

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Pracownik miał pomysł i wynalazł. Pracodawca zyska prawo do tej nowości

Prawo do wynalazku przysługuje – co do zasady – twórcy. Ciekawym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wynalazek stworzy pracownik. Wówczas to firma, która go zatrudnia, może zyskać prawa do takiego dzieła.



ADRIANNA ZIĘCIK

rzecznik patentowy,
partner AOMB Polska

Będzie tak w sytuacji, gdy wynalazek powstanie w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy. W takim przypadku, jak precyzują to przepisy, prawo do uzyskania wynalazku przysługuje jego pracodawcy.

W takim przypadku geneza wynalazku wynika ze stosunku pracy, a interes pracodawcy przemawia za przyznaniem mu pierwotnego prawa do uzyskania patentu na taki wynalazek. Zresztą wyłącznie to nie dotyczy wyłącznie wynalazku, ale także rozwiązań, które mogą prowadzić do uzyskania prawa ochronnego

na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (odpowiednio pracowniczemu wzór użytkowy czy pracowniczy wzór przemysłowy). Przyznanie tego pierwotnego prawa podmiotowi innemu niż twórca ma swoje zakorzenie w realiach – w przypadkach wynalazczości pracowniczey to pracodawca dostarcza środki finansowe, organizacyjne, techniczne, jak i cały ekosystem, w którym znajduje się wynalazca. Niewątpliwie te wszystkie składowe i środowisko zapewniające przepływ myśli twórczej uzasadniają przesunięcie uprawnień z twórcy na jego pracodawcę.

Nie ma automatu

Trzeba wiedzieć, że prawo do wynalazku nie przysługuje pracodawcy w sposób automatyczny i w przypadku każdego nawiązanego stosunku pracy. Automatyzm i brak formalności oraz woli twórcy są obecne tylko wtedy, gdy realizacja wynalazku wynika wprost z obowiązków zawartych w

umowie o pracę. Umowa o pracę musi je określać w sposób wyraźny, ostry i najkorzystniej stosunkowo wąski, ale sam obowiązek stworzenia wynalazku nie musi być przewidziany w umowie wprost. Zakres obowiązków musi zakładać działania twórcze, czyli nowe oraz indywidualne, zwykle w formule prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Innymi słowy – zakres ten musi obejmować tworzenie wynalazków pracowniczych, sam opis stanowiska bądź określenie zawodu i miejsca w strukturze danej organizacji będą niewystarczające. Natomiast gdy z umowy w sposób wyraźny wynika, jaka działalność intelektualna będzie traktowana jako wynalazek, pracodawca staje się uprawnionym do tego z chwilą powstania wynalazku pracowniczego, bez względu na to, czy wola pracownika jest jego eksploatacja bądź ubieganie się o ochronę patentową. Istotne jest, że w umowie może być zawarte wiele obowiązków, ale przynajmniej część z nich musi się w sposób wyraźny i bezpośredni odnosić do twór-

JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE:

Zabezpieczenie uprawnień do wynalazku

Celem zabezpieczenia wszystkich swoich uprawnień do wynalazku pracowniczego świadomy pracodawca musi podjąć działania mające na celu skonstruowanie umowy o pracę z potencjalnymi wynalazcami w sposób precyzyjny i konkretny oraz intencjonalnie zdefiniować zakres ich obowiązków. Umowa powinna zawierać zapisy o wymaganiach w stosunku do pracownika ukierunkowanych na wykonywanie czynności mogących prowadzić do stworzenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. Czynności mają mieć charakter analityczny, kreatywny i poznawczy, wymagać zaangażowania umysłowego i zostać ustrwalone.

Ponadto pracodawca powinien umieścić te wymagania w wymiarze czasu pracy (oraz w czasie trwania stosunku pracy). Nie poprzestając na tym, zasady wynagrodzenia z tytułu korzystania z wynalazku powinny być przez pracodawcę przemyślane i określone. Mogą zostać sformułowane i zawarte w samej umowie o pracę lub w innej umowie albo wynikać bezpośrednio z przepisów.

czych działań pracownika w określonym zakresie.

Patent to inna historia

Należy również odróżnić uprawnienie do wynalazku od uprawnienia do uzyskania

patentu i do korzystania z wynalazku (np. na zasadzie korzystania z know-how) oraz z udzielonego patentu. W przypadku wynalazków pracowniczych, w stosunku do których uprawnionym jest pracodawca, to od jego decyzji zależy dalsze postępowanie, m.in. czy

przeniesie prawo do uzyskania patentu na inny podmiot, udzieli komuś licencji na takie posługiwanie się, czy będzie się ubiegał o patent, czy potraktuje wynalazek jako tajemnicę przedsiębiorstwa i będzie z niej korzystał sam, czy też ujawni wynalazek, pozwalając na jego dalszy rozwój, czy usprawienie.

Dodatkowo, nie zapominając o merkantylnym wymiarze wynalazków pracowniczych, pracodawca powinien uregulować kwestie wynagrodzenia przysługującego pracownikowi z tego tytułu, gdy z wynalazku korzysta. Pomimo utraty przez twórcę prawa do zgłoszenia wynalazku w celu jego opatentowania/komercjalizacji przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez pracodawcę. Wysokość takiego wynagrodzenia powinna być z góry ustalona, ukształtowana dowolnie, ale w przypadku braku regulacji umownych w tym zakresie obowiązującą będą zasady ogólne ujęte w art. 22 ust. 1 prawa własności przemysłowej. /©©