

**JAROSŁAW MARKIETA**

rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy
zawodowy pełnomocnik EUIPO
Kancelaria Rzeczników Patentowych
J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. partnerska

Prawo do patentu

Ochrona własności przemysłowej

Podstawowym uprawnieniem majątkowym pojawiającym się z chwilą dokonania wynalazku jest prawo do uzyskania patentu. Komu przysługuje to prawo, w jakich okolicznościach ono powstaje i jak ukształtować zasady regulujące korzystanie z tego prawa? O tym traktuje ten artykuł.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek jest uprawnieniem do rozpoczęcia procedury uzyskania patentu, tj. prawem do dokonania zgłoszenia wynalazku do opatentowania w Urzędzie Patentowym RP. W toku postępowania Urząd Patentowy RP oczekuje od podmiotu, który dokonał zgłoszenia wynalazku (Zgłaszającego), złożenia oświadczenia wskazującego podstawę prawną nabycia prawa do uzyskania patentu.

Reguła i wyjątki

Na gruncie prawa własności przemysłowej, tj. w krajowym porządku prawnym, prawo do uzyskania patentu na wynalazek powstaje co do zasady na rzecz twórcy wynalazku. Wyrażeniem tej zasady jest artykuł 11 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (pwp). Niemniej jednak, jak w przypadku każdej zasady istnieją od niej wyjątki.

Najczęściej występującą sytuacją jest powstanie prawa do uzyskania patentu na wynalazek na rzecz pracodawcy, tj. sytuacja uregulowana w art. 11 ust. 3 pwp. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy twórca wy-

nalazku jest pracownikiem i dokonał wynalazku w ramach świadczenia pracy ze stosunku umowy o pracę. Ponadto o tym, na czyją rzecz powstaje prawo do patentu może decydować umowa między stronami. W takim przypadku o tym, komu przysługuje prawo do uzyskania patentu decyduje treść umowy, a w sytuacji, gdy umowa nie wskazuje strony, której przysługuje prawo do uzyskania patentu, przysługuje ono Zamawiającemu, na mocy art. 11 ust. 3 pwp. Aby regulacja z art. 11 ust. 3 pwp mogła zadziałać, istotne jest, by wynalazek powstał w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy. W przypadku gdy wynalazek dokonany został w oderwaniu od obowiązków związanych ze stosunkiem pracy, prawo do uzyskania patentu powstaje na rzecz twórcy wynalazku.

Często zdarza się, że wynalazku dokonuje kilku twórców. W takim przypadku, zgodnie z art. 11 ust. 2 pwp, prawo do uzyskania patentu przysługuje współtwórcom wspólnie. Mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o współwłasności w częściach

ułamkowych, przy czym stosuje się domniemanie, iż udziały są równe, o ile nie zostały ustalone między twórcami odpowiednio do ich wkładu w dokonaniu wynalazku.

Znacznie rzadziej występuje sytuacja, w której wynalazek został dokonany z pomocą przedsiębiorcy. Pomoc przedsiębiorcy może przejawiać się użyczeniem twórcy wynalazku przestrzeni i urządzeń należących do przedsiębiorcy, pokryciem kosztów energii etc. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 11 ust. 5 pwp, przedsiębiorca może korzystać z tak dokonanego wynalazku we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo do uzyskania patentu. Decydującą o prawie do patentu na wynalazek, który powstał dzięki pomocy przedsiębiorcy, jest treść umowy o udzielenie pomocy.

Często jednak poza świadomością współpracujących przedsiębiorców pozostaje fakt, iż w umowie między przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą prawa do uzyskania patentu – w razie dokonania wynalazku – w związku z wykonywaniem tej umowy. Podstawą takiego uregulowania własności prawa do uzyskania patentu jest art. 11 ust. 4 pwp.

Dziedziczenie i wynagrodzenie

Prawo do uzyskania patentu jest prawem zbywalnym i podlega dziedziczeniu jak każdy składnik majątku. W przypadku przedsiębiorców jest to aktywo podlegające wycenie, stanowiące składnik majątku przedsiębior-

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCĄ SYTUACJĄ JEST POWSTANIE PRAWA DO UZYSKANIA PATENTU NA WYNALAZEK NA RZECZ PRACODAWCY, TJ. SYTUACJA UREGULOWANA W ART. 11 UST. 3 PWP. Z TAKĄ SYTUACJĄ MAMY DO CZYNNIENIA, GDY TWÓRCA WYNALAZKU JEST PRACOWNIKIEM I DOKONAŁ WYNALAZKU W RAMACH ŚWIADCZENIA PRACY ZE STOSUNKU UMOWY O PRACĘ.

stwa i jako taki podlegające obrotowi. Jedynym ograniczeniem stawianym przez ustawodawcę jest ograniczenie co do formy pisemnej umowy przenoszącej prawo do uzyskania patentu na inny podmiot.

Czy z prawem do uzyskania patentu powiązane jest prawo do wynagrodzenia z tytułu dokonania wynalazku? Otóż nie. Z faktem dokonania wynalazku nie jest związane wynagrodzenie i nie można z tego tytułu oczekiwać szczególnych gratyfikacji finansowych. Natomiast w sytuacji, gdy prawo do uzyskania patentu powstało na rzecz pracodawcy w związku z dokonaniem wynalazku przez pracownika, tj. zastosowano art. 11 ust. 3 pwp, a wynalazek ten zostanie wykorzystany przez pracodawcę, twórcy wynalazku przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu korzystania z wynalazku przez pracodawcę.

Prawo do wynagrodzenia twórcy z tytułu korzystania z jego wynalazku powstaje na gruncie art. 22 ust. 1 pwp

i jest to prawo względnie obowiązujące, tzn. strony w umowie o pracę mogą umówić się inaczej i wyłączyć stosowanie tego przepisu. Ponadto jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, to zgodnie z art. 22 ust. 2 pwp ustala się je w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich on powstał (w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku).

Wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, ustalone na podstawie art. 22 ust. 2 pwp, powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia. Taka regulacja ustawowa zachęca do jasnego regulowania kwestii wynagrodzenia z tytułu korzystania z wynalazku w regulaminie wynagradzania, gdyż takie uzgodnienie wysokości wynagrodzenia wyłącza stosowanie art. 22 ust. 2 pwp i art. 23 pwp i zamyka kwestię dochodzenia roszczeń z tego tytułu na drodze sądowej, a także eliminuje zagrożenie związane z ewentualnym podwyższaniem tego wynagrodzenia w przyszłości.

Międzynarodowe regulacje

Prawo do uzyskania patentu powstałe w związku z dokonaniem wynalazku w Polsce powstaje również pod innymi porządkami prawnymi. Można uznać,

PRAWO DO UZYSKANIA PATENTU JEST PRAWEM ZBYWALNYM I PODLEGA DZIEDZICZENIU JAK KAŻDY SKŁADNIK MAJĄTKU. W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW JEST TO AKTYWO PODLEGAJĄCE WYCENIE, STANOWIĄCE SKŁADNIK MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA I JAKO TAKI PODLEGAJĄCE OBROTOWI.

iż prawo do uzyskania patentu na wynalazek w Polsce powstaje globalnie we wszystkich państwach Związku Paryskiego utworzonego na mocy konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r. Takie rozumienie wynika z globalnej zasady asymilacji (art. 2 KP), która stanowi, że osoby fizyczne i prawne innych państw Związku Paryskiego będą miały w państwie związkowym prawa nie gorsze niż obywatele danego państwa związkowego. Co to oznacza w praktyce? W sytuacji dokonania zgłoszenia wynalazku do opatentowania w innym państwie Związku Paryskiego niż Polska, podmiot dokonujący takiego zgłoszenia będzie musiał sprawdzić, czy i na jakich zasadach przysługuje mu prawo do dokonania zgłoszenia. W niektórych państwach Związku Paryskiego, w szczególności na terytorium USA, zasady powstawania prawa do uzyskania patentu są odmienne od tych wynikających z przepisów prawa krajowego i mimo przeniesie-

JAROSŁAW MARKIETA

Z wykształcenia magister inżynier automatyk o specjalności robotyka. Zawodowo zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie prawa własności przemysłowej. Od 2003 r. stopniowo uzyskiwał uprawnienia do występowania przed Urzędem Patentowym RP oraz bezpośrednio przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Europejskim Urzędem ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (IB/WIPO). Z powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotów z Polski, USA oraz Chin. Z sukcesem reprezentował uprawnionych z patentów w postępowaniach sądowych dotyczących egzekwowania naruszonych praw patentowych. Aktywnie prowadzi wykłady dla aplikantów rzecznikowskich w zakresie oceny przesłanek zdolności patentowej, zasad redagowania opisu patentowego oraz postępowań międzynarodowych. Członek stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych zrzeszających zawodowych pełnomocników zajmujących się ochroną własności przemysłowej.

nia prawa do uzyskania polskiego patentu należy podjąć dodatkowe kroki w celu zapewnienia Zgłaszającemu prawa do uzyskania patentu ważne na terytorium USA. Także w przypadku zawierania umów transgranicznych należy zwrócić uwagę na to, któremu podmiotowi będą przysługiwały prawa własności przemysłowej

(w tym prawo do uzyskania patentu), a także na to, jakich formalności w każdym z porządków prawnych należy dopełnić, aby powstanie tych praw (lub ich przejście) było skuteczne oraz z jakimi obowiązkami wiąże się pozyskanie takich praw.

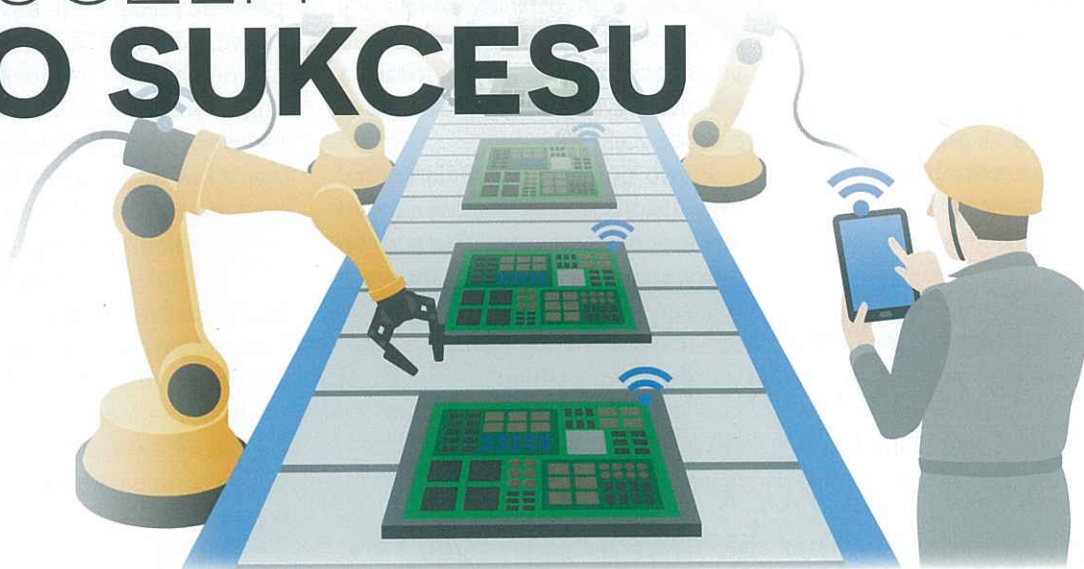
Jarosław Markieta

REKLAMA

AUTOMATYKA

MIESIĘCZNIK BRANŻOWY

KLUCZEM DO SUKCESU



■ PRENUMERUJ ■ CZYTAJ ■ WSPÓŁPRACUJ

Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
e-mail: automatyka@piap.lukasiewicz.gov.pl

www.AutomatykaOnline.pl/Automatyka