

## Směrnice S2021-02

1. srpen 2021

### Metodika posuzování komerčních aspektů transakcí a podklad pro ustavení interní komise pro komercializaci

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen „**ÚOCHB**“)  
IOCB TECH, s.r.o. (dle jen „**IOCB TECH**“)

#### 1. Předmět úpravy

Tento materiál si klade za cíl vytvořit rámec pro ustanovení komise pro komercializaci a metodicky popsat postup posuzování licenčních a jiných obdobných smluv uzavíraných za účelem přenosu poznatků vytvořených na ÚOCHB do praxe.

Předmětem posuzování dle této metodiky je zejména, zda je předmětná licenční nebo jiná smlouva (dále také jen „**smlouva**“ či „**transakce**“) uzavřena za podmínek běžných v tržním hospodářství tak, aby bylo zabráněno nedovolenému zvýhodnění nabyvatele práv dle těchto smluv. Posouzení zpravidla zahrnuje aspekty vědecko-technické/odborné, právní, ekonomické/účetní/daňové a obchodní/strategické.

Posuzování dle této metodiky je založeno primárně na metodě tržního srovnání, ostatní aplikovatelné metody posuzování (metoda výnosová či nákladová) jsou využívány podpůrně nebo tam, kde je to vhodné.

Metodou tržního srovnání se rozumí postup, kdy je výše odměny dle smlouvy vyjádřena srovnáním s cenou jiného obdobného výsledku na bázi tržních rešerší.

Posuzování v rámci této metody se provádí formou určení rozpětí běžných odměn a posouzením, zda dosažená cena spadá do tohoto rozpětí.

V případech běžných transakcí, kdy nelze rozpětí cen zjistit, vychází posouzení odměny z běžného cenového rozpětí výhradních transakcí v oblastech zpravidla „nehotových“ technologií vyvíjených na ÚOCHB a mezi výzkumnými organizacemi a komerčními subjekty, tedy z rozpětí **1-5 %** z čistého výnosu. V některých případech se s licenčním partnerem podaří dojednat i vyšší odměna.

V případě nevýhradních transakcí, případně transakcí specifické povahy, kde nabyvatel práv přebírá významná rizika, či v případě nákupu práv blokačních či defenzivních či v případě nákupu technologií bez komerčního potenciálu, kde se ÚOCHB přiznávají práva z derivátů a souvisejících technologií vyvinutých nabyvatelem práv, vychází posouzení odměny z tržních rozpětí snížených až 10x.

Stejně tak i výše paušálních plateb či předplateb by měly reflektovat běžný přínos nabytí licence a míru rizik a na straně nabyvatele práv a specifika zmíněných transakcí.

Nákladovou metodu (reproduction value) lze použít zejména u paušálně hrazeného (lump-sum) prodeje výsledků typu know how rutinnějšího charakteru. Nákladovou metodou lze vyjádřit například celkovou hodnotu technologického zlepšení (inovace) oproti přechozímu stavu znalostí v situacích, které se z hlediska aktivit nutných k dosažení takového výstupu inovačních aktivit podobají zakázce smluvního výzkumu či vývoje.

Výnosovou metodu lze použít zejména v případech technologií ve vysoké fázi připravenosti vstupu na trh, kdy je možné realisticky kalkulovat možný výnos užití technologie. Při této kalkulaci lze vycházet:

- z vymezení dostupných trhů pro prodej technologie;
- potenciálního objemu tržeb za plánovanou dobu užití;
- nákladů nutných k zajištění takových výnosů (investičních i provozních);
- tzv. „rule of thumb“ principu, kdy se nabyvatel licence dle přebíraných rizik dělí s poskytovatelem o čistý zisk v poměru cca 3:1 až 2:1 a přiměřené alokace plateb mezi „downpayment“ a „royalties“.

#### **1.1. Obsahem metodiky je dále:**

- Institucionální zajištění
- Postup posuzování

#### **1.2. Metodika se týká uzavírání smluv, kterými dochází k převodu práv v rámci transferu technologií. Může jít zejména o:**

- Licenční smlouvy
- Smlouvy o převodu majetkových práv k IP
- Smlouvy obdobného obchodního charakteru uzavřené na bázi smlouvy o společném výkonu práv ke spoluvlastněným výsledkům, například dohoda s komerčním podnikem, s nímž Ústav spoluvlastní předmět duševního vlastnictví, která ve prospěch Ústavu zakládá právo na podíl na zisku z užití takového předmětu komerčním podnikem.

#### **1.3. Předmětem posouzení komerčních aspektů je zodpovězení zejména následujících otázek:**

##### **1.3.1. Odpovídá dosažená odměna ze smlouvy běžným tržním cenám, případně je smlouva výhodnější?**

K posouzení, jak prověřit, zda byla dosažena běžná tržní cena, se využívá zpravidla metoda tržního srovnání, jak je blíže specifikována v čl. 1 této metodiky.

Odpověď na tuto otázku by měla být ANO, v případě negativní odpovědi je třeba odpovědět na otázku 1.3.2., tedy odůvodnit nižší výši odměny u uzavírané smlouvy.

##### **1.3.2. Je případná odchylka od běžné odměny zhoršující postavení ÚOCHB odůvodněna povahou transakce?**

Specifickou povahou transakce se rozumí jakékoliv okolnosti, které mají vliv na to, že pro typického nabyvatele práv je nepřipustné uzavřít smlouvu na úrovni jinak běžných cen.

Může jít o zvýšená rizika uvedení technologie na trh na straně nabyvatele práv, o nákup blokačních nebo defenzivních předmětů práv, nákup za účelem dalšího rozvoje technologie apod.

##### **1.3.3. Odpovídá znění licenční smlouvy běžným smlouvám tohoto typu?**

Lze posoudit například srovnáním s minulými uzavřenými smlouvami nebo se vzorovou smlouvou nebo vzorovými smluvními podmínkami schválenými na ústavu.

Vyváženost smlouvy lze posoudit principy optimální alokace rizik u té strany, která je schopna rizika lépe řídit, a zohledněním v právech a povinnostech druhé strany.

Odpověď na tuto otázku by měla být ANO, v případě negativní odpovědi je třeba odpovědět na otázku 1.3.4., tedy odůvodnit ta ustanovení smlouvy odchylojící se od běžných ustanovení.

**1.3.4. Jsou případné odchylky od běžných smluvních ustanovení zhoršující postavení ÚOCHB odůvodněny specifickými podmínkami transakce, případně odpovídajícím způsobem promítnuty do odměny?**

Ustanoveními zhoršujícími postavení ÚOCHB se rozumí zejména nepřiměřené převzetí rizik na straně ÚOCHB, příliš volné nakládání s předmětem smlouvy na druhé straně, neexistence motivačních mechanismů pro neplnění smlouvy na straně nabyvatele práv apod.

Pokud jde o odůvodnění takových odchylek, může jít o jakékoliv skutečnosti, které věcně odůvodňují odchylku od běžných podmínek. Může jít o specifika důvodu nákupu práv, specifika mající povahu v charakteru zamýšleného transferu, zvýšená rizika, mimořádné náklady či investice na straně nabyvatele práv apod.

## **2. Institucionální zajištění**

S ohledem na velkou míru spekulativnosti posuzování podmínek transakcí, zejména otázky dosažení tržní odměny, se vychází z premisy, že ideální formou posuzování je interní posouzení zvláštní komisí pro komercializaci pověřenou posouzením těchto otázek (dále také jen "**Komise**").

Komise se zřídí *ad hoc* pro každou jednotlivou transakci a bude složená z následujících členů:

- Referent – projektový manažer/právník IOCB TECH/patentový zástupce IOCB TECH (dále jen „**Referent**“)
- Jednatel IOCB TECH
- Vedoucí předkládající výzkumné skupiny
- Vedoucí ekonomického oddělení
- Vedoucí právního oddělení

Komise jedná kolektivně a neformálně včetně prostředků komunikace na dálku. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů komise.

Není-li s členem sjednáno jinak, nenáleží členovi Komise odměna za výkon činnosti v Komisi.

Komise posuzuje podmínky transakce (smlouvy) dle informací dostupných v době posouzení, jak jsou uvedeny ve shrnutí připraveném Referentem (viz níže).

Posouzení zpravidla zahrnuje aspekty vědecko-technické/odborné, právní, ekonomické/účetní/daně a obchodní/strategické. Členové Komise při posuzování postupují poctivě dle nejlepšího svědomí a individuálně posuzují a zaměřují se na předmětné otázky s využitím vlastní kvalifikace.

### 3. Postup posuzování

#### 3.1. Zpracování shrnutí obchodního případu

Referent připraví shrnutí obchodního případu (smlouvy) zahrnující odpovědi na dotazy 1.3.1. až 1.3.4. (dále jen „**Shrnutí**“).

#### 3.2. Projednání a schválení smlouvy Komisí

Komise projedná podmínky smlouvy dle připraveného Shrnutí.

Schválení smlouvy ze strany Komise proběhne tajným hlasováním. Následně každý člen Komise připojí svůj podpis na zápisu z jednání Komise, kde může vyjádřit své výhrady, přičemž přílohou tohoto zápisu bude Shrnutí.

Člen Komise, který se smlouvou nesouhlasí, může nad rámec svých výhrad nebo vedle nich k zápisu připojit oponentní vyjádření.

Formulář zápisu z jednání Komise tvoří přílohu č. 1 této metodiky.

Tato metodika nabývá účinnosti dne 1. srpna 2021.



Zdeněk Hostomský  
ředitel ústavu

Příloha 1: Formulář zápisu z jednání komise pro komercializaci