

Alþingi
Erindi nr. P 130/968
komudagur 6. 2. 2004



Reykjavík 6. febrúar 2004

**Nefndasvið Alþingis
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík**

**Umsögn Stéttarfélags verkfræðinga um frumvarp til laga um
upppfinningar starfsmanna.**

Pingskjal nr. 359, 313. mál

Almenn umsögn.

Frumvarpið er almennt skýrt og gott svo langt sem það nær. Það eyðir ákveðinni óvissu varðandi réttarstöðu starfsmanna og fyrirtækja þegar kemur að hugverkarétti á sviði einkaleyfishæfra upppfanninga. Lengi má gott bæta og því leggur Stéttarfélag verkfræðinga til ýmsar breytingar sem það telur nauðsynlegar til að frumvarpið þjóni tilgangi sínum.

Frumvarpið virðist hafa tvíþættan tilgang. Annars vegar að leysa úr réttaróvissu um rétt til hagnýtingar upppfanninga og hins vegar að tryggja upppfanningamanni sem er starfsmaður fyrirtækis eða stofnunar hæfilega umbun fyrir upppfingu sína. Með seinna markmiðinu er væntanlega verið að reyna að hvetja til skipulegs upppfanningastarfs og það verður að teljast jákvætt.

Réttarstaðan skýrist talsvert með þessu frumvarpi en seinna markmiðið um umbun og kjör upppfanningamanns næst trúlega ekki. Ástæðan er aðallega 2. gr frumvarpsins svo og orðalag í 7. gr. Segja má að það sé regla hjá öllum fyrirtækjum þar sem mikil vörubrúun og upppfanningastarfsemi fer fram, að starfsmenn séu eingöngu ráðnir ef þeir afsala sér rétti til hagnýtingar upppfanningar og umbunin felist eingöngu í launum þeirra. Þetta frumvarp mun tæplega breyta þessu. Samningsstaða starfsmanna um þetta atriði er ekki góð.

Í frumvarpið vantar nánari skilgreiningu á hvenær upppfanning telst starfsupppfanning og hvenær hún telst einkaupppfanning þegar starfssvið atvinnuveitanda er viðtækt skilgreint. Nákvæm skilgreining er nauðsynleg til að skera ótvírætt úr um hvenær atvinnuveitandi á rétt til hagnýtingar upppfanningarinnar.

Stéttarfélag verkfræðinga telur afar mikilvægt að allar kröfur vinnuveitanda, þar með talin krafan að starfsmaður afsali sér rétti til hagnýtingar upppfanningar, takmarkist við ráðningartíma eins og önnur ráðningarkjör. Eftir að ráðningartíma lýkur er óeðlilegt að annar hvor samningsaðila eigi kröfu á hinn nema um það sé gagnkvæmt samkomulag.

Þá vantar tilfinnanlega í frumvarpið nákvæmari skilgreiningu á atvinnuveitanda. Hver er réttur starfsmanns hjá ráðgjafa/verktaka-fyrirtæki A þegar hann kemur með uppfinningu fyrir óskýlt fyrirtæki B í kjölfar útseldrar ráðgjafarvinnu til B og fyrirtæki B ákveður að nýta uppfinninguna í eigin starfsemi? Á starfsmaður fyrirtækis A þá rétt á sanngjörnu endurgjaldi frá sínum atvinnuveitanda? Frumvarpið tekur ekki á þessu, en bráðnauðsynlegt er að eyða lagaóvissu um þetta atriði.

Við gerð þessarar umsagnar leitaði Stéttarfélag verkfræðinga til verkfræðinga hjá fyrirtækjunum Össuri, deCode, ORF-líftækni, Marel og Löntæknistofnun.

Stéttarfélag verkfræðinga óskar eftir því að fá að koma frekar að frumvarpsgerðinni á síðari stigum.

Umsögn um einstakar greinar frumvarpsins

1. gr.

- Gildissvið lagafrumvarpsins er óljóst og of takmarkað.
- Óljós staða um uppfinningar sem ekki fá einkaleyfi hérlandis, en hægt að sækja um einkaleyfi fyrir erlendis. Eðlilegt er að útvíkka gildissviðið til uppfinninga sem hægt er að fá einkaleyfi fyrir í öðrum löndum, eða á markaðssvæði viðkomandi uppfinningar.
- Ekki er vitað hvort hægt sé að fá einkaleyfi á uppfinningu fyrr en í lok einkaleyfisferlis. Þar af leiðandi er ekki hægt að vita fyrr en eftir á hvort lögin hafi átt að gilda um viðkomandi uppfinningu.
- Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir uppfinningum sem koma fram í alþjóðlegu samstarfi, eða hjá íslenskum fyrirtækjum sem hafa starfsstöðvar erlendis. Þetta skapar lagaóvissu og getur hindrað þátttöku Íslendinga í alþjóðlegum rannsóknarverkefnum.

Sjá nánari umfjöllun í viðauka.

2. gr.

- Lögin eru frávikjanleg sem mun þýða í flestum tilfellum að atvinnuveitandi mun sækjast eftir því að fá sem viðtækastan rétt til uppfinninga starfsmanna sinna. Staða starfsmanns er veik í þessu sambandi í dag hjá þeim fyrirtækjum sem hafa sótt um einkaleyfi.

Sjá nánari umfjöllun í viðauka.

3. gr.

- Engin athugasemd

4. gr.

- Óskýrt hvenær uppfinning telst starfsuppfinning og hvenær hún telst einkauppinning. Mikil lagaóvissa varðandi fyrirtæki sem hafa mjög víðtækt starfssvið eins og t.d. ráðgjafafyrirtæki, verkfræðistofur og rannsóknarstofnanir. Ótækt að atvinnuveitandi fái rétt til uppfinningar sem starfsmaður kemur með að eigin frumkvæði og með eigin vinnu í sínum frítíma þegar uppfinningin tengist ekki verkefni eða vinnu sem atvinnuveitandi hefur áður falið honum, jafnvel þó hún sé á sérfræðisviði viðkomandi. Þetta gildir sérstaklega þegar starfssvið atvinnuveitanda er mjög víðtækt.

- Í viðauka þessarar umsagnar er sett fram drög að nákvæmari skilgreiningu á starfsupppfinningu og einkaupppfinningu.

Sjá nánari umfjöllun í viðauka.

5. og 6. gr.

- Skyldur starfsmanns eru skilgreindar ítarlega, en skyldur atvinnuveitanda gagnvart starfsmanni óljósar og illa skilgreindar. Það verður að ríkja jafnræði milli starfsmanns og atvinnuveitanda varðandi skyldur.
- Ótækt að starfsmaður verði skaðabótaskyldur ef uppfinning er ekki tilkynnt, því starfsmaður sem kemur fram með uppfinningu getur sjaldnast séð hvort um sé að ræða einkaleyfishæfa uppfinningu.
- Oftast þarf að kaupa vinnu sérfræðings til skera úr um einkaleyfishæfi uppfinningar og oft er ekki hægt að skera úr um það fyrr eftir að búið er að fullþróa uppfinninguna.

Sjá nánari umfjöllun í viðauka.

7. gr.

- Hér væri æskilegt að skilgreina aðferð eða eðlileg viðmið til að reikna lágmarks endurgjald út.
- Í 1. mgr. er óljóst orðalag sem þarf að laga: *“nema verðmæti uppfinningar fari ekki fram úr því sem ætla má með sanngirni að starfsmanninum ber að inna af hendi með tilliti til heildarkjara hans”*. Íslensk fyrirtæki með umfangsmikla vöruþróun og rannsóknir munu beita þessu ákvæði gegn sínum starfsmönnum sem vinna við nýsköpun, og því er allt tal um sanngjarnt endurgjald marklaust.
- 4. mgr. er góð og nauðsynleg.

8. gr.

- Greinin er skýr og 2. mgr. er góð og nauðsynleg.
- Getur skapað vandræði ef starfsmaður segir upp starfi sínu og fer að vinna við sama starfssvið hjá nýju fyrirtæki og kemur fram með uppfinningu þar innan 6 mánaða frá ráðningu. Fyrri atvinnuveitandi getur þá gert kröfu um rétt til uppfinningarinnar skv. þessari grein og 4. gr.. Ótækt er að tvö fyrirtæki geti gert kröfu til nýtingarréttis sömu uppfinningarinnar.
- Það er eðlilegt að miða rétt atvinnuveitanda til hagnýtingar á hverri þeirri starfsupppfinningu skv. 4. gr. sem starfsmaður kemur fram með (tilkynnir) fyrir lok ráðningartíma og að önnur ákvæði laganna gildi þá um viðkomandi uppfinningu óháð því hvort eða hvenær lögð er inn umsókn um einkaleyfi á uppfinningunni. Atvinnurekandi hefur engan rétt til uppfinninga sem koma fram eftir lok ráðningartíma og hefur engar skyldur á móti.
- Það þarf nauðsynlega að skilgreina betur hvenær uppfinning telst fram komin.

Sjá nánari umfjöllun í viðauka

9. gr.

- Spurning hvort aðlögunarfrestur að frumvarpinu sé nægilega langur.

Viðauki

Nánari skýringar við athugasemdir einstakara greina lagafrumvarpsins.

Athugasemdir sem tengjast engri ákveðinni grein:

Frumvarpið virðist takmarkast við þá stöðu þegar starfsmaður fyrirtækis finnur eitthvað upp sem beint nýtist viðkomandi fyrirtæki, en tekur ekki á því þegar fyrirtæki eins og verkfræðistofur, rannsóknastofnanir eða ráðgjafarfyrirtæki selja út þjónustu til þriðja aðila sem sækir svo um einkaleyfi á uppfinningunni á eigin kostnað og hagnast þannig væntanlega af uppfinningunni. Hver á þá að greiða uppfinningamanninum sanngjarnt endurgjald sbr. 7. gr. frumvarpsins? Er það atvinnuveitandi starfsmannsins / uppfinningamannsins sem þá fær óvæntan kostnað á sig, hugsanlega án þess að auknar tekjur komi á móti, eða er það kaupandi þjónustunnar (sá sem nýtir uppfinninguna). Ef það er kaupandi þjónustunnar sem á að greiða sanngjarnt endurgjald, hvernig skiptist það endurgjald milli starfsmannsins og hans atvinnuveitanda. Þetta eru mál sem t.d. starfsmenn löntæknistofnunar standa stundum frammi fyrir þar sem viðskiptavinir stofnunarinnar leita til hennar þegar finna þarf lausn á tæknilegu vandamáli og engin lausn virðist vera til á markaðnum. Ef ný tæknileg lausn finnst á vandamálinu, sem hvorki er sjálfgefið, né hægt að gera kröfu um, er hin nýja lausn í flestum tilfellum einkaleyfishæf, þar sem hún var áður óþekkt. Markmið viðskiptavina löntæknistofnunar er því oftast strax í upphafi, það að sækja um einkaleyfi á þeim lausnum sem hugsanlega finnast og semja því strax í upphafi við stofnunina um að fá allan nýtingarrétt af niðurstöðunum, eða halda þeim sem eigin framleiðsluleyndarmáli, ef það er hægt. Í athugasemdum með frumvarpinu um 1. gr. er tekið fram að þau ná ekki til verktaka t.d. ráðgjafa. Spurning er því hvort líta megi á uppfinningu sem starfsmaður verktaka (ráðgjafarfyrirtækis, rannsóknarstofu eða verkfræðistofu) kemur fram með og er "seld" til þriðja aðila, sé framleiðsluvara viðkomandi verktakafyrirtækis og því eigi starfsmaður verktakans rétt á sanngjörnu endurgjaldi frá sínum atvinnuveitanda (verktakanum), sem aftur verður að tryggja sér greiðslur frá verkkaupa ef einkaleyfishæf uppfinning kemur fram í samstarfi þeirra svo hægt sé að standa við ákvæði 7. gr. frumvarpsins. Ef þetta er skilningur þeirra sem leggja fram lagafrumvarpið, þá er æskileg að það komi skýrt fram í sjálfum lagatextanum.

Mögulegt er að einhverjar uppfinningar, viðskiptahugmyndir eða önnur mikilvæg hugverk sem ekki eru einkaleyfishæfar lendi utan við lögin, svo sem hugbúnaður, þjónusta, óvenjuleg aðferð eða "lausn á verkefni" sem hefur verulegt virði umfram hefðbundnar lausnir. Þó þetta frumvarp takmarkist við einkaleyfishæfar uppfinningar, þá væri það mjög æskilegt að löggjafinn taki einnig á öðrum hugverkum starfsmanna sem atvinnuveitandi gæti viljað gera tilkall til. Eðlilegt væri að útvíkka þetta lagafrumvarp, eða semja nýtt sem skilgreinir hvenær atvinnuveitandi hefur rétt til hagnýtingar á óeinkaleyfishæfum hugverkum, sem starfsmenn koma fram með í sinni vinnu eða í eigin frítíma og tengist starfssviði atvinnuveitanda.

Það er sífellt algengara að stúdentar vinni lokaverkefni fyrir fyrirtæki og við rannsóknastofnanir. Þeir eru ekki starfsmenn viðkomandi, en geta samt komið með eða verið þátttakendur í uppfinningum fyrir fyrirtæki. Hver er réttarstaða þeirra og atvinnuveitanda með tilliti til þessa lagafrumvarps?

Nánari skýringar við athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

1. gr.

Skilgreining í 1. gr. frumvarpsins: “Orðið “uppfinning” merkir í lögum þessum aðeins uppfinningu sem unnt er að fá einkaleyfi fyrir hér á landi”, þarfnast nánari skoðunar. Dæmi eru um að starfsmenn íslenskra fyrirtækja komi fram með uppfinningu í sínu starfi sem ekki er hægt að fá einkaleyfi fyrir á Íslandi en hægt að fá í öðrum löndum sem eru þá jafnvel helsta markaðssvæði viðkomandi fyrirtækja. Í slíkum tilfellum mismuna lögin starfsmönnum eftir eðli uppfinningarinnar. Dæmi um slíkt er t.d. Marel, sem þróa flóknar hugbúnaðarlausnir sem byggja á uppfinningum eigin starfsmanna á sviði reikniritra (e. algorithm) sem ekki er hægt að fá einkaleyfi fyrir á Íslandi. Marel hefur sótt um einkaleyfi erlendis á reikniritum. Starfsmenn Marel hafa einnig fundið upp vélbúnað sem auðveldlega er hægt að fá einkaleyfi fyrir hérlendis sem og erlendis. Starfsmönnum Marels yrði þannig mismunað með lögum eftir því á hvað sviði þeir vinna. Þeir sem vinna á sviði þróunar nýrra reikniritra eiga ekki sama rétt á endurgjaldi skv. lögnum og þeir sem þróa vélbúnað, jafnvel þó reikniritin geti í mörgum tilfellum verið verðmætari uppfinningar fyrir fyrirtækið. Í ljósi þess að íslensk fyrirtæki sækja um einkaleyfi í mörgum löndum, er ótækt að takmarka lögin við uppfinningar sem eingöngu er hægt að fá einkaleyfi fyrir hér á landi.

Eina raunhæfa leiðin til að fá úr því skorið hvort uppfinning sé einkaleyfishæf, er að sækja um einkaleyfi. Í mörgum tilfellum kýs atvinnuveitandi að láta ekki reyna á það hvort um einkaleyfishæfa uppfinningu sé að ræða, en ákveður engu að síður að nota uppfinninguna í sinni starfsemi. Í því tilfalli er ekki augljóst hvort lögin gilda um viðkomandi uppfinningu.

Nokkur Íslensk fyrirtæki hafa starfsstöðvar í mörgum löndum (t.d. Marel, Össur, SH, Pharmaco, deCode og Flaga, svo nokkur fyrirtæki séu nefnd) Hvernig horfir þetta við fyrirtækjum þar sem starfsmenn vinna saman milli landa? Hvernig á að meðhöndla uppfinningu sem verður til í slíku samstarfi? Á að tilkynna slíkt á hverri starfsstöð eða bara í höfuðstöðvum? Eða getur starfsmaður eða starfsmenn valið hvar er tilkynnt. Einkaleyfagljur eru mismunandi milli landa og þar með einnig milli starfsstöðva hjá fyrirtækjum sem starfa í fleiri en einu landi. Þá gildir lagafrumvarpið bara um starfsmenn sem vinna í hérlendum starfsstöðvum slíkra alþjóðlegra fyrirtækja.

Algennt er að íslensk fyrirtæki leggi beint inn umsókn um einkaleyfi erlendis t.d. í BNA, þar sem auðveldara virðist vera að fá einkaleyfi en hér á landi, og leggi síðar inn PCT umsókn á grundvelli umsóknarinnar í hinu erlenda landi. Ekki er sjálfgefið að sótt sé um einkaleyfi á Íslandi í PCT umsókninni og því reynir ekki á hvort uppfinningin sé einkaleyfishæf á Íslandi. Í slíkum tilfellum er óljóst hvort lögin gilda um viðkomandi uppfinningu.

Íslensk fyrirtæki sem starfa á alþjóðlegum markaði gætu séð sér hag í því að láta ekki reyna á hvort uppfinning er einkaleyfishæf hér á landi, heldur eingöngu á helstu markaðssvæðum sínum til þess að þurfa ekki að uppfylla lagaákvæði frumvarpsins.

Ekki er hægt að fá einkaleyfi fyrir uppfinningu sem áður hefur verið birt opinberlega. Dæmi eru um að einkaleyfi hafi verið veitt, en síðan komið í ljós að áður hafi uppfinningin verið birt opinberlega af öðrum uppfinnanda, og fellur þá einkaleyfið niður. Óljóst er hvað gerist í slíkum málum, ef starfsmaður hefur t.d. fengið greitt sanngjarnt endurgjald fyrir uppfinninguna. Á hann þá að greiða endurgjaldið til baka? Í athugasemdum við 7. gr. kemur fram: *“Aldrei skal þó endurgreiða fé sem starfsmaðurinn hefur tekið við samkvæmt fyrri ákvörðun um endurgjald”* Í þessu tilfalli er hins vegar spurning hvort lögin gildi sbr. 1. gr. og þá hvort þessi túlkun gildi.

2. gr.

Það getur verið jákvætt að hægt sé að semja um ítarlegri rétt til starfsmannsins, en líklegt má telja að fyrirtæki reyni að ná sem víðtækustum rétti til sín frá starfsmönnum og hætta er á að nýútskrifaðir óreyndir sérfræðingar semji af sér til að fá draumastarfið og átti sig ekki á því fyrr en of seint. Mörg dæmi eru um að ungt fólk athugi ekki að leita til stéttarfélags síns með yfirlestur á sértækum einstaklingsbundum ráðningarsamningi við fyrirtækið.

Það er hins vegar mjög jákvæð túlkun sem kemur fram í athugasemdum um 2. gr. þessara laga: *“Þótt atvinnurekandi og starfsmaður hafi samið með tilteknum hætti hafa dómstólar heimild til þess að víkja til hliðar einstökum samningsákvæðum eða jafnvel samningum í heild á grundvelli ákvæða samningslaga um ósanngjarna samningsskilmála, sbr. 4 mgr. 7. gr. um breytingar á samningum eða einstökum ákvæðum þeirra vegna þess að aðstæður hafa breyst verulega eða aðrar sérstakar ástæður mæla með því. Þá skiptir ekki máli hvort samningar eru gerðir við upphaf starfs eða síðar”*

Í fylgiskjali I með lagafrumvarpinu er birtur staðlaður samningur löntæknistofnunar Íslands við starfsmenn sína. Þar kemur fram glöggt dæmi um að fyrirtæki sækist eftir víðtækari framsalsrétti en kveðið er á um í 4. gr. þessa frumvarps.

Í 1. mgr. 1. gr. hins staðlaða samnings löntæknistofnunar stendur: **“Samningur þessi tekur til allra uppfinninga á starfssviði starfsmanns, sem talið er hægt að öðlast einkaleyfi fyrir, hvort sem um er að ræða uppfinningu sem starfsmaður hefur gert einn eða í félagi við aðra starfsmenn stofnunarinnar, og hvort sem þær eru gerðar í eða utan vinnutíma”**. Í 4. mgr. 1. gr. er þetta endurtekið frekar, en þar stendur: **“Uppfinning sem gerð er utan vinnutíma fellur einnig undir ákvæði samnings þessa, enda sé um að ræða uppfinningu á starfssviði viðkomandi starfsmanns”**.

Hér er uppfinningin ekki takmörkuð við starfsuppfinningu eins og fram kemur í 4. gr. þessa frumvarps, heldur fær atvinnuveitandinn (löntæknistofnun) einnig rétt til einkauppfinninga sem starfsmaður finnur upp í eigin tíma, ef hægt er að fella þær undir starfssvið viðkomandi starfsmanns. Starfssvið starfsmanna löntæknistofnunar er mjög vítt skilgreint, oft sem verkefnisstjóri við rannsóknir og þróun á tækni til hagsbóta fyrir íslenskt atvinnulíf (sjá nánar starfssvið löntæknistofnunar í lögum nr 41. frá 1978, 1. mgr. 2. gr.). M.ö.o. ef starfsmaður löntæknistofnunar finnur eitthvað upp í eigin frítíma og að eigin frumvæði og það er á hans fagsviði/starfssviði, má túlka samninginn sem svo að löntæknistofnun eigi rétt til umræddar einkauppfinningar.

Þegar löntæknistofnun auglýsir eftir starfskrafti þá er þessi “skyldu“- samningur ekki kynntur fyrir umsækjendum, hvorki í auglýsingu, né í sjálfu ráðningarferlinu. Það er ekki fyrr en á fyrstu dögum í nýju starfi, að starfsmanninum er kynntur umræddur samningur, og honum gert að skrifa undir hann. Ekki er gefinn nokkur kostur á breyta hinum staðlaða samningi þar sem öllum öðrum starfsmönnum hefur áður verið gert að skrifa undir hann og ekki komi til greina að gera frávik þar sem samningurinn sé hluti af gæðakerfi stofnunarinnar. Annað hvort verður hinn nýi starfsmaður að skrifa undir, eða hætta við að þiggja starfið. Þá er starfsmaðurinn oftast búinn að segja upp fyrra starfi og hættur við aðrar atvinnuumsóknir, og er því í erfiðri stöðu. Ekki hefur reynt á þetta ákvæði samningsins fyrir dómstólum, en líklega mundi þetta falla undir ákvæði samningalaga um ósanngjarna samningsskilmála ef á reyndi. Flestir verkfræðingar og náttúrufræðingar á löntæknistofnun eru ósáttir við hversu víðtækt framsalið er og sumir telja sig hafa verið neydda til að skrifa undir það.

Þetta er haft hér með sem raunverulegt dæmi um hvemig frávikjanleg ákvæði gætu komið starfsmönnum illa, og nauðsynlegt er fyrir stéttarfélög að vera vakandi fyrir þessu og reyna að auka rétt starfsmannsins.

3. gr.

Engin athugasemd við þessa grein, enda kveða lög um einkaleyfi í flestum löndum skýrt á um að tilgreina skuli alla höfundu uppfínningarinnar í umsókninni og fá frá þeim skriflega staðfestingu um framsal til annarra einstaklinga eða fyrirtækja. Til eru þó dæmi um í að þetta sé brotið bæði á Ítalíu, Þýskalandi og Íslandi. Þessi grein er því góð.

4. gr.

Hér þarf að skerpa betur á hvenær uppfínning er starfsuppfínning og hvenær hún er einkauppfínning. Í 1. mgr. stendur: *“Ef starfsmaður hefur komið fram með uppfínningu sem er þáttur í starfi hans..... enda sé hagnýting hennar á starfsviði atvinnurekandans”*. Einnig stendur síðar í sömu málsgrein: *“Atvinnurekandi hefur sama rétt þótt hagnýting uppfínningarinnar sé ekki á starfssviði atvinnuveitandans ef uppfínning starfsmannsins tengist tilteknu verkefni sem atvinnurekandinn hefur falið honum”*.

Eðlilegt er að atvinnurekandinn geti gert kröfu til uppfínninga sem koma í framhaldi af skilgreindri vinnu starfsmanns fyrir atvinnuveitandann, ákveðnu verkefni sem atvinnuveitandinn hefur falið honum, eða vandamáli sem starfsmanni hefur verið falið af atvinnuveitanda að reyna að finna lausn á. Í athugasemdum við 4 gr. frumvarpsins kemur fram að rétturinn takmarkist við “starfsuppfínningu”. Einnig kemur skýrt fram í athugasemdunum, að ef uppfínningin er ekki á starfssviði atvinnuveitanda hans og tengist ekki verkefni sem atvinnurekandinn hefur falið honum, þá er um einkauppfínningu að ræða.

Vandamálið hér er textinn “á starfssviði atvinnuveitandans”. Það getur oft verið mjög opið hvað getur fallist undir starfssvið atvinnuveitandans. T.d. getur starfssvið rannsóknarstofnunar verið öll almenn tækniþjónusta fyrir atvinnulíf og einnig að hlutverk stofnunarinnar sé að koma með nýjar lausnir á vandamálum atvinnulífsins. Þannig getur starfssvið starfsmanns verið að finna nýjar lausnir (les. finna upp), og því falla allar uppfínningar sem hann kemur með undir starfssvið viðkomandi stofnunar, strangt tiltekið.

Hér væri ef til vill eðlilegt að skilgreina einkauppfínningu, sem hverja þá uppfínningu sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:

- Starfsmaður kemur fram með uppfínninguna í eigin frítíma,
- Uppfínningin er afurð eigin vinnu í frítíma og eigin frumkvæðis.
- Hægt er með góðu móti að sýna fram á að uppfínningin sé ekki tilkominn vegna þeirra verkefna sem starfsmaðurinn er að vinna að, eða hefur áður unnið að fyrir atvinnuveitanda sinn.
- Að uppfínningin hefði getað komið fram hjá starfmanninum þó hann hefði aldrei unnið hjá atvinnuveitanda sínum.
- Að atvinnuveitandinn verði hvorki fyrir beinu tjóni eða tapi við það að starfsmaðurinn ákveði að hagnýta uppfínninguna sjálfur eða í samvinnu við þriðja aðila.
- Að atvinnuveitandinn hagnist ekki á því að starfsmaðurinn sjálfur, eða þriðji aðili í samvinnu við starfsmanninn, ákveði að hagnýta ekki uppfínninguna.

Dæmi um einkauppfínningu samkvæmt þessari skilgreiningu getur verið sérfræðingur sem vinnur við ráðgjöf á sviði framleiðslutækni hjá opinberri rannsóknastofnun. Sérfræðingurinn er áhugamaður um skógrækt og í frítíma sínum finnur hann upp nýja aðferð við að planta trjáum. Hægt er að skilgreina nýja aðferð við plöntun trjáa sem uppfínningu á sviði framleiðslutækni og þar með á starfssviði atvinnuveitanda hans. Rannsóknarstofnunin hefði m.ö.o. ekki vísað því verkefni frá, ef skógræktarbóndi hefði leitað til rannsóknarstofnunarinnar með það vandamál sem uppfínningin leysir. Ef engin hefur áður leitað til rannsóknastofnunarinnar með að leysa þetta eða svipað vandamál á þeim tímapunkti sem sérfræðingurinn kemur með uppfínninguna, og sérfræðingurinn hefur ekki áður komið að verkefni í sinni vinnu hjá þessum atvinnurekanda, sem tengist beint skógrækt eða ræktunartækni, þá telst þetta einkauppfínning skv. ofangreindri skilgreiningu, jafnvel þó hún sé á starfssviði atvinnuveitandans.

Hægt er að sýna fram á að uppfinningin hefði komið fram hjá sérfræðingnum þótt hann hefði aldrei unnið á rannsóknarstofnunni, heldur unnið við eitthvað allt annað á sínu sérsviði, t.d. framleiðslustjórn í fiskvinnslufyrirtæki. Rannsóknarstofnunin hefur ekki haft neinar tekjur áður af verkefni á þessu sviði, jafnvel þó stofnunin sé tilbúin að taka slík verkefni að sér í framtíðinni og því er ekki hægt að segja að stofnunin verði fyrir tapi, því ekki er hægt að tapa því sem ekki hefur áður aflast. Stofnunin gæti hins vegar haft eitthvað um það að segja ef sérfræðingurinn þiggur laun af þriðja aðila til að þróa uppfinninguna frekar, en það fellur ekki undir þetta frumvarp. Rannsóknastofnunin hagnast heldur ekki ef sérfræðingurinn ákveður að halda uppfinningunni fyrir sjálfan sig og hagnýta hana ekki, því ekki er sjálfgefið að einhver þriðji aðili muni ákveða að leita til stofnunarinnar í framtíðinni með þetta vandamál í beinu framhaldi þess að sérfræðingurinn lætur ekki verða af því að hagnýta sjálfur uppfinningu sína. Í þessu tilfelli er hins vegar ekkert sem hindrar sérfræðinginn í að finna skógræktarbónda til að taka þátt í að þróa uppfinninguna frekar í samvinnu við og innan rannsóknarstofnunarinnar, ef stofnunin telur það hagkvæmt og er tilbúin í slíkt starf. Spurningin í því tilfelli væri þá einungis hver ætti nýtingarréttinn að hugmyndinni og hvort og hver ætti að borga sérfræðingnum sanngjarnt endurgjald. Frumvarpið svarar því ekki afdráttarlaust.

5. og 6. gr.

Starfsmaður gerir sér ekki alltaf grein fyrir því strax hvort um einkaleyfishæfa uppfinningu er að ræða. Oft kemur það ekki í ljós fyrir en eftir að verkefninu er lokið að sú lausn sem kom fram, sé í raun einkaleyfishæf uppfinning og því gæti starfsmaður orðið skaðabótaskyldur ef hann í einfaldni sinni áttar sig ekki á að um uppfinningu er að ræða. Eina lausnin er því að tilkynna allt mögulegt til að forðast hugsanlega skaðabótaskyldu. Slíkt vinnuferli verður hins vegar of þunglamalegt, sér í lagi þar sem ekki er nóg að minnast á hugsanlega uppfinningu munnlega við yfirmann heldur þarf að gera það "með sannanlegum hætti".

Þetta hlýtur einnig að vekja upp spurningar hvort atvinnuveitanda ætti ekki líka að vera skylt að athuga hvort sérhver ný lausn á vandamáli sem starfsmaður kemur fram með í sínu starfi, sé uppfinning. Getur atvinnuveitandinn ekki orðið skaðabótaskyldur gagnvart starfsmanninum ef hann lætur hjá líða að athuga hvort um einkaleyfishæfa uppfinningu sé að ræða og að starfsmaðurinn eigi því rétt á sanngjörnu endurgjaldi, eða verður starfsmaðurinn að sækja sinn rétt sjálfur til dómstóla? Þekkt er dæmi þess að fyrrum starfsmaður Áburðarverksmiðju ríkisins fann upp tækjabúnað til að auðvelda viðhald á búnaði til vetnisframleiðslu. Starfsmenn frá Norsk Hydro sem komu í verksmiðjuna í boði stjórnenda Áburðarverksmiðjunnar, sáu tækjabúnaðinn, fengu leyfi stjórnenda til að fara með hann til Noregs, þar sem Norsk Hydro sótti um einkaleyfi á uppfinningunni í eigin nafni og nýtir í dag til viðhalds á öllum rafgreinum sem fyrirtækið framleiðir. Ef slíkt hefði gerst eftir að þetta frumvarp er orðið að lögum er ekkert ákvæði sem gerir atvinnuveitandann skaðabótaskyldan gangvart starfsmanninum.

Ef atvinnuveitandi hyggst ekki hagnýta sér uppfinninguna í eigin starfsemi, þá getur starfsmaðurinn sótt sjálfur um einkaleyfi á uppfinningunni skv. 6. gr. frumvarpsins. Í slíku tilfelli er ekkert í þessu lagafrumvarpi sem bannar atvinnuveitanda að birta opinberlega upplýsingar um tilkynnta uppfinningu, áður en starfsmaðurinn hefur sótt um einkaleyfi á henni. Þannig getur atvinnuveitandinn (jafnvel viljandi) fyrirgert möguleikum starfsmansins á að fá einkaleyfi á uppfinningunni að því best verður séð. Eins og frumvarpið er, þá lítur út fyrir að brjóti starfsmaður þagnarskyldu, þá getur hann skapað sér skaðabótaskyldu en ekkert er kveðið á um þagnarskyldu atvinnuveitanda eða skaðabótaskyldu hans. Eðlilegt er að ákvæði í 6. gr. um þagnarskyldu eigi að vera gagnkvæmt en ekki gilda bara um starfsmenn.

Einnig gæti atvinnuveitandinn öðlast rétt til að notfæra sér uppfinninguna áfram án greiðslna til síðari einkaleyfishafa, ef hann byrjar að nota uppfinninguna (í leynd) í sinni starfsemi áður en starfsmaðurinn hefur sótt um einkaleyfi.

Hér er einnig óljós texti í athugasemdum um að starfsmaður geti lagt fram umsókn um einkaleyfi á biðtíma, þ.e. frá tilkynningu til atvinnuveitanda um uppfinningu og næstu 3 mánuði

þar á eftir til að öðlast forgangsrétt á uppfinningunni í öðrum löndum. Gera þarf ráð fyrir að hér sé um að ræða forgangsrétt í þeim löndum sem atvinnuveitandi hefur ekki áhuga á að sækja um einkaleyfi í.

8. gr.

Í frumvarpinu þarf að skilgreina nánar hvenær miða eigi við að uppfinning sé fram komin. Er það þegar starfsmaður tilkynnir formlega til atvinnuveitanda síns um ómótaða hugmynd sem hugsanlega er einkaleyfishæf, eða er það þegar hugmynd er orðin það skýr að atvinnuveitandi getur metið hvort um uppfinningu sé að ræða sem hann hefði hag af því að hagnýta, er það þegar uppfinningin hefur verið þróuð það langt, að hægt sé að hefja vinnu við einkaleyfisumsókn og kröfugerð, er það þegar einkaleyfisumsókn er lögð inn, eða er það þegar í ljós kemur frá einkaleyfayfirvöldum að hægt sé að fá einkaleyfi á uppfinningunni.

Oftast er einkaleyfishæf uppfinning afleiðing þó nokkurrar vinnu sem nær yfir langan tíma (jafnvel nokkur ár). Í flestum tilfellum er ólíklegt að 6 mánuðum eftir að uppfinning kemur fram sé búið að leggja inn umsókn um einkaleyfi á uppfinningunni. Ef starfsmaður kemur fram með uppfinningu í lok starfs síns hjá atvinnuveitanda og atvinnuveitandi er ekki búinn að leggja inn einkaleyfisumsókn innan 6 mánaða frá starfslokum, er óljóst um rétt og skyldur hvors um sig.

Ef miða á 6 mánuði aftur í tímann, má líka spyrja sig hvort atvinnuveitandi eigi nokkurn rétt til uppfinningar sem kemur fram á fyrstu 6 mánuðum í starfi starfsmanns fyrir atvinnuveitandann. Nefna má dæmi um sérfræðing sem kemur úr löngu námi. Fimm mánuðum eftir að hann hefur starf á sínu sérsviði leggur hann inn umsókn um einkaleyfi á uppfinningu sem er afleiðing, eða tengist beint, nýloknu masters- eða doktorsverkefni hans. Er ekki eðlilegt er að telja uppfinninguna einkauppfinningu í þessu tilfelli, jafnvel þó hún sé á starfsviði atvinnuveitandans?

Í ljósi ofangreindra athugasemda telur Stéttarfélag verkfræðinga að eðlilegt sé að miða við að réttur atvinnuveitanda til uppfinningar skv. 4. gr takmarkist við uppfinningar sem fram hafa komið (tilkynntar til atvinnuveitanda) á gildistíma starfssamnings og að önnur ákvæði laganna, þar með talið sanngjarnt endurgjald, gildi eftir starfslok ef atvinnuveitandi ákveður að hagnýta uppfinninguna, óháð því hvort eða hvenær lögð er inn umsókn um einkaleyfi á uppfinningunni.

Reykjavík 6. febrúar 2004.

F.h. Stéttarfélags verkfræðinga,



Arni B. Björnsson, framkvæmdastjóri