

IZUMI V DELOVNEM RAZMERJU – MED DELOVNIM PRAVOM IN INTELEKTUALNO LASTNINO

ŠPELCA MEŽNAR*

UDK: 347.771:349.2(497.4:4)

Povzetek: Urejanje pravic industrijske lastnine, ki so posledica izumov, nastalih v delovnih razmerjih, sega sistemsko v delovno pravo na eni in pravo intelektualne (industrijske) lastnine na drugi strani. Od odločitve zakonodajalca, načelom katerega izmed obeh področij daje prednost, je odvisna zlasti alokacija pravic med delavcem in delodajalcem. Na zakonski ravni je ureditev izumov v delovnem razmerju v Sloveniji kvalitetna in primerljiva z drugimi evropskimi državami, praksa pa je zaenkrat še zelo skromna.

Ključne besede: izumi v delovnem razmerju, pravice industrijske lastnine, patent, delavec, delodajalec, službeni izumi

EMPLOYEE INVENTION – BETWEEN LABOUR LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY

Abstract: Regulation of the rights regarding industrial property which is an outcome of the work within employment relationship is covered by both the labour legislation and the legislation covering intellectual (industrial) property. The legislator's decision as to which of the two areas preference will be given influences essentially the allocation of the rights between the employee and the employer. The authoress concludes that the legal regulation of inventions created within an employment relationship in Slovenia is of high quality and comparable to other states.

Key words: employee invention, the right to industrial (intellectual) property, patent, employee, employer, remuneration

* Špelca Mežnar, doktorica pravnih znanosti, docentka na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije, odvetnica pri Odvetniški družbi Čeferin. Spelca.meznar@ceferin.si
Špelca Mežnar, PhD, Assistant Professor at the International School for Social and Business Studies, Slovenia, Lawyer at the Čeferin Law Firm

1. UVOD

Urejanje pravic industrijske lastnine, ki so posledica izumov, nastalih v delovnih razmerjih, sega sistemsko v dve pomembni pravni področji: delovno pravo in pravo intelektualne (industrijske) lastnine. Od odločitve zakonodajalca, načelom katerega izmed obeh področij daje prednost, je odvisna zlasti alokacija pravic med delavcem in delodajalcem. Čeprav mora ureditev pravic industrijske lastnine v delovnem razmerju odgovoriti na številna vprašanja, sta ključni predvsem dve:

- Je do (potencialne) absolutne pravice industrijske lastnine, ki jo pravo podeljuje za izum, ki ga je v delovnem razmerju ustvaril delavec, upravičen delavec ali njegov delodajalec?
- Če je do absolutne pravice (praviloma patenta) upravičen delodajalec, ali ima delavec zaradi prikrajšanja vsaj pravico do posebne nagrade ali je njegovo delo nagrajeno že s prejemom plače (drugega ustreznega nadomestila)?

Na prvi pogled se zdi, da bi morala biti ureditev pravic industrijske lastnine iz delovnega razmerja ugodnejša za delavca, če jo sistemsko podredimo delovnemu pravu, saj je slednje tradicionalno namenjeno varstvu delavčevih pravic (varstvu šibkejšega). A podrobnejša analiza pokaže, da je delavcu v resnici prijaznejša umestitev tega področja v pravo industrijske lastnine.

Delovno pravo zasleduje dva cilja: po eni strani skuša zaščititi delavca kot šibkejšo stranko v delovnem razmerju, po drugi pa zagotavlja delodajalcu, da mu bodo pripadli vsi rezultati delavčevega dela (v zameno gre delavcu pravica do plače). Če mednje štejemo tudi absolutne pravice industrijske lastnine (kar je sicer lahko v sporno), je treba po načelih delovnega prava za imetnika pravic industrijske lastnine iz delovnega razmerja šteti delodajalca. V najslabšem primeru dosledna uporaba načela »plodovi delavčevega dela pripadajo delodajalcu« vodi celo do tega, da delavec tudi ob izgubi vseh pravic industrijske lastnine na ustvarjenem izumu ni upravičen do posebnega nadomestila, saj nagrado za njegovo delo predstavlja redna plača.

Pravo industrijske lastnine izhaja iz načela izumiteljstva: pravica industrijske lastnine pripada praviloma izumitelju, torej (fizični) osebi, ki je izum ustvarila.¹ Po tem načelu pripade pravica do patenta za izum, ustvarjen v okviru delovnega razmerja, delavcu - izumitelju in ne nadrejenemu delodajalcu. Načelo izumiteljstva

¹ Prim. 73. in 74. člen ter 115. in 118. člen ZIL-1.

(t.i. *creator doctrine*) je zakoreninjeno predvsem na evropskem kontinentu (pa še tu ne v vseh državah), vendar večinoma v svoji omiljeni različici. Čeprav je delavcem - izumiteljem praviloma priznано originarno imetništvo pravice do izuma, je to zaradi v praksi razširjenih zakonitih (*ex lege*) prenosov pravic na delodajalca bolj teoretičnega pomena. Drži pa, da ureditve, ki izhajajo iz načela izumiteljstva, zaradi prenosov pravic na delodajalca pogosteje in lažje delavcu priznavajo pravico do posebne (od plače ločene) nagrade.

Zadnje čase se v teoriji čedalje pogosteje omenja še *tretjo možnost iskanja izhodišč za alokacijo pravic*,² ki v primerjavi z omenjenima bolj izhaja iz funkcionalno-ekonomskih in manj iz pravnih načel. Po tej doktrini je za odločitev, komu naj pripadejo pravice na izumih iz delovnega razmerja, odločilen *kriterij učinkovitosti* (smotrnosti). Tako učinkovitost kot (pravna) varnost govorita v prid čim večji koncentraciji (po možnosti originarnih) pravic pri delodajalcu oziroma podjetju. Učinkovitost zahteva, da delodajalec na trgu nastopa neobremenjeno in mu ni treba skrbeti, da pravice pripadajo komu drugemu (delavcu), poleg tega pa ni obremenjen z administrativnimi stroški prenosov pravic. Pravna varnost pomeni, da se lahko podjetje (delodajalec) in njegovi pogodbeni partnerji zanesejo, da pravice, ki so predmet pravnega prometa, res pripadajo podjetju in ne tretjim osebam. Pogosto se poudarja, da nesamostojne in negotove pravice (takšne so pravice delodajalca v primeru, ko ostaja formalno njihov imetnik delavec, delodajalec pa lahko zahteva njihov prenos) delujejo prej zaviralno kot produktivno. To pa pravzaprav pomeni, da pravo industrijske lastnine ne izpolnjuje več svojega temeljnega poslanstva - nagrajevati in spodbujati ustvarjalnost in razvoj.

Trenutna slovenska ureditev pravic industrijske lastnine iz delovnega razmerja izhaja iz načela izumiteljstva. V nadaljevanju na kratko predstavljam bistvene rešitve slovenskega zakona in jih primerjam z nekaterimi tujimi sistemi. V zaključku podajam oceno kvalitete zakonske ureditve ter njene praktične uporabn(ljiv)osti z vidika sodne prakse.

² Glej npr. Will/Kirstein: Effiziente Vergütung von Arbeitnehmererfindungen – eine ökonomische Analyse eines deutschen Gesetzesreform, German Working Papers in Law and Economics, 2002, Paper 20, dostopno na <http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=gwp>

2. GOSPODARSKI POMEN PRAVNE UREDITVE: UČINKOVITOST V. PRAVIČNOST

Pravo industrijske lastnine je del širšega področja prava intelektualne lastnine, kamor sodi tudi avtorsko pravo (vključno s sorodnimi pravicami). Precej različna izhodišča industrijske lastnine in avtorskega prava se med drugim odražajo tudi v tem, da se tudi pravice intelektualne lastnine iz delovnega razmerja praktično povsod po svetu urejajo v ločenih zakonih. Zakoni o avtorski pravici praviloma urejajo problematiko alokacije avtorskih pravic na delih, ustvarjenih v delovnih razmerjih, medtem ko problem imetništva pravice do izuma (in ostalih predmetov varstva) za področje industrijske lastnine načeloma rešujejo posebni zakoni (npr. Nemčija) ali pa so urejeni v okviru patentnih zakonov (npr. Nizozemska).

V Sloveniji je situacija podobna kot v Nemčiji: poseben zakon poznamo le za izume iz delovnega razmerja (ZPILDR),³ avtorske pravice in sorodne pravice zaposlenih avtorjev pa so urejene v sklopu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).⁴ Poleg omenjenih dveh predpisov vsebujejo posamezne določbe o imetništvu pravic še Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV),⁵ Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja⁶ ter številne kolektivne pogodbe.

Gospodarski pomen izumov, ki nastajajo v delovnih razmerjih, je zelo velik in še narašča. Ocenjujejo, da je v Nemčiji delež izumov, ki jih ustvarijo neodvisni zasebni izumitelji, precej majhen in da velika večina današnjih izumov (80% do 90%) nastane v okviru delovnega razmerja.⁷ To kaže na izjemen pomen in občutljivost ureditve izumov iz delovnega razmerja. Pravna ureditev mora biti namreč »pravična«, hkrati pa mora zagotavljati učinkovito upravljanje in izkoriščanje pravic industrijske lastnine. Ta dva cilja sta včasih le navidez kompatibilna. Dober primer nemožnosti njune hkratne realizacije so kritike pravne ureditve »primerne nadomestila« v Nemčiji: za prenos pravic na delodajalca je delavec praviloma upravičen do posebne nagrade, enako kot v Sloveniji. Največji problem v praksi seveda predstavlja izračun višine nagrade. V Nemčiji so v ta namen sprejeli posebne smernice, ki zelo podrobno določajo način izračuna nagrade (največkrat s pomočjo t.i. licenčne analogije).

³ Uradni list RS, št. 45/1995, 96/02, 139/06. Uradno prečiščeno besedilo je objavljeno v Uradnem listu RS št. 15/2007.

⁴ Uradni list RS, št. 21/95, 9/2001, 30/2001, 85/2001, 43/2004, 58/2004, 17/2006.

⁵ Uradni list RS, št. 81/06.

⁶ Uradni list RS, št. 65/2007.

⁷ *Bartenbach/Volz*, str. 3. Enako *Goetzmann*, 2008. Za Slovenijo žal s podatki o deležu izumov, ki nastanejo v delovnem razmerju, ne razpolagamo.

Sistem je usmerjen predvsem k pravičnosti: nagrada naj bo z vidika delavca pravična in izračunana na transparenten način na podlagi realnih podatkov. V praksi pa se je pokazalo, da je tak sistem za delodajalce zelo obremenjujoč. Zahteva namreč velike finančne vložke, saj so izračuni tako zahtevni, da jih ni mogoče opraviti brez predhodnih izvedenskih mnenj in posebnih svetovalcev. Vse to postopek izračuna nagrade podraži, zaplete in podaljša. V praksi se velikokrat izkaže, da stroški izračuna nagrade presežejo samo nagrado, kar je destimulativno za obe vpleteni stranki. Ni torej presenetljivo, da se pojavljajo pobude o spremembi obstoječega sistema, ki naj v večji meri kot doslej upoštevajo učinkovitost postopkov določanja nagrade (npr. z vnaprejšnjo določitvijo pavšalnih zneskov).⁸

Dilema med enostavnimi pravili, ki lahko vodijo k nepravičnim rezultatom, in pravičnimi pravili, ki mnogokrat vodijo k nesprejemljivim in nepotrebni zapletom, se zdi še posebej izražena v ureditvi pravic industrijske lastnine iz delovnega razmerja. Zato je dobro že v izhodišču postaviti jasen cilj posamezne ureditve (enostavnost/preglednost v. pravičnost/transparentost) in vzeti v zakup vse, tudi negativne posledice takšne odločitve.

3. KRATEK PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED

3.1. Nemčija

Slovenski zakon se vsebinsko močno naslanja na nemški *Gesetz über Arbeitnehmererfindungen* iz leta 1957 (ArbEG).⁹ Zakon je v Nemčiji prava posebnost, saj je do leta 2002 veljal v povsem nespremenjeni originalni obliki. Zakonske določbe so kogentne in jih ni mogoče izključiti niti z izrecnim sporazumom med delavcem in delodajalcem.¹⁰

ArbEG skuša uravnotežiti interese delodajalcev in delavcev. Velja za izume in kvalificirane (nepatentibilne) tehnične izboljšave (inovacije), ne pa tudi za druge inovacije (npr. netehnične poslovne izboljšave). Tudi v delovnem razmerju ustvarjene oblike telesa (varovane z modelom) in polprevodniška vezja niso podrejeni ArbEG, pač pa velja ureditev iz področnih zakonov.

⁸ Več o tem glej *Bartenbach/Volz*, 1996.

⁹ Zakon je dostopen na spletni strani <http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.de/>.

¹⁰ Glej *Goddar*, str. 146. Podrobneje *Bartenbach/Volz*, 1996.

ArbEG izhaja iz načela izumiteljstva, po katerem pravice iz v delovnem razmerju ustvarjenih izumov originarno pripadejo delavcu. Slednji je sicer zavezan, da o vsakem ustvarjenem izumu brez odlašanja obvesti delodajalca, ki se nato odloči, ali bo izkoristil pravico do prevzema službenega izuma ali ne. Če se delodajalec odloči, da službenega izuma ne bo prevzel, z njim prosto razpolaga delavec.

Službeni izumi (*Diensterfindungen*) so definirani podobno kot v Sloveniji: vsi izumi delavca, dokončani v času trajanja delovnega razmerja, ne glede na to, kdaj, kje, kako, na katerem področju in iz katerih razlogov so bili ustvarjeni. Lahko so rezultat delavčevih neposrednih delovnih obveznosti ali pa so nastali na podlagi izkušenj ali sredstev, ki jih je delavec pridobil pri delodajalcu (*Erfahrungserfindungen*). Če izum ne izpolnjuje nobene izmed navedenih predpostavk, gre za prost izum (*freie Erfindung*), ki ga delodajalec ne more prevzeti, ima pa pravico, da je o njegovem nastanku obveščen.¹¹

Enako kot v Sloveniji lahko delodajalec po nemškem pravu službeni izum prevzame omejeno (*die beschränkte Inanspruchnahme*) ali neomejeno (*die unbeschränkte Inanspruchnahme*). Pri neomejenem prevzemu pridobi vse premoženjske (materialne) pravice na izumu, pri omejenem prevzemu pa pridobi neizključno pravico do uporabe službenega izuma (enostavno oziroma neizključno licenco). Če bi omejeni prevzem izuma delavcu nerazumno oteževal siceršnje izkoriščanje izuma, lahko od delodajalca zahteva, da ga v dveh mesecih bodisi neomejeno prevzame bodisi ga prepusti delavcu v neomejeno izkoriščanje.¹²

Glede nagrade, ki jo je delodajalec dolžan izplačati delavcu ob prevzemu službenega izuma, se ArbEG v glavnem omejuje samo na priznanje »primerne nadomestila« (*angemessene Vergütung*). Delavec je do nagrade upravičen tako pri omejenem kot pri neomejenem prevzemu, razlika je le v trenutku nastanka terjatve. V obeh primerih se pri določanju višine in vrste nagrade upoštevajo predvsem ekonomska vrednost izuma, naloge in delovno mesto delavca ter delež podjetja pri ustvarjenem izumu.

Podrobnejša merila za določanje in izračun konkretne nagrade vsebujejo t.i. smernice (*Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen*), ki jih je izdal zvezni minister za delo. Čeprav smernice niso zavezujoče, so v praksi (tudi sodni) izjemnega pomena. Višina nagrade se v grobem določi s pomočjo dveh faktorjev: ekonomske vrednosti izuma (*Erfindungswert*) in udeležbe delavca (*Anteilsfaktor*).¹³

¹¹ Glej 4. in 5. člen ArbEG.

¹² Podrobneje glej *Goddar*, str. 150 in nasl.

¹³ Kritično o tem glej *Will/Kirstein*: Effiziente Vergütung von Arbeitnehmererfindungen – eine

Postopek določitve višine nagrade je podrobno urejen v zakonu in je podoben slovenskemu. Pomembno pa je določilo, ki upošteva t.i. spremenjene okoliščine: v primeru, da se po določitvi nagrade okoliščine, ki so bile odločilne za njeno odmero, bistveno spremenijo, lahko obe stranki zahtevata prilagoditev nagrade.¹⁴

Za reševanje sporov, ki izvirajo iz uporabe ArbEG, je nemški zakonodajalec predvidel arbitražni postopek pred nemškim patentnim uradom (*Schiedsstelle*). Vsaka stranka lahko ob vsakem času (tudi po prenehanju delovnega razmerja) zahteva, da o spornem razmerju odloči arbitraž. Sprožitev postopka pred arbitražo je procesna predpostavka, arbitraž pa skuša doseči sporazumno rešitev spora. Postopek pred arbitražo je v Nemčiji zelo uspešen. Deloma k temu prispeva tudi njegova brezplačnost (stranki nosita le svoje stroške, npr. stroške svojega pooblaščenca).

Zaposlene v javnem sektorju, javne uslužbenke in vojake nemška ureditev načeloma obravnava enako kot delavce v zasebnem sektorju. Med posebnimi določbami naj omenimo, da lahko namesto prevzema službenega izuma delodajalec v soglasju z delavcem participira pri dohodku, ustvarjenem iz izuma.

3.2. Nizozemska

V nizozemskem pravu se v zadnjih desetih letih kaže tendenca krepitve položaja delodajalca. Poleg nekaterih zakonskih določb (na primer ureditev izumov na univerzi) podpira to oceno tudi razvoj sodne prakse, ki je postavila pomembne omejitve glede višine »primernega nadomestila«, ki gre delavcu za prenos pravic.¹⁵

Na Nizozemskem ureja vprašanje alokacije pravic industrijske lastnine v delovnem razmerju patentni zakon iz leta 1995. Zakonska ureditev je pravzaprav zelo skromna, saj se nanaša samo na »neposredne službene izume«.¹⁶ Pravice na izumu, ki ga je delavec ustvaril v delovnem razmerju, pripadejo v celoti delodajalcu, če iz »narave dela« izhaja delavčeva obveznost, da svoje znanje usmerja in izkorišča za ustvarjanje tovrstnih izumov. Za presojanje, ali je delavec po »naravi dela« zavezan

ökonomische Analyse eines deutschen Gesetzesreform, German Working Papers in Law and Economics, 2002, Paper 20, dostopno na <http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=gwp>

¹⁴ Podrobneje glej 9. do 12. člen ArbEG.

¹⁵ Glej *Meier/Schubert/Jaenichen*: "Employees' Invention Remuneration—Money (f)or Nothing?", dostopno na http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf

¹⁶ Zakon jih sicer ne kategorizira pod tem imenom, vendar pa to smiselno izhaja iz njegovih določb.

k izumljanju, ni bistveno, ali je do izuma prišlo zaradi izrecnega delodajalčevega navodila. Osebe, za katere velja opisana ureditev, niso samo zaposleni »izumitelji«, pač pa vsi, ki opravljajo naloge na področju tehničnega razvoja in raziskav.¹⁷

To osnovno pravilo nizozemskega patentnega prava je pravzaprav prijazno do delavcev. Če namreč izum ne pade v omenjeno (edino) zakonsko kategorijo, pripadajo vse pravice delavcu. Izumi, ki v zakonu niso urejeni, so tako »posredni« službeni izumi kot »prosti izumi«. Za obe kategoriji izumov velja enako: vse pravice gredo delavcu, podjetja nimajo (načeloma) nobenih (prevzemnih ali drugačnih) pravic. Ureditev se v praksi zelo kritizira, ker je neskladna s temeljnim konceptom nizozemskega prava intelektualne lastnine (pravice naj pripadejo tistemu, ki jih bo znal najbolj učinkovito izkoriščati) in ker tudi ni »pravična« (delodajalci imajo namreč legitimne interese vsaj glede posrednih službenih izumov, kjer so si izumitelji v veliki meri pomagali s sredstvi in izkušnjami, pridobljenimi pri delodajalcu).

Seveda to ne pomeni, da niso dopustni posebni pogodbeni dogovori glede prenosa pravic na izumih, ki niso predmet zakonske ureditve. Delodajalec in delavec sta v tem pogledu svobodna z omejitvijo, da delodajalec ne sme na nepošten način zlorabljati ekonomske odvisnosti delavca.

Pravica do posebne nagrade za izum gre po nizozemskem pravu delavcu takrat, ko njegovega siceršnjega plačila (praviloma plače) ni mogoče šteti kot primerno odmeno za izgubo pravic. Delodajalec je dolžan izplačati »primerno« nagrado, njeno višino pa določi glede na ekonomski pomen in okoliščine nastanka izuma. Zahtevek delavca na izplačilo nagrade zastara v treh letih po pridobitvi patenta, pravici do nagrade pa se ni mogoče pogodbeno odpovedati ali jo sicer omejiti. Opisana ureditev velja tako v primeru izumov v zasebnem sektorju kot v primeru izumov na univerzah.

3.3. Francija

Zakonik o intelektualni lastnini (CPI) ureja tudi izume delavcev, s tem da pojasnjuje, da so njegove določbe uporabljive le, če ne obstaja pogodbeni dogovor, ugodnejši za delavca. CPI razlikuje tri kategorije izumov, za katere se uporabljajo

¹⁷ Prim. Kooy, Employee Inventions/Employee Remuneration, dostopno na http://www.aipla.org/Content/Microsites104/IP_Practice_in_Europe/Annual_Meeting1/2007_Spring_Meeting1/3_Kooy_PowerpointPresentation.ppt

različni pravni režimi. Pravice delodajalca na izumu so odvisne od kategorije, v katero spada izum.¹⁸

V prvo skupino sodijo t.i. namenski izumi (*Les inventions de salariés*). To so izumi, ki jih delavec ustvari:

- v okviru pogodbe o delu, ki vsebuje namen izumiteljstva, ki ustreza njegovim dejanskim delovnim nalogam ali
- v okviru študija in raziskav, ki so mu izrecno zaupane.

Ti izumi pripadajo delodajalcu. Delavec izumitelj nima nobene pravice v zvezi z njegovim izumom, bo pa dobil dodatno plačilo.

Drugo skupino sestavljajo t.i. nenamenski izumi (*Les inventions hors mission*), ki se delijo na izume, ki jih lahko pripišemo delodajalcu, in izume, ki jih ne moremo pripisati delodajalcu. V prvem primeru delavec ustvari izum brez vsakega izumiteljskega namena pogodbe, pod določenimi pogoji:

- pri opravljanju svojih delovnih nalog;
- na področju dejavnosti delodajalca;
- s sredstvi ali tehničnim znanjem podjetja;
- z informacijami, ki jih je dobil od podjetja (načrti, dokumentacija).

V teh primerih lahko delodajalec od delavca zahteva, da izum pripade delodajalcu. To pravico ima, če je izpolnjen vsaj eden od navedenih pogojev (niso kumulativni). Kljub temu ima delavec v teh primerih pravico do pravične nagrade.

Vsi drugi izumi pripadajo delavcu izumitelju.

3.4. Mednarodna in evropska harmonizacija

Na področju pravic industrijske lastnine v delovnem razmerju zaenkrat še ni pomembnejših pravnih aktov, ki bi poenotili ureditve v različnih državah (vključno z Evropsko skupnostjo). To pa seveda ne pomeni, da potrebe po poenotenju ali vsaj delni harmonizaciji ni. Nekateri menijo, da bi bila vsaj osnovna harmonizacija dobrodošla, saj je na področju raziskav in razvoja mednarodno sodelovanje

¹⁸ Podrobneje glej *Breese, Pierre*: Employees' Inventions – the French malaise, 2005, dostopno na http://www.bredema.com/liens/ENarticle15022006_5.pdf

že kar pravilo, to pa prinaša s seboj tudi številne možnosti pravnih težav.¹⁹ Če na primer na nekem projektu delajo raziskovalci iz različnih držav (natančneje: če pri projektu sodelujejo zaposleni v podjetjih iz različnih držav), se lahko zastavi vprašanje, pravo katere države naj bo za merodajno za odločitev, komu in pod kakšnimi pripadajo pravice na delovnih rezultatih (izumih). Lahko se izkaže, da bo nemški sodelavec za izum (zdravilo), ki je rezultat večletnega mednarodnega projekta, posebej nagrajen, njegov nizozemski kolega soizumitelj pa za isto delo ne bo dobil posebne denarne nagrade. To seveda ne prispeva k stimulaciji delavcev. Enotna ureditev alokacije pravic iz izumov in nagrad bi nedvomno prispevala k večji pravni varnosti in boljšim (lažjim) poslovnim odločitvam.²⁰

4. UREDITEV V SLOVENIJI

4.1. Zakon o izumih iz delovnega razmerja

Temeljni pravni vir je že omenjeni zakon o izumih iz delovnega razmerja, ki je bil sicer sprejet že leta 1995,²¹ leta 2006 pa je bil deležen obsežnejše prenove.²² Kot izhaja iz naslova zakona, se *ratione materiae* nanaša zgolj na izume, ki izpolnjuje pogoje za patentno varstvo,²³ ne zajema pa drugih pravic industrijske lastnine (znamk in modelov).

Zakon ne določa izrecno, ali velja tako za javni kot zasebni sektor, vendar lahko na podlagi določbe 1. člena sklepamo, da *ratione personae* velja za vse zaposlene, torej tudi za tiste v državni upravi. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da 21. in 22. člen posebej urejata položaj zaposlenih učiteljev in raziskovalcev na javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodih.

¹⁹ Podrobneje glej *Goetzmann*: Die Harmonisierung des Arbeitnehmererfindungenrechts in der Europäischen Union, 2008.

²⁰ Podobno *Goddar*, str. 158.

²¹ Podrobneje o prvotni ureditvi glej *Trstenjak*, 1995.

²² Kritično o takrat veljavnem zakonu glej *Skubic*, 2004.

²³ Bodisi za klasično patentno varstvo, bodisi za patent s skrajšanim trajanjem. Glej 2. člen ZPILDR.

4.2. Neposredni in posredni službeni ter prosti izumi

Ureditev ZPILDR temelji na delitvi izumov na službene in proste; službeni se nadalje delijo na neposredne in posredne. Neposredni službeni izumi so tisti, katerih ustvarjanje sodi med delavčeve delovne obveznosti, posredni izumi pa tisti, ki ne sodijo neposredno med delavčeve obveznosti, so pa nastali bodisi zaradi izkušenj bodisi zaradi sredstev, ki jih je pridobil pri delodajalcu (3. člen ZPILDR). Delitev na posredne in neposredne službene izume je bila pred novelo v letu 2006 pomembna zaradi različnih posledic, ki jih ZPILDR prinašal na področju nagrajevanja. S prenovo sistema nagrajevanja je ta delitev postala manj pomembna.

Glede časa ustvaritve so službeni izumi vsi tisti, ki so ustvarjeni med trajanjem delovnega razmerja.²⁴

Vsi ostali izumi so prosti izumi. To so tako izumi, ustvarjeni v času trajanja delovnega razmerja, ki ne izpolnjujejo pogojev niti za neposredne niti za posredne službene izume, kot tudi izumi, ustvarjeni pred nastopom delovnega razmerja ali po njegovem prenehanju.

Med najpomembnejša vprašanja, ki jih ureja ZPILDR, gotovo sodita ureditev načina in postopka prevzema službenih izumov (vprašanje t.i. alokacije pravic) ter ureditev pravice delavca do nagrade.

Slovenska ureditev izhaja iz načela izumiteljstva, kar pomeni, da za originarnega imetnika pravice do izuma priznava samo izumitelja - delavca, fizično osebo, ki je izum ustvarila. Takšno izhodišče je ustrezno, saj upošteva osebnostno pravni vidik pravic intelektualne lastnine, ki je v našem pravu že tradicionalno močno uveljavljen (precej bolj kot v pravu industrijske lastnine sicer v avtorskem pravu). Vendar pa to ne pomeni, da delodajalec do rezultatov delavčevega dela nima nobenih pravic - ravno nasprotno. ZPILDR omogoča delodajalcu, da se odloči za t.i. prevzem službenega izuma. Prevzem je lahko popoln (delodajalec pridobi vse pravice na izumu) ali omejen (delavec pridobi neizključno pravico do uporabe patenta, neke vrste neizključno licenco). Pri prevzemu gre za enostransko izjavo volje, ki mora biti podana v kvalificirani obliki (pisna izjava).

Novela v letu 2006 pa je prinesla še eno pomembno novost z vidika varstva interesov izumitelja. Če namreč omejeni prevzem službenega izuma očitno ovira

²⁴ Do leta 2006 je veljalo, da so službeni izumi tudi tisti, ki jih delavec ustvari v šestih mesecih po prenehanju delovnega razmerja. Kot nesorazmerno strog (do delavca) je bil ta dodatek, ki ga tudi druge države ne poznajo, kasneje opuščen.

izkoriščanje službenega izuma, lahko delavec zahteva od delodajalca, da v roku dveh mesecev od prevzema izum popolno prevzame ali mu ga da na prosto razpolago. Ta določba je bila naknadno vnesena v zakon zaradi kritik na račun delodajalcev. Kot namreč ugotavlja Skubic, delavcu v primeru, ko ima delodajalec na trgu monopolni položaj, tudi preostale pravice do izuma niso prav nič koristile, saj je za svoj izum le težko našel še kakšnega kupca. Enako velja tudi za podjetje (delodajalca), ki sicer ne uživa monopolnega položaja, a lahko glede na specifičnost predmeta izuma in stanje na trgu oceni, da za izum na domačem trgu ne bo zainteresiran nihče drug. Gre zlasti za primere, ko so delodajalčevi konkurenti manjša podjetja, ki bi jim stroški nakupa licenc preveč podražili poslovanje.²⁵

4.3. Patentiranje službenih izumov

Popolno prevzeti službeni izum mora delodajalec brez odlašanja prijaviti v Republiki Sloveniji za patent ali patent s skrajšanim trajanjem. Delodajalec torej v primeru popolnega prevzema izuma nima pravice, pač pa dolžnost, da vloži patentno prijavo v RS.²⁶ Njena kršitev je tudi sankcionirana: če namreč delodajalec ne ravna v skladu s svojo obveznostjo in ga delavec pozove, naj prijavi popolno prevzeti službeni izum, pa delodajalec tudi v roku, ki mu ga v pozivu določi delavec, tega ne stori, sme delavec popolno prevzeti službeni izum v imenu in na stroške delodajalca sam prijaviti za patent ali patent s skrajšanim trajanjem v Republiki Sloveniji.

Glede varstva v tujih državah ima delodajalec več svobode: lahko se odloči, da popolno prevzeti izum patentira, v nasprotnem primeru ga mora dati za to državo na prosto razpolago delavcu in mu omogočiti, da v njej na svoje stroške zahteva varstvo.

Delodajalcu popolno prevzetega službenega izuma ni treba prijaviti le v treh primerih:

- če pridobi mnenje patentnega urada, da izum ne izpolnjuje pogojev za patentno varstvo;
- če delavec soglaša, da delodajalec izuma ne prijavi ali
- če gre za tajen izum.

²⁵ Skubic, str. 18 in nasl.

²⁶ Kot ustrezná prijava se šteje tudi prijava za patent ali drugo ustrežno pravico industrijske lastnine, ki je bila vložena v tujini.

Če delodajalec ne prevzame službenega izuma ali če ga prevzame le omejeno, lahko delavec z njim prosto razpolaga. To zlasti pomeni, da je svoboden pri njegovem izkoriščanju (doma in v tujini) in morebitnem patentiranju (v RS in tujini). Potrebno pa se je zavedati, da možnost patentiranja za delavca ne pomeni avtomatično boljšega položaja. Postopek patentiranja predstavlja precejšnje finančno in organizacijsko breme (še posebej, če gre za patentiranje v več tujih državah), ki ga delavec pogosto ni sposoben kriti. Zato ni nujno, da bo omejen prevzem izuma za delavca avtomatično pomenil tudi boljši položaj.

4.4. Določitev izumiteljeve (delavčeve) nagrade

V zvezi z nagrado, ki delavcu pripade za prevzeti službeni izum, je novela ZPILDR v letu 2006 poenostavila prej precej zapleten in delno tudi nelogičen sistem. Zdaj delavcu v vsakem primeru pripada »primerna nagrada«; sama pravica torej ni več odvisna od vrste prevzema, pač pa način prevzema (omejen ali popoln) še zmeraj vpliva na trenutek njenega nastanka. Če gre za popoln prevzem izuma, pridobi delavec pravico do nagrade s trenutkom, ko prejme izjavo delodajalca, da popolno prevzema izum. Če gre za omejen prevzem, pa pravica do nagrade nastane šele s trenutkom, ko delodajalec izum začne izkoriščati.

Pri odmeri nagrade se v obeh primerih upoštevajo predvsem gospodarska uporabnost službenega izuma, naloge delavca pri delodajalcu in delež delodajalca pri ustvaritvi izuma. Podrobnejša pravila glede kriterijev za odmero nagrade določa Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja.²⁷ Ključna za odmero je gospodarska uporabnost izuma za delodajalca, ki je definirana kot ocena vrednosti izuma za delodajalca ob upoštevanju pričakovanega čistega dobička delodajalca pri gospodarskem izkoriščanju izuma, pri čemer se lahko upošteva tudi dotedanji povprečni dobiček delodajalca pri gospodarskem izkoriščanju izumov te vrste. Če gospodarske uporabnosti izuma ni možno ugotoviti na ta način, se lahko uporabi tudi t.i. licenčna analogija. Ta je sicer znana predvsem kot metoda, s katero si sodišča pomagajo pri izračunu višine škode v primerih civilnopравnih kršitev pravic industrijske lastnine in izhaja iz vrednosti, ki bi jo moral delodajalec plačati za licenco.

²⁷ Glej zgoraj op. 6.

Pri določanju vrednosti nalog delavca in vrednosti deleža delodajalca pride do izraza razlikovanje med posrednimi in neposrednimi službenimi izumi. Pravilnik določa tudi minimalno pavšalno nagrado za neposredno službeni izum in sicer ta ne sme znašati manj kot dve zadnji čisti plači delavca. Končno je potrebno poudariti, da pravilnik predstavlja je minimalno varstvo delavca; če kolektivna ali individualna pogodba vsebujeta za delavca ugodnejša pravila, se seveda uporabljajo slednja.

Višino in vrsto nagrade naj bi delodajalec in delavec določila v posebni pogodbi, ki jo skleneta v roku treh mesecev od prevzema službenega izuma.²⁸ Če delodajalec in delavec v tem času ne skleneta pogodbe, mora delodajalec v pisno obrazloženem sklepu sam določiti in izplačati nagrado in to najpozneje v roku treh mesecev od podelitve patenta ali patenta s skrajšanim trajanjem za popolno prevzeti službeni izum ali od začetka uporabe omejeno prevzetega službenega izuma. Če se delavec s sklepom ne strinja, lahko (v roku enega meseca) pisno ugovarja pri poravnalnem svetu; v nasprotnem primeru se šteje, da je nagrada sporazumno določena.

Zlasti z vidika delavca je pomembna določba, na podlagi katere lahko delavec ali delodajalec kadarkoli (po sklenitvi pogodbe) predlagata spremembo višine nagrade, če so se okoliščine, na podlagi katerih je bila nagrada odmerjena ali določena, bistveno spremenile. Gre za uporabo načelo *rebus sic stantibus*, ki se izkaže za potrebno predvsem v primerih, ko delodajalec s prevzetim izumom doseže nesorazmerno visoko korist (nesorazmerno glede na izplačano nagrado). Tudi ta je bila v zakon dodana z novelo v letu 2006.

4.5. Prosti izumi

Pri prostem izumu ima delavec v razmerju do delodajalca dve obveznosti: mora ga obvestiti o izumu (obvestilo je nujno, da lahko delodajalec sploh presodi, ali gre v resnici za prosti izum) in mora mu ponuditi odkup pravice do uporabe. Tu gre za enostransko dejanje delavca - delavec sam določi pogoje, vključno s ceno. Toda če se delodajalec z njimi ne strinja, lahko sproži postopek pred poravnalnim svetom. Do leta 2006 je opisana ureditev veljala za vse proste izume – tiste, ki so sicer spadali v okviru delodajalčeve poslovne dejavnosti in tudi vse ostale, ki

²⁸ Če je pri izumu sodelovalo več delavcev, se nagrada izračuna za vsakega posebej. Delodajalec o skupni višini nagrade in o višini nagrade vsakega delavca obvesti vse delavce.

z njo niso imeli prav nobene zveze. Novela je zato v zgoraj opisani režim vnesla pomembno (in logično) varovalko: delavčeve obveznosti obstajajo samo v primeru, če prosti izum očitno ni s področja delodajalčeve dejavnosti.

4.6. Poravalni postopek

Spore med delavci in delodajalci o pravicah in obveznostih iz ZPILDR rešuje šestčlanski poravalni svet, ki deluje pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Zakon določa nekatera temeljna procesna načela (načelo enakosti strank, načelo obojestranskega zaslišanja), ki jih mora poravalni svet upoštevati ne glede na to, da je postopek neformalen. Cilj postopka je doseči sporazumno rešitev, s katero soglašata obe stranki. Če pride do soglasja, je sporazum med strankama izvršilni naslov. Če katerakoli (ali obe) stranka predloga ne sprejme, je postopek neuspešen.

Postopek je za stranki brezplačen in predstavlja procesno predpostavko za morebitno vložitev tožbe pri delovnem sodišču.²⁹

4.7. Sodna praksa

Zanimivo je, da sodne prakse v zvezi z ZPILDR praktično ni. Poleg omenjenega judikata³⁰ se je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani o zakonu izreklo le še enkrat. Ugotovilo je, da se obveznost predhodne sprožitve postopka pred poravnalnim svetom nanaša tudi na spore o izplačilih nagrad in višini nagrad, če le-te niso bile prej že dogovorjene s pogodbo med delavcem in delodajalcem.³¹

²⁹ Tako izrecno Vrhovno sodišče RS, sklep VIII Ips 175/2005 z dne 31.1.2006: »Poravalni postopek pred poravnalnim svetom, ki ga ureja ZPILDR in katerega cilj je sporazumna rešitev spora v obliki pisnega sprejema predlagane sporazumne rešitve s strani strank v sporu, se gotovo uvršča med postopke za mirno rešitev spora iz 15. člena ZDSS (1994), katerega sprožitev pomeni procesno predpostavko za vložitev tožbe v delovnem sporu.«

³⁰ Glej prejšnjo opombo.

³¹ Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, sklep Pdp 1582/2004 z dne 27.1.2005: »Delavcu je bila s pogodbo priznana inovacija in nagrada za prvo leto uporabe inovacije, za naslednja leta pa se je delodajalec zavezal izdelati izračun letne gospodarske rasti in določiti višino nadomestila za tekoče leto. To pomeni, da višina nagrade s pogodbo ni bila določena in zato ne gre le za pravico, ki jo delavec uveljavlja na podlagi pogodbe, ampak za pravico iz inovacije, ki mu je delodajalec ni priznal.«

5. ZAKLJUČEK

Vsekakor lahko ugotovimo, da je na zakonski ravni ureditev izumov v delovnem razmerju v naši državi kvalitetna in primerljiva z drugimi evropskimi državami. Osnovna izhodišča zakona v zadostni meri varujejo interese delavcev in delodajalcev in zagotavljajo, da načelo izumiteljstva (po katerem izumi izvirno pripadajo delavcu – izumitelju) še vedno omogoča učinkovito izkoriščanje službenih izumov. Hkrati pa je potrebno priznati, da je praktični učinek zakonskih določb težko oceniti. Če sklepamo zgolj iz obsega sodne prakse, je skoraj zanemarljiv. Želimo si, da gre to na račun (uspešno) rešenih sporov pred poravnalnim svetom.

LITERATURA:

Bartenbach, Kurt; Volz, Franz-Eugen: Arbeitnehmererfindungsrecht: einschliesslich Verbesserungsvorschlagwesen, Neuwied, Kriftel, Berlin, Luchterhand, 1996

Breese, Pierre: Employees' Inventions – the French malaise, 2005, dostopno na http://www.bredema.com/liens/ENarticle15022006_5.pdf

Goddar, Heinz: Compliance with the German Employees' Invention Law in the handling of Inventions developed by Universities, CASRIP Publication Series: Streamlining International Intellectual Property, 5/1999, str. 146 do 159

Goetzmann, Markus J.: Die Harmonisierung des Arbeitnehmererfindungsrechts in der Europäischen Union (Probleme der Rechtszuordnung und Vergütung von Arbeitnehmererfindungen in grenzüberschreitenden Forschungs- und Entwicklungskooperationen), Studien zum Gewerblichen Rechtsschutz und zum Urheberrecht, Bd. 38, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2008

Meier, Jürgen; Schubert, Thure; Jaenichen, Hans-Rainer: "Employees' Invention Remuneration—Money (f)or Nothing?", dostopno na http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf

Mežnar, Špela: Pravno varstvo izumov na univerzah, Podjetje in delo, št. 3-4/2001, str. 444-462

Puharič, Krešo: Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, GV Založba, 2003

Skubic, Vinko: Izum iz delovnega razmerja v zakonu in v praksi, Pravna praksa št. 25-26/2004, str. 18-22

Trstenjak, Verica: Pravna ureditev pravic industrijske lastnine iz delovnega razmerja, Pravna praksa, št. 14/1995, str. 8-10

Will, Birgit; Kirstein, Roland: Effiziente Vergütung von Arbeitnehmererfindungen – eine ökonomische Analyse einnes deutschen Gesetzesreform, German Working Papers in Law and Economics, 2002, Paper 20, dostopno na

<http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=gwp>

EMPLOYEE INVENTION – BETWEEN LABOUR LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY

ŠPELCA MEŽNAR*

SUMMARY

Regulation of the rights regarding industrial property which is an outcome of the work within employment relationship is covered by both the labour legislation and the legislation covering intellectual (industrial) property. The legislator's decision as to which of the two areas preference will be given influences essentially the allocation of the rights between the employee and the employer.

The contribution thus attempts to give answer to the two key questions: 1) who is entitled to the (potential) absolute right to industrial property arising from the invention created during the employment relationship, the employee or the employer? 2) Provided the absolute right to the ownership of the invention (as a rule a patent) is in the hands of the employer, is the employee at least eligible for a special reward or is it to be considered that his salary (or any other kind of payment) is remuneration enough for his work? The authoress discusses the economic impact of the legal regulations and draws attention to the dilemma between the efficacy and justness. She further analyses some open issues by comparing different legal regulations, the current Slovenian legislation and the corresponding case law.

The authoress concludes that the legal regulation of inventions created within an employment relationship in Slovenia is of high quality and comparable to other states. Basic regulations of the legislation adequately protect the interests of both the employees and the employers and at the same time still allow such 'in service' inventions (which according to the law belong to the employee – inventor) to be effectively used by the employer. However, it has to be said that it is difficult to assess the practical effects of the legislation, since there is hardly any case-law in this area. Hopefully this is due to the fact that most cases are successfully brought to an end within the mediation council.

* Špelca Mežnar, PhD, Assistant Professor at the International School for Social and Business Studies, Slovenia; Lawyer at the Čeferin Law Firm. Spelca.meznar@ceferin.si