

Pracownicze projekty wynalazcze



Fot. Norebbo / Bigstockphoto

W artykule przybliżono ważne aspekty prawne, które dotyczą sytuacji pracownika – twórcy wynalazczego rozwiązania, jak również sytuacji przedsiębiorstwa – pracodawcy, których znajomość jest niezbędna w celu zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej, a także maksymalizowania pojawiających się korzyści związanych z prawami wyłącznymi, chroniącymi wdrażane przemysłowo rozwiązania.

Occupational Inventions

This article presents important legal aspects regarding an employee who is also an inventor. It also covers the problem of the employer, who is expected to possess knowledge on the matter to minimize the risk of legal responsibility and to maximize potential profits related to the invention at hand, connected with exclusive rights protecting implementation of such inventions in the industry.

Wstęp

Od kilku lat w Polsce, w ramach polityki europejskiej, prowadzone są działania stymulujące rozwój gospodarki, polegające na zachęcaniu przedsiębiorców do działalności innowacyjnej. Zapewniane jest m.in. wsparcie finansowe na badania R&D (z ang. – *Research and Development*: Badania i Rozwój), jak również prowadzone są działania oświatowe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Oczekiwany skutkiem ma być zwiększenie liczby rozwiązań innowacyjnych.

Konsekwencją polityki wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości jest narastająca potrzeba propagowania wiedzy dotyczącej praw ochrony własności przemysłowej. W szczególności istnieje szereg ważnych aspektów prawnych, które dotyczą sytuacji pracownika – twórcy innowacyjnego rozwiązania, jak również sytuacji przedsiębiorstwa – pracodawcy, których znajomość jest niezbędna, w celu zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej oraz maksymalizowania pojawiających się korzyści związanych z prawami wyłącznymi, chroniącymi wdrażane przemysłowo rozwiązania. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie właśnie tych zagadnień.

Ustawy oraz definicje

Aspekty prawne związane z ochroną praw własności przemysłowej reguluje ustawa Prawo własności przemysłowej (dalej: PWP) [1], obowiązująca od 22 sierpnia 2001. Wcześniej, zagadnienia z tego obszaru regulowała Ustawa o wynalazczości (dalej: UOW) z 1972 roku [2]. Temat ochrony pracowniczych wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych zostanie omówiony w odniesieniu do przepisów obu ustaw, gdyż w wielu toczących się aktualnie sprawach zastosowanie mają również przepisy wcześniejsze.

Termin „projekt wynalazczy”, który obejmuje, zgodnie z art. 3 pkt.1-6 PWP, takie przedmioty ochrony, jak: wynalazki, wzory użytkowe wzory przemysłowe oraz topografie układu scalonego, jest stosowany w tym artykule po to, aby w bardziej przejrzysty sposób przedstawić zagadnienia wspólne dla wszystkich wymienionych przedmiotów ochrony¹.

¹Wynalazkiem może być konkretne rozwiązanie technicznego problemu (np. sposób technicznego oddziaływania na produkt zdeterminowany przestrzennie np. monitor bądź produkt bezpostaciowy np. klej). Wzór użytkowy jest tzw. małym wynalazkiem i może być jedynie rozwiązaniem technicznym o trwałej postaci (nie może to być sposób wykonania) oraz nie musi, tak jak wynalazek, wykazywać się poziomem wynalazczym. Wzór przemysłowy daje natomiast ochronę zewnętrznej postaci przedmiotu, tzn. chroni m.in. kształt, kolor, teksturę. Wzór użytkowy może również chronić np. interfejs strony internetowej.

Należy jednak pamiętać, że w UOW termin oznaczał tylko wynalazki, wzory użytkowe oraz projekty racjonalizatorskie (nieomawiane tutaj) [3]. W niniejszym artykule posłużono się jego znaczeniem w świetle PWP.

Prawa podmiotów gospodarczych – pracodawców, zamawiających – na te praw twórców

Prawa twórców

O tym, jakie prawa przysługują twórcy projektu wynalazczego stanowi art. 8 PWP (odpowiednik art. 8 ust.1 oraz ust.2 UOW). Kreuje on zarówno prawa osobiste, jak i majątkowe twórcy.

Niezbywalne prawa osobiste twórcy to prawo do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

Zbywalne prawa majątkowe twórcy to prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy oraz prawo do wynagrodzenia.

Prawa osobiste pozostają dożywotnio przy twórcy rozwiązania niezależnie od okoliczności powstania projektu wynalazczego. Jednakże zarówno wynagrodzenie, jak i prawo do uży-

skania ochrony na dany projekt wynalazczy nie będą przysługiwały twórcom czy też współtwórcom w każdej sytuacji. Dla przejrzystości obydwie prawa majątkowe zostaną omówione osobno.

Pierwotne nabycie prawa do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy

Pierwszym istotnym zagadnieniem dla twórcy (w szczególności pracownika) oraz przedsiębiorcy (w szczególności pracodawcy) jest zagadnienie przynależności prawa do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy.

a) „wolne” projekty wynalazcze

Generalną zasadą (zgodnie z art. 11 ust.1 PWP lub art.8 ust.1 UOW) jest to, że majątkowe prawo do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy przysługuje twórcy lub wspólnie współtwórcom. Są oni nabywcami pierwotnymi (*ex-lege*) tego prawa i mogą nim swobodnie dysponować.

b) pracownicze projekty wynalazcze – realizacja umowy o pracę

Wyjątki od wskazanej wcześniej zasady kreuje jednak art. 11 ust.3, z którego wynika, że jeżeli pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie ma żadnych dodatkowych postanowień w umowie nawiązującej stosunek pracy, na podstawie których prawa majątkowe do projektu wynalazczego powstałego w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przenoszone byłyby przynajmniej w części na twórcę, to od początku, z mocy ustawy, prawo do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy przysługuje pracodawcy. A zatem w przypadku tzw. pracowniczych projektów wynalazczych PWP co do zasady zawęża katalog praw przysługujący ich twórcom na rzecz pracodawcy. Ponieważ pracodawca-przedsiębiorca nabywa to prawo *ex-lege*, to nabycie takie również ma charakter nabycia pierwotnego.

Chociaż aktualnie obowiązujące przepisy PWP nie uzależniają *explicite* nabycia praw do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy przez pracodawcę od zakresu obowiązków pracownika, tym niemniej w doktrynie wykształciła się obecnie stosunkowo wąska interpretacja warunku zapisanego w ustawie. Sformułowanie „wykonywanie obowiązków ze stosunku pracy”, zgodnie z przeważającym aktualnie poglądem, należy interpretować w powiązaniu z zakresem obowiązków pracownika. Zgodnie z tym podejściem pracodawca ma prawo do uzyskania ochrony tylko na te projekty wynalazcze, które powstały w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych, które z kolei obejmowały obowiązek działalności twórczej. Przykładowo oznacza to, że pracodawcy nie przysługuje prawo do uzyskania

ochrony na wynalazek dotyczący awaryjnego zasilania bramy wjazdowej w siedzibie, jeżeli twórcą tego pomysłu jest np. dozorca obiektu – osoba zazwyczaj niezobowiązana umową do wykonywania czynności twórczych [4]. Zgodnie z ustalonym poglądem, art. 11 ust. 3 nie dotyczy nawet takiej sytuacji, w której, z jednej strony zatrudnienie twórcy ma miejsce właśnie ze względu na jego kwalifikacje zawodowe, ale za to z drugiej – nie wiąże się z obowiązkiem pracownika do tworzenia projektów wynalazczych w podanym wyżej znaczeniu. W takim przypadku prawo np. do patentu przysługiwałoby pracownikowi zgodnie z art. 11 ust.1 i mógłby on wystąpić do podmiotu zatrudniającego z ofertą przeniesienia praw majątkowych do projektu. Obecnie nie istnieje w tym zakresie orzecznictwo w odniesieniu do PWP, a poprzednie orzecznictwo dotyczące art. 20 ust.1UOW nie może mieć tu bezpośredniego zastosowania, z uwagi na znacząco odmienne brzmienie przepisów.

Przepis, w którym następuje odwołanie do pojęcia stosunku pracy, zawęża interpretację normy do pracowników w rozumieniu prawa pracy. Nie ma zatem znaczenia, w jaki sposób i na jaki czas nawiązano stosunek pracy. Z drugiej strony termin „pracownik”, w świetle tych przepisów, nie obejmuje niepracowniczych stosunków zatrudnienia, np. funkcjonariuszy państwowych służb zbrojnych [5].

c) realizacja innej umowy

Art. 11 ust.3 PWP kreuje równocześnie drugi wyjątek od ogólnej reguły nabywania prawa do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy przez twórcę. Wynika z niego bowiem, że prawo to nabywa w sposób pierwotny również podmiot, który zamawia u twórcy dany projekt wynalazczy. Zamówienie takie następuje w drodze umowy, którą formułuje zobowiązanie zleceniobiorcy do działalności twórczej (niekoniecznie do dokonania wynalazku). Podobnie jak w przypadku umowy o pracę, również tutaj przeważa obecnie wąska interpretacja PWP odnośnie do sytuacji, w których zamawiający nabywa prawo do uzyskania ochrony na rezultat pracy twórczej *ex-lege*. Przepis ten ma nie obejmować przypadków, w których, w trakcie dokonywania czynności związanych z wykonaniem umowy przez twórcę-zleceniobiorcę, powstaje projekt wynalazczy, który nie był przewidziany jako rezultat końcowy umowy. Podobnie interpretowany był art. 20 ust.2 UOW [6].

Oczywiście wymieniony przepis nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, dlatego twórca i zamawiający mogą, w ramach umowy, dowolnie ustalić, komu będzie ostatecznie przysługiwać prawo do uzyskania ochrony: tylko twórcy, twórcy i zamawiającemu wspólnie, czy też osobie trzeciej. Podobnie wygląda to w relacjach umownych między

twórcą a pracodawcą. Innymi słowy, ustawodawca przewidział możliwość zrzeczenia się pracodawcy bądź zamawiającego prawa do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy.

d) pomoc przedsiębiorcy

Specyficzny przypadek związany z nabyciem prawa do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy reguluje art. 11 ust. 5 PWP (odpowiednik art. 20 ust.3 UOW). Zgodnie z nim, w przypadku dokonania projektu wynalazczego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, prawo do uzyskania ochrony na ten projekt pozostaje w sposób pierwotny przy twórcy, a pomagającemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do korzystania we własnym zakresie z tego projektu wynalazczego. Należy zauważyć, że przedsiębiorca może tu być w dwojakich relacjach z twórcą, tzn. może być jego pracodawcą lub nie. W przypadku, gdy przedsiębiorca jest równocześnie pracodawcą, przepis ten dotyczy takich sytuacji, w których dane rozwiązanie zostało dokonane przez twórcę poza zakresem obowiązków pracy, ale przy pomocy przedsiębiorcy.

W doktrynie ustalili się poglądy, że nabywane *ex-lege* przez przedsiębiorcę „prawo do korzystania”, o którym mowa w art. 11 ust.4 PWP, jest quasi-licencją z brakiem możliwości udzielania sublicencji. Jednakże uprawnienia przedsiębiorcy można rozszerzyć umownie w drodze tzw. umowy o udzielenie pomocy. W szczególności może dojść do przeniesienia w całości lub części prawa majątkowego do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy z twórcy na przedsiębiorcę [7].

Pomoc przedsiębiorcy musi być istotnym i bezpośrednim warunkiem dokonania wynalazku, tzn. nie chodzi o pomoc powszechnie dostępną. Przedsiębiorca musi być świadomy faktu udzielenia pomocy twórcy.

Nabycie pochodne prawa do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy

Kolejnym interesującym zagadnieniem dla twórcy (w szczególności pracownika) oraz przedsiębiorcy (w szczególności pracodawcy) jest sytuacja, w której powstał tzw. wolny projekt wynalazczy, do którego wszelkie prawa majątkowe ma twórca, a przedsiębiorca lub pracodawcą są zainteresowani jego nabyciem.

a) przeniesienie prawa do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy

Art. 20 PWP (odpowiednik art. 98 UOW) stanowi, że twórca może przenieść prawo majątkowe do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy, nabyty na podst. art. 11 ust.1 PWP (z uwzględnieniem art. 11 ust. 5), za uzgodnioną opłatą lub nieodpłatnie, na przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może być dowolnym podmiotem gospodarczym, m.in. może to być obecny

pracodawca twórca, przykładowo jeżeli projekt wynalazczy powstał np. przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia, lub w trakcie trwania zatrudnienia, ale poza zakresem obowiązków. Umowa o przeniesienie prawa może być m.in. umową nazwaną typu sprzedaż czy darowizna, oraz dowolną umową nienazwaną, wykształconą w praktyce. Treść umowy dotyczącej przeniesienia praw może być dowolnie ukształtowana przez strony [8].

b) przekazanie projektu wynalazczego do korzystania

Zgodnie z art. 20 PWP twórca może również swój projekt wynalazczy przekazać przedsiębiorcy do korzystania, co stanowi jednocześnie ofertę przeniesienia prawa do uzyskania ochrony na dany projekt (w formie pisemnej). Przyjęcie takiej oferty następuje przez przyjęcie projektu wynalazczego do wykorzystania. Prawo majątkowe przechodzi na przedsiębiorcę z dniem jego przekazania, ale pod warunkiem, że przyjmie on ten projekt do wykorzystania i zawiadomi o tym pisemnie twórcę w ustalonym terminie (a gdy go nie ustalono, to w ciągu miesiąca od dnia przekazania projektu) [9]. Przyjęcie wynalazku lub wzoru do wykorzystania oznacza też wyrażenie woli stania się odbiorcą danego projektu [10].

Prawo do wynagrodzenia

W przypadku projektów wynalazczych, do których prawa przysługują *ex-lege* twórca, kwestia wynagrodzenia jest regulowana umową przenoszącą prawa pomiędzy twórcą a nabywcą. Twórca, przenosząc na przedsiębiorcę, zgodnie z art. 20 PWP, prawo do uzyskania ochrony projektu wynalazczego, ma dobrą pozycję negocjacyjną – może otrzymać od przedsiębiorcy zapłatę, która jest formą rekompensaty za jego wysiłek intelektualny, bądź też może z tej zapłaty z własnej woli zrezygnować (prawo do wynagrodzenia nie ma charakteru bezwzględnie). Ponadto, jeżeli pozycja negocjacyjna twórcy jest silna, to może on w umowie o przeniesienie praw oprócz zapłaty zastrzec także wypłatę innego

składnika swojego wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia z tytułu korzystania z projektu wynalazczego, w momencie, gdy przedsiębiorca zacznie uzyskiwać realne zyski z samego jego stosowania.

Dodatkowo ustawodawca uregulował pewne szczególne przypadki wypłaty wynagrodzenia w art. 22 PWP (odpowiednik art. 98a ust.1 UOW). Analizując treść tego przepisu można dojść do wniosku, że jego *ratio legis* jest jasne – chodzi o zabezpieczenie interesów twórcy w sytuacjach, w których, przy braku odrębnych postanowień umownych, nie zapewniłby on sobie żadnej rekompensaty za dokonanie projektu wynalazczego, szczególnie w tych przypadkach, gdy prawo do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy należałoby *ex-lege* do kogoś innego, a twórca nie miałby możliwości rekompensaty nawet za samo przeniesienia prawa.

A zatem, po pierwsze, wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego przysługuje twórca wtedy, gdy zachodzi omówiona wcześniej sytuacja, wskazana w art. 11 ust. 3 PWP.

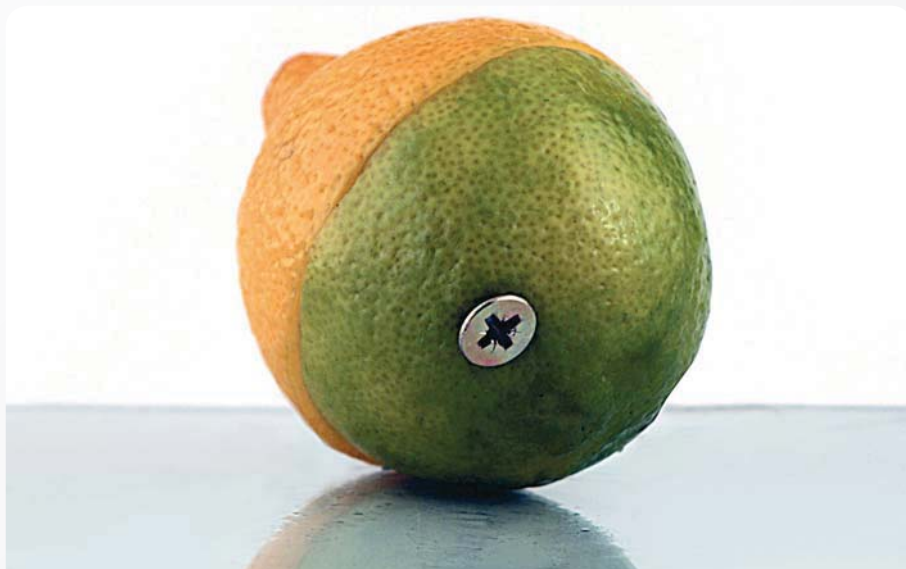
Po drugie, wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego przysługuje twórca wtedy, gdy zachodzi sytuacja wskazana w art. 11 ust. 5 PWP, czyli gdy pracodawca z mocy tego przepisu może korzystać z projektu wynalazczego stworzonego przez twórcę przy świadomej pomocy przedsiębiorcy (w szczególności jego pracownika), lub gdy ewentualnie zawarta umowa o udzielenie pomocy przenosi na przedsiębiorcę część lub całość praw majątkowych do uzyskania ochrony na taki projekt, a zagadnienie wynagrodzenia nie zostało w niej uregulowane.

Po trzecie, wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego przysługuje twórca wtedy, gdy zachodzi sytuacja wskazana w art. 20 i 21 PWP, a dotycząca przekazania przedsiębiorcy projektu wynalazczego do korzystania, które skutkuje dla przedsiębiorcy nabyciem pochodnym prawa do uzyskania ochrony na przyjęty przez niego projekt wynalazczy.

Jednakże w art. 22 PWP ustawodawca doprecyzował, że wynagrodzenie jakie przysługuje twórca w trzech wymienionych sytuacjach, będzie wynagrodzeniem za korzystanie z projektu wynalazczego. Oznacza to, że rekompensata dla twórcy powinna zostać mu wypłacona przez przedsiębiorcę tylko wtedy, kiedy spełniona jest dodatkowo inna przesłanka – ma miejsce rzeczywiste korzystanie z projektu wynalazczego przez przedsiębiorcę. Idea wydaje się słuszna i ponownie pro-pracodawcza. Pracodawca nie musi być automatycznie obciążony kosztami wynagrodzeń dla twórców pracowniczych projektów wynalazczych w momencie, gdy nie ma szansy na ich komercjalizację, tym bardziej, że niezadowolony pracownik może zawsze negocjować z pracodawcą przeniesienie praw do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy na niego samego. Oczywiście, dodanie przez ustawodawcę dodatkowej przesłanki nie oznacza, że wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego nie może obejmować składnika, który byłby z perspektywy twórcy równoważnikiem zapłaty za przeniesienie prawa. Taką interpretację poparł pośrednio także NSA, który stwierdził, że, z perspektywy prawa podatkowego, w przypadku przekazania przedsiębiorcy projektu wynalazczego do korzystania wynagrodzenie za to korzystanie powinno być opodatkowane w sposób zróżnicowany (50%), identycznie jak dochody twórcy będące zapłatą za przeniesienie prawa do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy. W obydwu przypadkach dochodzi bowiem do zbycia prawa majątkowego [11].

Podkreślić należy, że w doktrynie ustalili się także poglądy, iż wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku nie jest roszczeniem ze stosunku pracy, gdyż jest świadczeniem, które zależy od rezultatów wykorzystania projektu wynalazczego przez przedsiębiorcę [12]. Może ono być oczywiście dodatkowym składnikiem wynagrodzenia od pracodawcy, jeżeli zostało to ujęte w umowie o pracę.

Wysokość wynagrodzenia za korzystanie z projektu wynalazczego może zostać ustalona umownie, ale w przypadku, gdyby tak się nie stało, naliczane jest zgodnie z art. 22 ust. 2 PWP. Przepis ten stanowi, że wynagrodzenie w takiej sytuacji ustala się w „słusznej proporcji” do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich taki projekt został wykonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórca pomocy oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku dokonaniem projektu wynalazczego. „Ustalenie proporcji” oznacza wyznaczenie odpowiedniego procentowego udziału twórcy w korzyściach przedsiębiorcy. Niemniej, sama zasada „słusznej proporcji” może zostać skonkretyzowana dopiero



w odniesieniu do konkretnego przypadku, dlatego kwestia „sprawiedliwego” wyznaczenia wysokości wynagrodzenia twórcy może wymagać oceny sądu. Korzyści przedsiębiorcy z projektu wynalazczego powinny być rozumiane szeroko, zarówno jako zysk osiągnięty poprzez zastosowanie wynalazku lub wzoru w produkcji, ale także zysk uzyskany z udzielenia licencji na korzystanie z projektu wynalazczego oraz jako poczynione oszczędności w związku ze zracjonalizowaniem produkcji.

Podobnie, strony mają swobodę ustalania zasad wypłaty wynagrodzenia. W przypadku gdy nie ma szczególnych postanowień w tym względzie, stosuje się zasady narzucone przez ustawodawcę. Zgodnie z art. 22 ust. 2 PWP wynagrodzenie wypłaca się w całości najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego bądź przemysłowego, lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez pięć lat. Gdyby okazało się, że przedsiębiorca osiągnął zyski znacząco przewyższające te, który były podstawą ustalenia wynagrodzenia, to zgodnie z art. 23 PWP, twórca może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia.

Sytuacje sporne

W tej części artykułu zasygnalizowane zostaną najczęściej pojawiające się sytuacje, w których może dojść do konfliktu pomiędzy twórcą a przedsiębiorcą (w szczególności pracodawcą lub zamawiającym).

a) cesja praw między podmiotami gospodarczymi a prawa twórcy

Może się zdarzyć, że prawo do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy lub też udzielone prawo wyłączne, nabyte przez podmiot gospodarczy, zmieni właściciela – np. stanie się własnością następcy prawnego. Należy wtedy pamiętać o tym, że w takiej sytuacji twórca nadal zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli nie zostało ono do momentu cesji praw wypłacone, to powinno zostać uregulowane przez następcę prawnego danego podmiotu gospodarczego.

b) roszczenia twórcy z tytułu nieotrzymania wynagrodzenia, z tytułu otrzymania wynagrodzenia naliczonego niezgodnie z zasadą słusznej proporcji

Jeżeli twórca nie otrzymuje należnego mu wynagrodzenia za korzystanie z projektu wynalazczego od przedsiębiorcy, może wystąpić z powództwem cywilnym przed sądem okręgowym na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego (kpc). Sąd samodzielnie ustali, czy twórca przysługuje prawo do wynagrodzenia, a w szczególności okoliczności –

czy doszło do korzystania przez przedsiębiorcę np. z konkretnego wynalazku chronionego danym patentem [13]. Pamiętać należy o tym, że roszczenie o wynagrodzenie jest roszczeniem majątkowym i ulega przedawnieniu. W tym zakresie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, które stanowią, że jeśli roszczenie twórcy nie jest związane z jego działalnością gospodarczą, to przedawnienie nastąpi zawsze z upływem trzech lat, w innym przypadku termin ten będzie wynosił 10 lat [14]. Spór o wynagrodzenie za projekt własności przemysłowej nie jest sprawą z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 476 § 1 kpc, lecz sprawa cywilna, co w konsekwencji uniemożliwia objęcie twórców ochroną na podstawie art. 12 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy [15].

c) roszczenia uprawnionego twórcy bądź pracodawcy w przypadku rozpoczęcia procedury zgłoszeniowej lub uzyskania ochrony na pracowniczy projekt wynalazczy przez podmiot nieuprawniony

W przypadku naruszenia praw podmiotu pierwotnie uprawnionego do projektu własności przemysłowej (np. przez uzyskanie ochrony projektu lub zgłoszenie go do urzędu patentowego przez podmiot nieuprawniony), istnieje możliwość skorzystania z kilku różnych dróg, które przewiduje art. 74 PWP. Uprawniony podmiot może wnioskować do Urzędu Patentowego o umorzenie takiego postępowania lub żądać udzielenia mu patentu (za zwrotem kosztów). Dodatkowo, w sytuacji, gdy patent został już udzielony podmiotowi nieuprawnionemu, podmiot uprawniony może żądać od Urzędu Patentowego unieważnienia bądź przeniesienia na niego patentu (za zwrotem kosztów).

Na gruncie PWP wszystkie te procedury można uruchomić jednakże dopiero po uzyskaniu orzeczenia sądowego, bowiem spór o to, komu przysługuje prawo do uzyskania ochrony na projekt własności przemysłowej musi być rozstrzygnięty w postępowaniu cywilnym. Dopiero orzeczenie sądu stanowi podstawę dla Urzędu Patentowego do wszczęcia odpowiednich działań, nakierowanych na przywrócenie porządku prawnego. Na gruncie UOW, sytuacja była nieco odmienna, gdyż odpowiednich ustaleń w kwestii tego, kto jest uprawnionym mogła dokonywać Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym [16].

Należy równocześnie podkreślić, że twórca wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, w szczególności pracowniczego projektu własności przemysłowej, w postępowaniu o unieważnienie prawa wyłącznego na projekt wynalazczy, toczącego się przed Urzędem Patentowym, może brać udział w postępowaniu na warunkach strony [17].

Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było zasygnalizowanie najważniejszych kwestii związanych z prawną sytuacją twórców projektów wynalazczych i przedsiębiorców, w szczególności gdy łączą ich relacja pracownik – pracodawca. Ponieważ zakres wiedzy, jaką musi się wykazać którakolwiek ze stron tej relacji, jest bardzo szeroki, dlatego też w praktyce niezbędna może się okazać pomoc prawnika czy rzeczownika patentowego.

Należy pamiętać, że kwestie prawa własności przemysłowej, intelektualnej powinny być uregulowane w każdym większym przedsiębiorstwie czy w jednostkach badawczych, chociażby poprzez specjalne regulaminy. Może to zminimalizować liczbę sytuacji konfliktowych na tle prawnym. Ponadto należy sobie uświadomić, iż wiedza z zakresu prawa własności przemysłowej ma również znaczenie nie tylko na płaszczyźnie prawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, lecz również z perspektywy ekonomicznej, ponieważ umiejętne wykorzystywanie potencjału intelektualnego ma istotne znaczenie dla praktyki zarządzania zarówno jednostkami w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

PIŚMIENNICTWO

- [1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.
- [2] Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, tj. DzU z 1993 r. nr 26, poz. 117 ze zm.
- [3] A. Szewc, G. Jyż *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 2, C.H. Beck, s. 59
- [4] T. Kuczyński *Podmiot gospodarczy jako ustawowo uprawniony do wynalazku*. PiP 1993/9/45 – s. 47-48
- [5] T. Kuczyński *Podmiot gospodarczy jako ustawowo uprawniony do wynalazku*. PiP 1993/9/45 – s. 47-48
- [6] T. Kuczyński *Podmiot gospodarczy jako ustawowo uprawniony do wynalazku*. PiP 1993/9/45 – s. 47-48
- [7] Wyrok NSA z 21 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 452/08)
- [8] *Prawo Własności Przemysłowej* – Komentarz pod red. dr. P. Kostańskiego, s. 137 pkt.10, Warszawa 2010
- [9] A. Szewc *Przekazanie przedsiębiorcy wynalazku do korzystania*. „Radca Prawny” 3/2010, s. 6-17
- [10] *Prawo Własności Przemysłowej* – Komentarz pod red. dr. P. Kostańskiego, s. 140 pkt.6, Warszawa 2010
- [11] Wyrok z dnia 9 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 1028/08)
- [12] Uchwała SN z dnia 22 listopada 1947 r., (sygn. akt III PZP 35/74, OSNC 1975, Nr 4, poz. 52)
- [13] Wyrok SN z dnia 4 listopada 2004 r. (sygn. I PK 548/03, OSN 2005, Nr 14 poz. 203)
- [14] *Prawo Własności Przemysłowej* – Komentarz pod red. dr. P. Kostańskiego, s. 152 pkt. 32, Warszawa 2010
- [15] Uchwała SN z dnia 23 lutego 1993 r. (sygn. I PZP 37/92, OSN 1993, nr 7-8, poz. 119)
- [16] Wyrok SN z 1998-11-27 I PKN 354/98 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2000/1/27
- [17] Postanowienie UP Sp. 166/97 z dnia 15 stycznia 1998 r.