

Roszczenie twórcy wynalazku pracowniczego o podwyższenie wynagrodzenia

Dość często Klienci zwracają się do nas z pytaniami dotyczącymi kwestii wynagrodzenia twórcy wynalazku pracowniczego, zwłaszcza w kontekście roszczenia z art. 23 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (dalej jako PWP). W tym wydaniu Raportu Prawnego WTS spróbujemy rozwiązać wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie.

Zacniemy od zwięzłego przedstawienia podstawowych regulacji dotyczących wynalazku pracowniczego w prawie polskim i prześledzimy regulacje dotyczące wynagrodzenia jego twórcy. Następnie przedstawimy naszą analizę powodztwa o podwyższenie wynagrodzenia, które reguluje art. 23 PWP. Badając przesłanki jego zastosowania, zwrócimy szczególną uwagę na wypadek, w którym kwestia wynagrodzenia została uprzednio uregulowana w umowie, i podpowiemy, w jaki sposób pracodawca może uwolnić się od pewnego związanego z tym przepisem ryzyka.

Wynalazek pracowniczy

Na wstępie wyjaśnijmy pokrótce, jak w polskim systemie rozumiany jest wynalazek pracowniczy i jaki reżim prawny znajduje do niego zastosowanie. Zacząć należy od przytoczenia regulacji art. 11 ust. 3 PWP, wprowadzającego kluczowy wyjątek od ogólnej reguły, że prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy, która to została ujęta w art. 11 ust. 1. Otóż, **w razie dokonania wynalazku (ewentualnie wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego) w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.** Należy wyraźnie zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie dochodzi do przeniesienia prawa; prawo automatycznie powstaje po stronie pracodawcy lub zamawiającego.

Omawiany przepis posługuje się pojęciami, które definiowane są na gruncie prawa pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy). Dla porządku warto więc przytoczyć, że jako **pracodawcę** rozumiemy jednostką organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3). **Pracownikiem** będzie natomiast osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2). **Stosunek pracy** zaś definiowany jest w ten sposób, że przez jego nawiązanie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 ust. 1); należy przy tym zaznaczyć, że zatrudnienie w określonych w ten sposób warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22 ust. 2). Pamiętać trzeba również, że przepis art. 11 ust. 3 PWP nawiązuje również do innych umów i posługuje się w odniesieniu do nich pojęciem „zamawiającego” — w komentarzu pod redakcją prof. Sieńczyło-Chlabcich wskazuje się, że powinno ono być rozumiane „szeroko, zarówno jako zamawiającego dzieło, zleceniodawcę, jak i każdą inną osobę, która na mocy umowy jest wierzycielem świadczenia polegającego na dokonaniu wynalazku lub wzoru.”

Zwrot „w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy” wyjaśniany i rozwijany był w literaturze oraz orzecznictwie. Tak np. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 8 marca 2010 r. (sygn. II PK 260/09) stwierdziła, że „samo wykorzystanie w pracach badawczych wiedzy, doświadczenia i umiejętności nabytych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych nie oznacza, że projekt badawczy jest wynikiem wykonywania obowiązków ze stosunku pracy rozumieniu art. 11 ust. 3”; **konieczne jest wykazanie, że „wykonywanie obowiązków pracowniczych odbywa się na koszt pracodawcy, w ramach jego struktury organizacyjnej, z wykorzystaniem jego zaplecza technicznego i**

osobowego". Miarodajny jest oczywiście sam moment dokonania wynalazku: regulacja art. 11 ust. 3 nie obejmuje wynalazków dokonanych przez pracownika przed rozpoczęciem lub po zakończeniu stosunku pracy; należy pamiętać, że interesuje nas w tym wypadku, kiedy wynalazek został dokonany (czyli zaczął wypełniać przesłanki zdolności patentowej, o których mowa w art. 24), a nie w którym momencie nastąpiło jego ujawnienie.

Trzeba jednak pamiętać również o tym, że przepis art. 11 ust. 3 PWP nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego. Strony umowy mogą więc odmiennie rozstrzygnąć tę kwestię. Jak jednak zauważa się w komentarzu do ustawy PWP pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz, swoboda stron w tym zakresie ulega pewnym ograniczeniom, zważywszy na „treść art. 11 ust. 1 (...) i enumeratywnie sformułowane wyjątki od tego przepisu”; a co za tym idzie, „nieważna będzie umowa między pracodawcą a pracownikiem (odpowiednio zamawiającym i przyjmującym zamówienie), w której jako uprawniona do uzyskania prawa wskazana zostanie osoba trzecia”.

Wynagrodzenie twórcy wynalazku pracowniczego

Szczegółowe regulacje w zakresie wynagrodzenia twórcy wynalazku pracowniczego przewiduje art. 22 PWP. Przynajmniej należy więc zaznaczyć, że — zgodnie z ogólną zasadą — **w braku odmiennego porozumienia stron, twórca wynalazku pracowniczego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z wynalazku bądź prawo do uzyskania patentu przysługuje przedsiębiorcy na podstawie analizowanego powyżej art. 11 ust. 3** (art. 22 ust. 1). Warto nadmienić, że prawo do wynagrodzenia (również w razie nieuregulowania tej kwestii w inny sposób w umowie) będzie przysługiwało także w innych następujących przypadkach, do których nawiązuje wskazany przepis:

- Wynalazek został dokonany przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy i przedsiębiorca może korzystać z niego we własnym zakresie (art. 11 ust. 5);
- Wynalazek został przekazany przedsiębiorcy do korzystania i przedsiębiorca przyjął wynalazek do wykorzystania, o czym w należyтым terminie poinformował twórcę (art. 21).

Przepis art. 22 reguluje również kwestię wysokości wynagrodzenia — jeżeli strony nie dokonały innych ustaleń w tym zakresie, wynagrodzenie ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku (art. 22 ust. 2). Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić w całości lub w częściach — ponownie jednak strony mogą wprowadzić pomiędzy sobą odmiennie uzgodnie-

nia (art. 22 ust. 3). Ponadto ustawodawca precyzuje, kiedy powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia: najpóźniej w terminie 2 miesięcy od uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, przy czym jeżeli wypłata następuje w częściach: wypłata pierwszej części musi być dokonana tak samo w ciągu 2 miesięcy od uzyskania pierwszych korzyści, zaś pozostałych — najpóźniej w terminie 2 miesięcy po upływie każdego kolejnego roku, jednak nie dłuższym niż 5 lat od momentu uzyskania pierwszych korzyści (art. 22 ust. 4). Należy przy tym dodać, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 stycznia 2018 r. (sygn. I PK 107/17) uznał, że wynagrodzenie dla twórcy wynalazku za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę ustalone na podstawie art. 22 ust. 2 ma charakter jednorazowy — co oznacza, że będzie stosować się do niego właściwy dla tego rodzaju świadczeń okres przedawnienia: art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w obecnym brzmieniu określa ten termin na 6 lat (przed ostatnią nowelizacją było to 10 lat).

Dyspozytywny charakter przepisów dotyczących wynagrodzenia

Warto podkreślić raz jeszcze kluczową właściwość omawianych regulacji w zakresie wynagrodzenia — choć już o niej wspominaliśmy, pragniemy zwrócić Państwu na nią szczególną uwagę. **Dyspozytywny charakter przepisów dotyczących wynagrodzenia oznacza, że ich zastosowanie może być wyłączone lub ograniczone wolą stron.** Strony mają więc pewną swobodę w zakresie określenia własnych praw i obowiązków: w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem-twórcą wynalazku kwestia wynagrodzenia, jego wysokości, sposobu i terminu wypłaty może być uregulowana inaczej niż wskazują na to przytaczane przepisy PWP. Co więcej, samo prawo do wynagrodzenia nie jest bezwzględne.

Postanowienia umowne będą miały pierwszeństwo przed ustawą. Podobnie Sąd Najwyższy w przywoływanym już powyżej wyroku z dnia 24 stycznia 2018 r. wskazał, że „pierwszeństwo ustaleń umownych wynika wprost z treści przepisów, w których ustawodawca zawarł zastrzeżenie: że wynagrodzenie należy się twórcy, «jeżeli strony nie umówiły się inaczej», jego wysokość ustala sąd, «jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia», oraz że «jeżeli umowa nie stanowi inaczej», wynagrodzenie wypłaca się w całości lub w częściach w terminach wskazanych przez ustawodawcę”.

Również komentarzu pod red. prof. Sieńczyło-Chlabcich wyraźnie eksponuje się dyspozytywny charakter przepisów dotyczących wynagrodzenia, gdzie zaznacza się, że „w granicach swobody umów strony mogą ukształtować przesłanki uzyskania prawa do wynagrodzenia, zasady ustalania jego wysokości (np. wynagrodzenie ryczałtowe lub proporcjonalne do zysku przedsiębiorcy) oraz zasady i terminy jego wypłacania”.

Roszczenie z art. 23 PWP

Zgodnie z art. 23 PWP, **wynagrodzenie twórcy wynalazku** (lub wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego) **określone i wypłacone na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 i ust. 3 powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia.**

Analizując ten przepis, przede wszystkim musimy jasno określić, jakie są przesłanki jego zastosowania. Otóż, **konieczne będzie stwierdzenie, że mamy do czynienia z niedoszacowaniem korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wynagrodzenia** – przy czym wymaga się, by to niedoszacowanie było „znaczące”. Warto też zauważyć, że punktem odniesienia są tutaj korzyści właśnie, a dla rozstrzygnięcia, czy przepis art. 23 znajdzie zastosowanie, nie ma znaczenia, w jakiej proporcji do rzeczywiście odniesionych korzyści pozostaje wynagrodzenie. Ustawodawca nie sformułował przy tym żadnych szczegółowych dyrektyw, według których miałyby być dokonywana ocena, że osiągnięte korzyści są znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wynagrodzenia. Sąd Apelacyjny w Łodzi wypowiedział się w tej kwestii w wyroku z dnia 24 lutego 2016 r. (sygn. I ACa 1169/15): stwierdził on, że „w praktyce, zgodnie z tradycją rozumienia tego pojęcia w polskim prawie wynalazczym, obejmuje się nim przede wszystkim tzw. efekty ekonomiczne (wymierne) oraz niektóre efekty niewymierne”, po czym dodał, że „przepis ten ma charakter ocenny i pozostawia kwestię ustalenia wynagrodzenia twórców projektów wynalazczym w dużym stopniu sędziowskiemu uznaniu, po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy”.

Nasuwa się więc zasadnicze pytanie: **w jaki sposób uprawnienie twórcy wynalazku do wystąpienia z roszczeniem z art. 23 będzie kształtować się, jeśli kwestia wynagrodzenia zostanie uregulowana uprzednio w umowie?**

W komentarzu pod redakcją dr. Michalaka można spotkać się z tezą, że przepis ten „nie ma charakteru dyspozytywnego i strony nie mogą wyłączyć jego zastosowania w umowie”. Należy jednak stwierdzić, że w razie, gdy kwestia wynagrodzenia zostanie uregulowana w umowie, **możliwość wysunięcia roszczenia na podstawie art. 23 przez twórcę wynalazku będzie *de facto* wyłączona – z wyjątkiem jednego szczególnego wypadku.**

Warto w tym kontekście odnotować stanowisko przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. (sygn. I ACa 204/16). Oceniając, czy w razie gdy strony zawarły w umowie ustalenia dotyczące kwestii wynagrodzenia, możliwe jest skierowane przez twórcę wynalazku powództwa o jego podwyższenie,

stwierdził on, że **będzie to dopuszczalne tylko w jednym konkretnym przypadku – kiedy strony w umowie określiły wysokość wynagrodzenia na podstawie planowanych korzyści z zastosowania wynalazku** („a więc gdy strony do umowy niejako inkorporowały mechanizm ustalania wynagrodzenia przewidziany w art. 22 ust. 2”). SA w Warszawie stwierdził jednoznacznie, że „przepis art. 23 powołanej ustawy nie znajdzie zastosowania w przypadku uzgodnionego wynagrodzenia, ani w przypadku innego niż określony w jej art. 22 ust. 2 sposobu określenia wysokości wynagrodzenia, w szczególności zaś wówczas, gdy strony przewidziały wynagrodzenie ryczałtowe”.

Rekomendowana ścieżka postępowania

Przesłanka zastosowania art. 23 PWP jest dość nieostra i wobec braku wzorca, według którego sąd miałby ustalać, że różnica między prognozowanymi a odniesionymi korzyściami jest znacząca, dysponuje on znaczącym marginesem uznania w ocenie zasadności roszczenia powoda. Taka sytuacja nie jest więc wygodna dla żadnej ze stron. Pracodawca przez 6 lat (okres przedawnienia) roszczenia musi liczyć się z tym, że twórca wynalazku wystąpi przeciwko niemu z powództwem, natomiast pracownik nie może być pewnym rozstrzygnięcia postępowania.

Ryzyko to łatwo można jednak wyeliminować już na bardzo wczesnym etapie. **Najwłaściwszą ścieżką postępowania, zapewniającą największą pewność co do wzajemnych praw i obowiązków stron, wydaje się uregulowanie kwestii wynagrodzenia dla stron w umowie – albo indywidualnej umowie z twórcą, albo poprzez obowiązujący wszystkich pracowników regulamin wewnętrzny dotyczący wynalazków pracowniczych**, który określałby sposób wypłaty wynagrodzenia i ustalania jego wysokości. Praktyka, którą obserwujemy, jest często odmienna: zwykle pracodawca przejmuje automatycznie prawo do wynalazku na podstawie art. 11 ust. 3 PWP, wdraża go i kwestia wynagrodzenia powraca dopiero wówczas, gdy twórca, już po rozwiązaniu stosunku pracy, występuje z pozwem na podstawie art. 23 PWP. Tymczasem dokonanie uprzednich uzgodnień w umowie, zwłaszcza w drodze wspomnianego regulaminu pracowniczego, pozwoliłoby na zabezpieczenie sytuacji prawnej obydwóch stron.

Podsumowanie

Poniżej przytaczamy najważniejsze wątki omówione w niniejszym Raporcie Prawnym WTS:

- PWP ustanawia szczególny reżim prawny właściwy dla wynalazków pracowniczych: w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.
- W braku odmiennego porozumienia stron, twórca wynalazku pracowniczego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z wynalazku bądź prawo do uzyskania patentu przysługuje przedsiębiorcy jako pracodawcy twórcy.
- Przepisy ustawy regulują sposób określenia wynagrodzenia, sposób jego zapłaty i terminy zapłaty, przy czym mają one dyspozytywny charakter i strony mogą uregulować wspomniane kwestie inaczej w drodze umowy.
- Wynagrodzenie twórcy wynalazku określone i wypłacone na podstawie przepisów ustawy powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia. Pracownik nie będzie mógł jednak wystąpić z takim roszczeniem, jeżeli kwestie wynagrodzenia uregulowano w drodze umowy (chyba że strony w umowie określiły wysokość wynagrodzenia na podstawie planowanych korzyści z zastosowania wynalazku).
- Przed roszczeniem z art. 23 warto się zabezpieczyć, uprzednio zamieszczając w umowie uzgodnienia dotyczące kwestii wynagrodzenia lub przyjmując regulamin wewnętrzny dotyczący wynalazków pracowniczych, który obowiązywałby wszystkich pracowników.