

ויתור עובדים על תמלוגים בגין אמצאת שירות

ניו זלטר ■ פברואר 2010



גילת
ברקת
ושות'
ג'ורט

עורכי דין

בראשית חודש פברואר 2010 ניתנה על ידי הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים שהוקמה מכוח חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, החלטה בעניין Actelis Networks נ' ישי אילני, שהינה תקדימית בכל הנוגע לזכויות עובדים לקבלת פיצויים ממעסיקיהם עבור אמצאת שירות, ויש לה השלכות לגבי ניסוחם של הסכמי עבודה, הכוללים פעמים רבות סעיפים בהם העובד מעביר את זכותו באמצאות שירות למעבידו.

על פי החלטת הוועדה לפיצויים ותמלוגים, שניתנה במסגרת הבקשה למחיקה על הסף, עצם הויתור של העובד במסגרת חוזה העבודה על זכויות הקניין הרוחני, אין משמעו גם ויתור על זכותו לקבלת פיצוי בגין השתתפותו בפיתוח האמצאה. כלומר, הוועדה הבחינה בין הויתור על הזכות באמצאה עצמה (שלא הייתה מחלוקת שהועברה לחברה) לבין הזכאות לפיצויים, עליה לא ויתר העובד. לדברי הוועדה, "ויתור מעין זה על זכות הקבועה בחוק יש לפרטו במפורש בחוזה. מאחר שלא צוין במפורש בחוזה כי האמצאות בהן הוא דן כוללות אמצאות שירות (למשל, על דרך הפניה לסעיף 134 לחוק הפטנטים) אין לראות בסעיפים הנ"ל ויתור על זכויותיו הנובעות מקיומן של אמצאות שירות שפותחו על ידו במהלך העסקתו בחברה."

נקודה מעניינת, אשר הושארה על ידי הוועדה ללא הכרעה, היא השאלה אם עובד בכלל יכול לוותר על זכותו לקבלת פיצויים בגין אמצאות שירות במסגרת הסכם עם המעביד, שכן, כך על-פי החלטת הוועדה, יתכן כי מדובר בזכות קוגנטית שמהווה חלק ממשפט העבודה המגן, וככזו, לא ניתן לוותר עליה.

כעת על הוועדה להמשיך בדיון העיקרי ובין היתר להחליט על גובה הפיצוי תוך יישום העקרונות הקבועים בחוק הפטנטים, ואנו נמשיך לעקוב ולעדכן בנושא.

מסקנות

החלטה חדשה זו מעלה את הצורך בבחינה מחדש של הסכמי העבודה עליהם חותמים עובדים חדשים, וכן, ככל שנדרש, תיקון הסכמי עבודה עם עובדים קיימים, באופן שיכללו ויתור מפורש על הזכות לתמלוגים בגין אמצאות שירות וזכויות קניין רוחני אחרות אשר אפשר שנוצרו במהלך העבודה, ושל הצורך לבחון הכללת התמורה בגין אמצאות שירות במסגרת השכר שמשולם לעובד על ידי המעביד.

כתב: ד"ר יואב אסטרייכר, עו"ד

גילת, ברקת ושות', עורכי דין
info@gilatadv.co.il, www.gilatadv.co.il

"אמצאות שירות" עפ"י חוק הפטנטים בישראל הן אמצאות המקיימות שני תנאים: (א) הן נוצרו עקב שירות העובד אצל המעביד; ו- (ב) בתקופת שירותו של העובד אצל המעביד. בהתאם לחוק הפטנטים אמצאת שירות היא בבעלותו של המעביד בהיעדר הסכם אחר בין הצדדים. במידה שיש הסכם בין הצדדים, הוראות ההסכם גוברות. החוק קובע בנוסף כי עובד זכאי לתמלוגים בגין אמצאת שירות שהפכה לקניין המעביד.

ההחלטה החדשה קובעת כי הזכות לתמלוגים אינה ניתנת להעברה למעביד, ומעלה ספק אם בכלל ניתן לוותר על הזכות לתמלוגים.

הוועדה לא הכריעה בשאלה זו, לאור קביעתה שסעיפים בהסכם, שבמסגרתם מעביר העובד את זכויותיו באמצאות למעבידו, אינם מבטלים את זכותו של עובד לקבלת תמלוגים בגין אותה אמצאה, אם סעיף ההעברה אינו כולל ויתור מפורש על הזכות לתמלוגים (וכאמור, ההחלטה מטילה ספק האם ויתור כזה אפשרי בכלל).

בהסכמי העסקה לא מעטים בישראל, בהם מוסדרת שאלת הבעלות באמצאות שירות, נושא הויתור על הזכות לתמלוגים כלל אינו מטופל (סוגיה זו מתעוררת, לא אחת, בהליכי בדיקת נאותות (due diligence) ברכישת חברות טכנולוגיה). לכן יש להחלטה זו השלכות פוטנציאליות משמעותיות ביותר לגבי חובות של מעסיקים לפצות את העובדים בגין השתתפותם בפיתוח אמצאות.

העובדות והחלטת הוועדה

כאשר מתעוררת מחלוקת בין עובד למעבידו בגין פיצוי של העובד על אמצאה שהמציא, יכול העובד או המעביד לפנות לוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים אשר מוקמת ופועלת בהתאם לחוק הפטנטים. במקרה הנדון, פנה עובד לוועדה לפיצויים ותמלוגים בבקשה לקביעת תמורה עבור השתתפותו בפיתוח אמצאה, כאשר לא הייתה כל מחלוקת לגבי העובדה שמדובר היה באמצאת שירות שהייתה קשורה בנושא עבודתו של העובד והומצאה בתקופת שירותו, וכי הבעלות באמצאה הייתה של המעביד. נקודת המפתח במקרה הנדון הייתה קיומו של הסכם בין העובד ובין החברה - מעבידתו, במסגרתו העביר העובד לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני (Assign and transfer...), שפותחו במהלך עבודתו בחברה. החברה הגישה בקשה למחיקה על הסף של הפניה של העובד לוועדה, בין היתר, על בסיס הטענה שהזכויות באמצאה הועברו לחברה ע"י העובד מכוח ההסכם ביניהם.