch len problematcky uplatniteľná v akademickom prostredí, a to napríklad pri odmeňovaní v súvislosti s posudzovaním technického a hospodárskeho významu vynálezu. Uvedené nedostatky je síce možné vyriešiť v rámci interných smerníc univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií, no podľa nášho názoru istá miera zákonnej harmonizácie v tejto oblasti by mohla prispieť k zjednodušeniu úpravy a väčšej právnej istote tak zamestnanca ako aj zamestnávateľa.

Nadálej neriešeným problémom akademickej aj podnikateľskej praxe zostáva otázka **nevyužívania uplatneného riešenia zo strany zamestnávateľa**, pričom zamestnanec nemá zákonné nástroje, ako tento stav zmeniť. Máme za to, že pri nedostatočnom využívaní alebo bezdôvodnom nevyužívaní zamestnaneckého vynálezu by bolo vhodné v patentovom zákone upraviť právo zamestnanca požiadať zamestnávateľa o udelenie licencie ako aj právo zamestnanca na prevod riešenia, keďže nečinnosť v tomto smere môže mať vplyv aj na výšku dodatočného vyrovnania. Riešenie len vo forme zakotvenia tejto povinnosti do internej normy nie je podľa nášho názoru postačujúce.

Dlhodobým problémom, ktorý s vytváraním zamestnaneckých vynálezov súvisí len okrajovo a je najmarkantnejší najmä v akademickom prostredí, je absencia úpravy vytvárania **školských vynálezov**. Tie by mali nastaviť pravidlá zohľadňujúce záujmy školy s akcentom na osobitné práva školy k takto vytvorenému vynálezu. Do istej miery by mohla byť inšpiráciou aj úprava školského diela v § 93 Autorského zákona.¹⁷

¹⁷ Podľa § 93 AZ ods. 1 až 3 je školské dielo vytvorené dieťaťom, žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k škole. Autor školského diela je na návrh školy povinný 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 školského diela spravodlivo požadovať. Ak autor školského diela odmietne licenčnú zmluvu podľa prvej vety uzatvoriť, škola sa môže domáhať, aby obsah licenčnej zmluvy určil súd. Škola môže požadovať, aby jej autor školského diela zo získanej odmeny za použitie školského diela nahradil náklady vynaložené na vytvorenie školského diela, a to podľa okolností až do ich skutočnej výšky.

4. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANECKÝCH VYNÁLEZOV

Novela patentového zákona principiálne nemení ani odmeňovanie zamestnaneckých vynálezov a ponecháva predpoklady pre uplatnenie **práva na primeranú odmenu** aj **práva na dodatočné vyrovnanie**. Zachováva tiež postupnosť vzniku jednotlivých nárokov. Zásadnejším spôsobom sa však menia lehoty pre uplatnenie majetkových práv pôvodcu, čomu bude venovaná osobitná pozornosť v tejto časti príspevku.

4.1 UPLATNENIE PRÁVA NA PRIMERANÚ ODMENU

Právo na primeranú odmenu vzniká ex lege pôvodcovi, pokiaľ si zamestnávateľ voči nemu uplatnil právo na riešenie, buď vo forme písomného oznámenia alebo podaním prihlášky. Je pritom nejasné, či by mohlo ísť aj o podanie inej ako patentovej prihlášky, o čom sme diskutovali vyššie v texte.

Základné predpoklady pre určenie výšky primeranej odmeny za vytvorenie zamestnaneckého vynálezu možno zhrnúť nasledovne:

- a) technický a hospodársky význam vynálezu,
- b) prínos dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným uplatnením,
- c) materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení vynálezu a
- d) rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu.

Keďže uvedené kritériá sú legislatívne stále, isté výkladové pomôcky možno nájsť aj v staršej odbornej literatúre, ktorá sa problematike dlhodobo venuje, a na ktoré sme už poukazovali v skoršom príspevku venovanom tejto téme.¹⁸ Aspoň v stručnosti zhrnieme, že **technický význam vynálezu** posudzujeme podľa stupňa dosiahnutej inovácie, pričom najväčší technický potenciál spočíva v systémových zmenách¹⁹ a nájdení

¹⁸ Pozri BAČÁROVÁ, Renáta. *Vplyv právnej regulácie odmeňovania zamestnaneckých vynálezov na určenie výšky odmeny v kontexte pripravovanej novely slovenského patentového zákona*. *Obchodnoprávni revue*. 2017, Roč. 9, č. 5, s. 133-139. ISSN 1803-6554.

¹⁹ Využitie teórie o inováciách podľa Valentu odporúča napr. VYPARINA, Stanislav. *Možné spôsoby odmeňovania v zmysle nového zákona*. In *Zborník z celoštátneho seminára. Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 179.

princiálnych riešení.²⁰ **Hospodársky význam vynálezu** sa posudzuje v zvýšení odbytu výrobkov v dôsledku využitia vynálezu alebo jeho podstaty tkvie v blokovaní iných vynálezov, vytváraní zásobných, doplnkových vynálezov, vynálezov posilňujúcich goodwill a pod.²¹

Zákondarca reguluje **prínos dosiahnuteľný** využitím alebo iným uplatnením vynálezu ako hypotetickú veličinu. Môže spočívať v odhade úspory nákladov z využitia vynálezu, lebo môže zohľadňovať možný zisk z monopolného postavenia spojeného s majiteľstvom patentu.²² Prínos je možné odhadnúť aj na základe uzavretej licenčnej zmluvy alebo prevodu patentu.²³ „Iné uplatnenie vynálezu“ môže spočívať v jeho ochrane napríklad ako know-how alebo obchodné tajomstvo.

Ďalšie dve kategórie, ktoré je v súvislosti s vytváraním zamestnaneckého vynálezu potrebné skúmať sú **materiálny podiel zamestnávateľa** a **rozsah a obsah pracovných úloh** pôvodcu. K podielu zamestnávateľa môžeme zaradiť náklady na vytvorenie, rozpracovanie, skúšanie, výskum a vývoj a konečnú realizáciu zamestnaneckého vynálezu.²⁴ Je otázne, či sem možno

²⁰ DENK, Vladimír. K novému odmeňovaniu vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů. In Zborník z celoštátneho seminára. *Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 288. Uvedený spôsob odmeňovania autor rozvíja v súvislosti s aplikáciou systému oceňovania projektových, konštrukčných a iných inžinierskych prác, ktoré sú podľa jeho názoru použiteľné aj po prijatí zákona č. 527/1990 Zb, na ktorý nadväzuje aj súčasná úprava.

²¹ VYPARINA, Stanislav. Možné spôsoby odmeňovania v zmysle nového zákona. In Zborník z celoštátneho seminára. *Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 180.

²² Pozri KNOPP, Juraj. Určovanie prínosov V, PVZ a ZN podľa nového zákona a v nových podmienkach hospodárenia podnikov v ČSFR. In Zborník z celoštátneho seminára. *Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 296.

²³ VYPARINA Stanislav. Možné spôsoby odmeňovania v zmysle nového zákona. In Zborník z celoštátneho seminára. *Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 180.

²⁴ KNOPP, Juraj. Určovanie prínosov V, PVZ a ZN podľa nového zákona a v nových podmienkach hospodárenia podnikov v ČSFR, . In Zborník z celoštátneho seminára. *Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 298.

zahrnúť aj mzdu vyplácanú pôvodcovi počas trvania pracovného pomeru. Keďže mzdové náklady by musel zamestnávateľ vynaložiť bez ohľadu na to, či dôjde k vytvoreniu patentovateľného riešenia, prikláňame sa k názoru, že náklady na mzdu tu nepatria.²⁵ Rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu zohľadňuje skutočnosť, že zamestnanec má podľa pracovnej zmluvy a náplne práce povinnosť tvorivo pracovať, za čo je odmeňovaný v podobe mzdy alebo inej odmeny. Čím je tento rozsah úloh vyšší, tým nižšia by mala byť odmena.²⁶ Podľa nášho názoru by však tvorivým zamestnancom (vynálezcom) mala prislúchať určitá odmena bez ohľadu na vyplácanú mzdu, ktorú ale nie je možné generalizovať a paušálne upraviť v zákone. Rozdiely v odmeňovaní môžu spočívať nielen v rôznorodosti oblastí technickej tvorivosti, ale aj v odlišnom postavení tvorcov v podnikateľskom a akademickom prostredí. Z tohto dôvodu by bolo najvhodnejšie zakotviť spôsob odmeňovania v interných smerniciach.

Vzhľadom na absenciu dostatočnej judikatúry nemusí byť posúdenie splnenia uvedených kritérií v praxi jednoduché, čo si v prípade sporu vyžiada aj znalecké alebo odborné posúdenie. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. Význam činnosti znalca, ale aj iného odborníka je nespochybniteľná najmä v civilnom konaní. Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z.z. ďalej aj „CSP“) precizoval ustanovenia o dôkazných prostriedkoch, kde osobitne reguluje odborné vyjadrenie a znalecké dokazovanie. Dokonca stanovuje istú postupnosť, keď v menej zložitých otázkach uprednostňuje vyjadrenie odborníka (§ 206 CSP).

Prijatím Civilného sporového poriadku sa v § 209 oficiálne umožnilo, aby strana sporu okrem **znaleckého posudku**²⁷ predložila aj **súkromný znalecký posudok**, a to bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd.

²⁵ Zhodne VYPARINA, Stanislav. Možné spôsoby odmeňovania v zmysle nového zákona. In *Zborník z celoštátneho seminára. Podnikové regulatívy (Štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 180.

²⁶ K vysvetleniu rámca plnenia úloh pozri aj ZÁTHURECKÝ, Eugen. Rekodifikácia patentového práva na Slovensku IV. Komentár k patentovému zákonu. In *Duševné vlastníctvo*, 2003, č. 3, s. 7-12. ISSN 1335-2881.

²⁷ Pozri § 207 a 208 CSP.

Keďže zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (zákon č. 382/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov; ďalej aj „zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch“ alebo „ZZTP“) uvedené rozdiely medzi posudkami nerobí, bude rozhodujúce, či pôjde o znalecký posudok vypracovaný v súlade s ustanoveniami citovaného predpisu. V prípade pochybností pri posúdení tejto otázky budú rozhodujúce okolnosti vyhotovenia znaleckého posudku a účel jeho použitia. Rovnocennosť vykonávania a hodnotenia súkromného znaleckého posudku s posudkom vypracovaným súdom ustanoveným znalcom je deklarovaná aj v § 209 ods. 2 CSP.²⁸

Je otázne, či aj **odborné vyjadrenia**²⁹ budú spadať do kategórie nechránených predmetov. Keďže podľa § 16 ods. 1, 2. veta ZZTP sú úkonmi znaleckej činnosti aj odborné stanoviská alebo potvrdenia a odborné vyjadrenia a vysvetlenia. Hoci CSP v § 206 výslovne pomenúva iba odborné vyjadrenia, budú tu spadať aj ďalej spomínané odborné stanoviská alebo potvrdenia a odborné vysvetlenia. Uvedený záver odôvodňuje aj § 18 ZZTP, ktorý pri vykonávaní ostatných úkonov znaleckej činnosti explicitne odkazuje na primerané použije ustanovení o znaleckom posudku.

Avšak konečné zhodnotenie, či a ako sú naplnené znaky zamestnaneckého vynálezu podľa ustanovení patentového zákona, je vždy otázkou právnou, pretože pojmové znaky vynálezu sú právnymi (legálnymi) kategóriami.³⁰ Hoci zhodnotenie právnych otázok je vylúčené z odborného posúdenia a prislúcha vždy súdu, nevylučuje to znalecké dokazovanie na iné než právne otázky.³¹

V doterajšej úprave chýbalo určenie splatnosti odmeny, čo má význam pre určenie začatia plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práva na súde. Primeraná odmena je splatná do jedného mesiaca od uplatnenia práva na

²⁸ ŠTEVČEK, Marek. a kol. *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Praha: C.H.Beck, 2016, s. 758. ISBN 978-80-7400-629-6.

²⁹ Upravené napr. v § 206 CSP.

³⁰ Primerane je možné aplikovať uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.04.2011 6 Co 2/2010 a 6 Co 3/2010. K pojmovým znakom diela pozri aj Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26.04.2012, sp. zn. 2 Cdo 167/2011. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. novembra 2007, sp. zn. 5 Co 3/2007. Porovnaj aj TELEČ, Ivo. *Pojmové znaky duševného vlastníctva. 1. vydání*. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 23, 24.

³¹ Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.04.2011 6 Co 2/2010 a 6 Co 3/2010.

riešenie, teda od písomného upovedomenia zamestnávateľa alebo od podania prihlášky.

4.2 UPLATNENIE PRÁVA NA DODATOČNÉ VYROVNANIE

Zákonodarca rozširuje prípady, kedy má pôvodca právo na dodatočné vyrovnanie. Zostáva pritom zachovaná možnosť, ak primeraná odmena nezodpovedá prínosu už dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením zamestnaneckého vynálezu. V pôvodne navrhovanom znení novely patentového zákona sa mal pri dodatočnom vyrovnaní zohľadňovať nielen prínos dosiahnutý, ale aj dosiahnuteľný neskorším využitím alebo iným uplatnením zamestnaneckého vynálezu.

Vypúšťa sa však podmienka, že musí ísť o „zjavný“ nepomer, keďže v praxi spôsobovala problémy kvantifikácia vzniku nepomeru a tým aj nároku na dodatočné vyrovnanie. V súčasnosti by už preto mal byť predmetom skúmania vzniku nároku akýkoľvek prínos dosiahnutý reálnym využitím zamestnaneckého vynálezu. Za týmto účelom zákonodarca ukladá zamestnávateľovi informačnú povinnosť voči pôvodcovi spočívajúcu v povinnosti poskytnúť mu na jeho písomnú žiadosť podklady potrebné k určení výšky dodatočného vyrovnania.

Podľa novej úpravy má pôvodca právo na dodatočné vyrovnanie aj vtedy, ak bola **primeraná odmena** zamestnávateľom určená **paušálnou sumou**, čo býva v praxi pomerne časté. Dôvodom je problematické určenie výšky primeranej odmeny, ktorú zamestnávateľ musí vyčíslieť v relatívne krátkom čase po uplatnení si práva na riešenie. V zmysle novely patentového zákona je primeraná odmena splatná do jedného mesiaca od uplatnenia práva na riešenie.

Nárok na dodatočné vyrovnanie v prípade úhrady len paušálnej sumy je podmienený absenciou skúmania predpokladov pre priznanie primeranej odmeny, ktoré musia zohľadniť technický a hospodársky význam zamestnaneckého vynálezu a prínos dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným uplatnením, materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení zamestnaneckého vynálezu a rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu.

Spoločným pojmom pri určovaní primeranej odmeny a dodatočného vyrovnania je „využívanie vynálezu“, ktoré patentový zákon vymedzuje negatívne ako zákaz istých činností bez súhlasu majiteľa patentu. Ide najmä o výrobu, využívanie, používanie, ponúkание alebo uvádzanie na trh a s tým spojené skladovanie či dovážanie výrobku, ktorý je predmetom patentu, využívanie patentom chráneného výrobného postupu (resp. jeho ponúkание tretím osobám), výroba využívanie, ponúkание alebo umiestňovanie na trhu výrobku priamo získaného chráneným spôsobom.³² „Iné uplatnenie vynálezu“ môže spočívať v jeho ochrane napríklad ako know-how alebo obchodné tajomstvo.

Ani nová úprava neodstraňuje pochybnosti týkajúce sa možnosti **opakovaného uplatnenia práva** na primeranú odmenu a dodatočného vyrovnania. Pokiaľ ide o primeranú odmenu zastávame názor, že vzhľadom na svoju povahu ocenenia práce pôvodcu a uplatnenie práva zo strany zamestnávateľa, ktoré má zatiaľ len potenciál priniesť isté benefity, bude jednorazová odmena postačujúca. Zároveň ďalšie prípadné nároky sú kryté právom na dodatočné vyrovnanie, ktorého výška musí zohľadňovať aj vyplatenú primeranú odmenu.

Rovnakú otázku si však možno položiť aj pri **kvantifikácii dodatočného vyrovnania**, kde odpoveď ohľadne jednorazového alebo opakovaného nároku zrejme nebude taká jednoznačná. Istou výkladovou pomôckou môže byť formulovanie lehôt pre uplatnenie práva na dodatočné vyrovnanie, čo tiež predstavuje novinku v našom patentovom zákone. Novela explicitne vyjadruje, že pôvodca môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie zamestnávateľom. Zároveň dodáva, že právo na dodatočné vyrovnanie nezanikne skôr, ako trvá ochrana zamestnaneckého vynálezu, z čoho možno odvodiť možnosť opakovaného uplatňovania tohto práva, pokiaľ budú naplnené ostatné zákonom stanovené podmienky, a to po celú dobu patentovej ochrany.³³ Až prax ukáže, či sa naplnia očakávania zákonodarcu smerujúce k posilneniu právnej istoty pôvodcu.³⁴

³² Bližšie pozri § 15 ods. 1 písm. a) až d) PZ.

Z hľadiska praktického uplatnenia práva na dodatočné vyrovnanie je posilnením právnej istoty pôvodcu zavedenie už spomínanej **informačnej povinnosti zamestnávateľa**, spočívajúcej v poskytnutí podkladov nevyhnutných na určenie dodatočnej odmeny. Pred šikanóznym výkonom práva zo strany pôvodcu je zamestnávateľ chránený tým, že spomínané podklady je povinný poskytnúť pôvodcovi na základe písomnej žiadosti najskôr po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie. Toto obdobie je relevantné aj z hľadiska prebiehajúceho resp. aj skončeného konania pri podaní patentovej prihlášky. Zamestnávateľ by po uplynutí troch rokov mal vedieť, ako bude riešenie (resp. patent) využívať.

5. ZÁVER A ÚVAHY DE LEGE FERENDA

Prijatím novely patentového zákona došlo k ustáleniu pojmu zamestnanecký vynález, no pôvodne deklarovaný rozsah plnenia úloh v rámci pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu sa nezmenil. Nie je preto jasné, či sa vytváranie zamestnaneckých vynálezov vzťahuje aj na štatutárov právnických osôb a dočasne pridelených zamestnancov, ako to vhodnejšie upravuje Autorský zákon. V citovanej novele sa precizujú aj náležitosti upovedomenia o vytvorení zamestnaneckého vynálezu vo vzťahu k opisu technického problému tak, aby odborník vynález mohol uskutočniť. Zavádza sa domnienka uplatnenia práva na riešenie v prípade podania prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky, ktorej predmetom je zamestnanecký vynález, pričom nie je jasné, či môže ísť aj o inú ako patentovú prihlášku. Ďalšou novinkou je výslovné vyjadrenie práva voľby spôsobu ochrany zamestnaneckého vynálezu v prospech zamestnávateľa. Zákonodarca tiež rozširuje právo pôvodcu na dodatočné vyrovnanie v prípade,

³³ Obdobne pozri KNOPP, Juraj. Určovanie prínosov V, PVZ a ZN podľa nového zákona a v nových podmienkach hospodárenia podnikov v ČSFR. In *Zborník z celoštátneho seminára. Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 301, 302.

³⁴ Pozri aj KLINKA, Tomáš. Aktuálne zmeny v práve priemyselného vlastníctva (alebo z legislatívnej kuchynky ÚPV SR). In VOJČÍK, Peter, Vladimír FILIČKO a Peter KOROMHÁZ. *Košické dni súkromného práva Recenzovaný zborník vedeckých prác*. Košice: UPJŠ v Košiciach. 2016, s. 420 – 427. ISBN 978-80-8152-400-4.

ak bola odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou. Na druhej strane sa vypúšťa podmienka, že musí ísť o „zjavný“ nepomer s neskoršie dosiahnutým prínosom.

Pozitívna zmena spočíva aj v zakotvení informačnej povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k určeniu výšky dodatočného vyrovnania, pričom tieto podklady je povinný poskytnúť pôvodcovi na základe písomnej žiadosti najskôr po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie. Zavadzajú sa niektoré lehoty pre uplatnenie majetkových práv pôvodcu. V zmysle novely patentového zákona je primeraná odmena splatná do jedného mesiaca od uplatnenia práva na riešenie. Novela tiež explicitne vyjadruje, že pôvodca môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od uplatnenia práva na riešenie zamestnávateľom, pričom právo na dodatočné vyrovnanie nezanikne skôr, ako trvá ochrana zamestnaneckého vynálezu.

Vzhľadom na následky zverejnenia riešenia pred podaním prihlášky považujeme za významné výslovné zakotvenie povinnosti mlčanlivosti pôvodcu a zamestnávateľa, keďže v praxi sa tieto otázky neriešili vôbec alebo len nedostatočne. V akademickom prostredí môže kolidovať povinnosť zachovávať mlčanlivosť o riešení s povinnosťou publikovať výsledky vedy a výskumu pôvodcov (zamestnancov), najmä ak sa ich zamestnávateľ rozhodne chrániť utajením.

Napriek schváleným zmenám zostávajú stále niektoré otázky otvorené. Pri vymedzení postavenia pôvodcu mohol zákonodarca upraviť jeho práva v prípade, ak zamestnávateľ nebude vykonávať majetkové práva pôvodcu k zamestnaneckému vynálezu, alebo ich bude vykonávať nedostatočne, keďže to môže mať vplyv na dodatočné vyrovnanie. Uvedený nedostatok je za súčasnej úpravy možné odstrániť najmä dohodou s pôvodcom, napríklad pokiaľ zamestnávateľ nebude riešenie využívať alebo ho bude využívať nedostatočne bez závažného dôvodu, bude mať pôvodca právo na prevod riešenia. Pre zamestnávateľa by bolo praktické dohodnúť sa s pôvodcom na poskytnutí súčinnosti pri vypracovaní patentovej prihlášky, ak si uplatní právo na riešenie. Dlhodobým problémom, ktorý s vytváraním zamestnaneckých vynálezov súvisí len okrajovo a je najmarkantnejší najmä

v akademickom prostredí, je absencia úpravy vytvárania školských vynálezov. Tie by mali nastaviť pravidlá zohľadňujúce záujmy školy s akcentom na osobitné práva školy k takto vytvorenému vynálezu. Inšpiráciou môže byť aj úprava školského diela v § 93 Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.).

6. ZOZNAM ZDROJOV:

6.1 MONOGRAFIE, ČLÁNKY V ZBORNÍKOCH

[1] DENK, Vladimír. K novému odmeňovaniu vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů. In Zborník z celoštátneho seminára. *Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 288.

[2] KLINKA, Tomáš. Aktuálne zmeny v práve priemyselného vlastníctva (alebo z legislatívnej kuchynky ÚPV SR). In VOJČÍK, Peter, Vladimír FILIČKO a Peter KOROMHÁZ. *Košické dni súkromného práva Recenzovaný zborník vedeckých prác*. Košice: UPJŠ v Košiciach. 2016, s. 420 – 427. ISBN 978-80-8152-400-4.

[3] KNOPP, Juraj. Určovanie prínosov V, PVZ a ZN podľa nového zákona a v nových podmienkach hospodárenia podnikov v ČSFR. In *Zborník z celoštátneho seminára. Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991.

[4] MURÍŇ, Peter. *Zamestnanecké diela*. Bratislava: EPOS, 2010, s. 155. ISBN 978-80-8057-989-0.

[5] ŠTEVČEK, Marek. a kol. *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Praha: C.H.Beck, 2016, s. 758. ISBN 978-80-7400-629-6.

[6] TELEC, Ivo. *Pojmové znaky duševného vlastníctví. 1. vydání*. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 23, 24. ISBN 978-80-7400-425-4.

[7] VOJČÍK, Peter. a kol. *Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 265. ISBN 978-80-7380-527-2.

[8] VYPARINA, Stanislav. Možné spôsoby odmeňovania v zmysle nového zákona. In *Zborník z celoštátneho seminára. Podnikové regulatívy (štatúty) v zmysle nového zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Druhá časť*. Košice: Patent Management. 1991, s. 179.

6.2 ČLÁNKY V ČASOPISOCH

[9] BAČÁROVÁ, Renáta. *Vplyv právnej regulácie odmeňovania zamestnaneckých vynálezov na určenie výšky odmeny v kontexte pripravovanej novely slovenského patentového zákona*. *Obchodné-právni revue*. 2017, Roč. 9, č. 5, s. 133-139. ISSN 1803-6554.

[10] KLINKA, Tomáš. „Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva (1. časť). In *Duševné vlastníctvo*, 2017, roč. XXI, č. 1, s. 17-23. ISSN 1335-2881.

[11] KLINKA, Tomáš. „Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva (2. časť). In *Duševné vlastníctvo*, 2017, roč. XXI, č. 2, s. 20-24. ISSN 1335-2881.

[12] ZÁTHURECKÝ, Eugen. Rekodifikácia patentového práva na Slovensku IV. Komentár k patentovému zákonu. In *Duševné vlastníctvo*, 2003, č. 3, s. 7-12. ISSN 1335-2881.

Toto dílo lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons BY-SA 4.0 International (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>).
