

38 SEMINARIUM RZECZNIKÓW
PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH




PATENT I PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY JAKO WKŁAD DO SPÓŁKI HANDLOWEJ

dr hab. Adrian Niewęglowski, UMCS



Kontakt z autorem:


e-mail:


- adrian.nieweglowski@poczta.umcs.lublin.pl
 - pobranie prezentacji:
<https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1948,pl.html>
 - telefon: (+48) 504 407 373
 - kwestia pytań i dyskusji
- 



ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS WYKŁADU

Zdolność wkładowa patentu i prawa ochronnego,
wniesienie praw, patent i prawo ochronne w masie
upadłości wraz z problemami szczegółowymi





Co nie jest przedmiotem wykładu?

Kwestie pominięte

- podmioty ponadnarodowe
- przedsiębiorcy inni, niż spółki (np. spółdzielnie)
- spółka cywilna (będą jednak pewne wzmianki), PSA (prosta spółka akcyjna)
- zagadnienia prawa restrukturyzacyjnego



Kwestie węzłowe

dotyczące wkładów

ZDOLNOŚĆ APORTOWA

Suma przesłanek, których spełnienie pozwala wnieść do spółki aport

ROLA WKŁADÓW

Stanowią pierwotny majątek spółki, który zasila ich działalność

REŻIMY APORTÓW

Zasady wnoszenia wkładów są różne dla spółek osobowych i kapitałowych

TRYB WNIESIENIA WKŁADU

Czas, miejsce, sposób wniesienia wkładu, oznaczenie wkładu w umowie

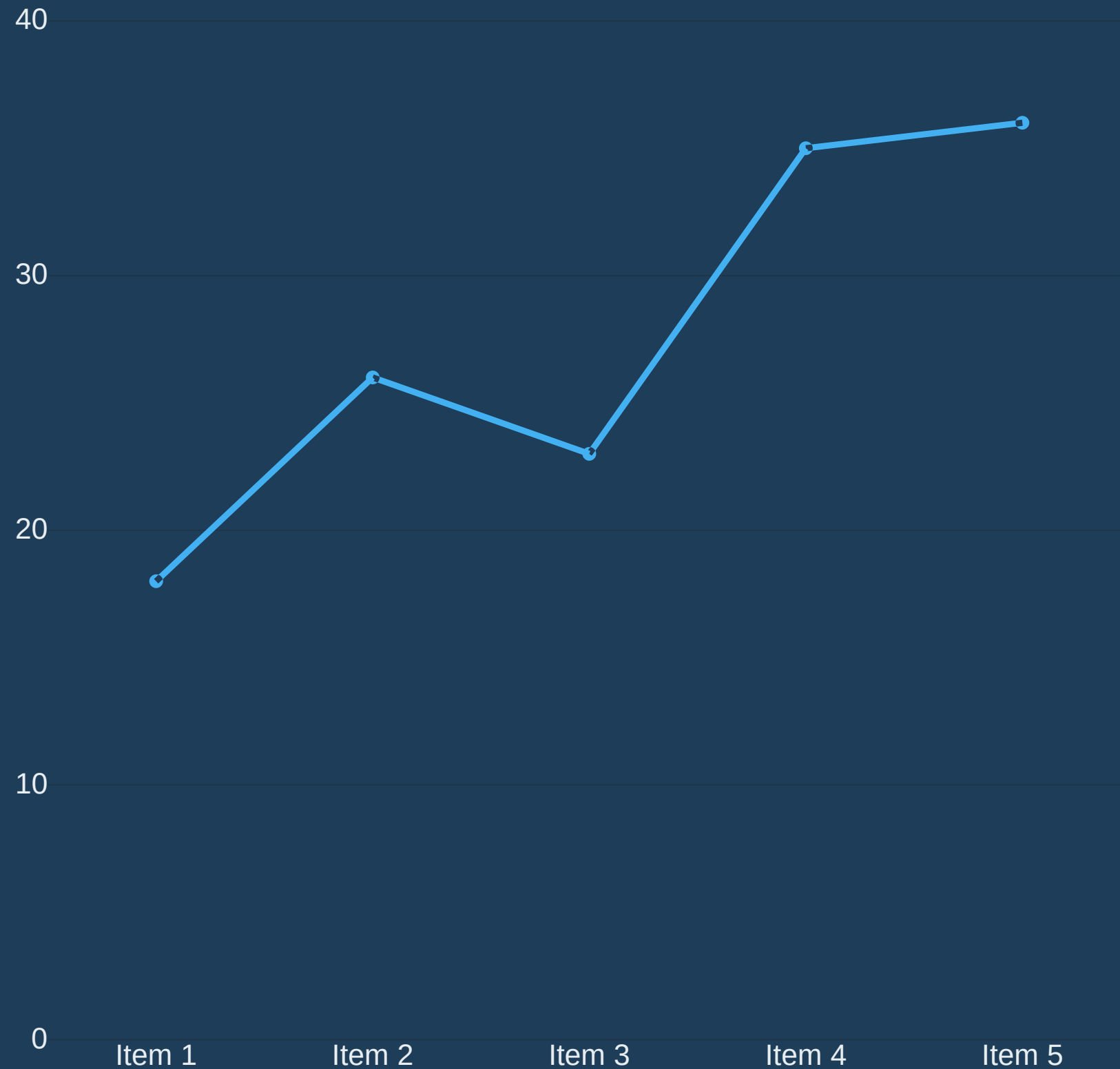
DALSZE LOSY WKŁADU

Co się dzieje z wkładem po jego wniesieniu do spółki

Dlaczego taki wybór tematu wykładu

Uzasadnienie

Jeśli już dobra niematerialne są przedmiotem wkładu, to najczęściej w Polskiej praktyce są nimi prawa wyłączne na znaki towarowe i patenty



Ustalenia wstępne

CECHY DÓBR NIEMATERIALNYCH



KTÓRE MUSZĄ POSIADAĆ JAKO WKŁAD

Ustalenie tych cech powinno w ogóle poprzedzać weryfikację zdolności aportowej

PRZED BADANIEM ZDOLNOŚCI WKŁADOWEJ:

1

Samoistność

Dobro niematerialne musi nadawać się do eksploatacji bez udziału osoby, która wnosi wkład

2

Niefemeryczność

Dobro niematerialne zostało zakomunikowane spółce w sposób, który pozwoli je odtwarzać (stosować) bez udziału wnoszącego wkład

3

Jest przedstawione zrozumiale

nie tylko dla wnoszącego wkład, ale również dla innych osób, które będą z niego dalej korzystać

4

Jest chronione

Co najmniej deliktowo (art. 415, 439 k.c.). Jeśli jest w domenie, nie może stanowić wkładu



Spółki osobowe

W większości przypadków każde prawo własności intelektualnej ma zdolność wkładową



Spółki kapitałowe

1) zbywalność; 2) zdolność egzekucyjna, 3) wartość majątkowa, 4) pewność wkładu.



NIE JEST PRZESŁANKĄ ZDOLNOŚCI APORTOWEJ



PRZYDATNOŚĆ DLA SPÓŁKI

Problem z.t. zarejestrowanego w państwie, w którym spółka działalności nie prowadzi



ZDOLNOŚĆ BILANSOWA

możliwość umieszczenia wkładu w bilansie spółki handlowej



FAKTYCZNA DOSTĘPNOŚĆ WKŁADU

Pozostawanie przedmiotu wkładu przez cały czas w fizycznej dyspozycji zarządu



Negatywne przesłanki zd. aportowej

W spółkach kapitałowych: praca i usługi nie mogą stanowić wkładu.



SPÓŁKI OSOBOWE

MINIMALNE WARUNKI ZDOLNOŚCI APORTOWE

dla wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki

WSPÓLNICY JAWNI, PARTNERZY, KOMPLEMENTARIUSZE

1) możliwość rozporządzenia wkładem na rzecz spółki 2)
posiadanie przez wkład wartości majątkowej

komandytariusze

PROBLEM PRACY I USŁUG

akcjonariusze komandytowi

ZDOLNOŚĆ APORTOWA
TAKA, JAK W SPÓŁKACH
KAPITAŁOWYCH



Zdolność wkładowa

I. PATENT

PROBLEMY OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE



Zobowiązanie do wniesienia patentu

**Od jakiego momentu współnik może
je zaciągnąć?**

I WARIANT INTERPRETACYJNY

Z chwilą wydania decyzji o udzieleniu patentu

II WARIANT INTERPRETACYJNY

Z chwilą doręczenia decyzji o udzieleniu patentu

III WARIANT INTERPRETACYJNY

Z chwilą, gdy decyzja staje się ostateczna

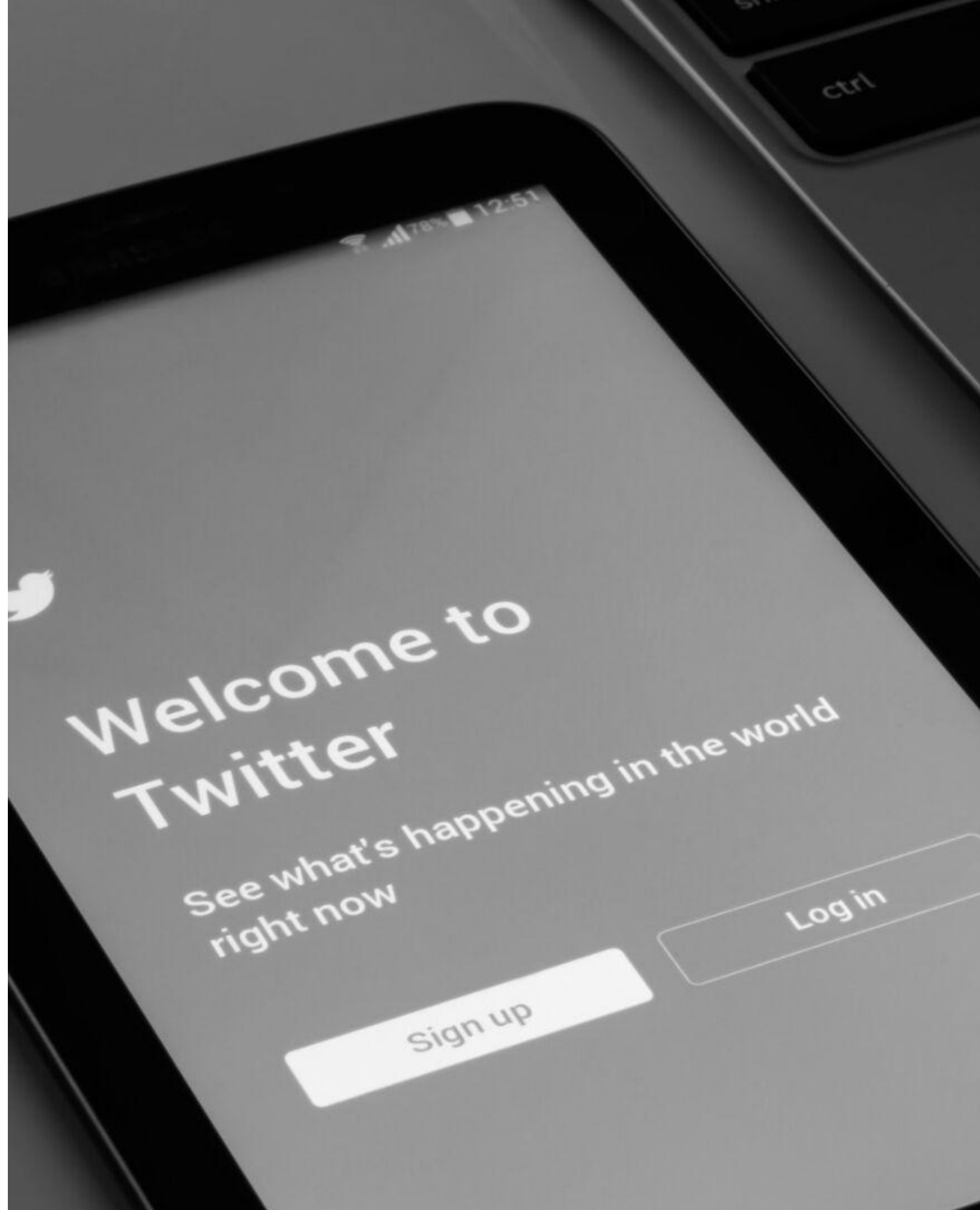
Jeśli decyzja jest warunkowa

SKUTEK ROZPORZĄDZAJĄCY



(PRZENIESIENIE PATENTU NA SPÓŁKĘ)

Nie nastąpi z mocy umowy spółki (do tego konieczne będzie uiszczenie opłaty wskazanej w podstawie decyzji) i nabranie przez nią atrybutu ostateczności



SPÓŁKI OSOBOWE

Problem terminu

na wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci patentu.



Ocena klauzuli

zawartej w umowie spółki

"Wspólnicy zobowiązują się wnieść wkłady w postaci praw na dobrach niematerialnych w terminie dwóch tygodni od wezwania ich do tego przez spółkę".



PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE

KWESTIA PIERWSZA

Problem wniesienia do
spółki części patentu
(jednego zastrzeżenia)

KWESTIA DRUGA

Patent dodatkowy jako
samodzielny przedmiot
wkładu

KWESTIA TRZECIA

Patent zależny jako wkład
do spółki handlowej

KWESTIA CZWARTA

Wniesienie do spółki
dodatkowego prawa
ochronnego (SPC)



Zdolność wkładowa

II. PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY

ZAGADNIENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE





Wartość prawa - czynniki

ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY

Z reguły im ochrona obejmuje więcej terytoriów państw, tym większa wartość prawa

ZAKRES PRZEDMIOTOWY OCHRONY

Im bardziej wyłączość używania uniezależnia się od konkretnych towarów, tym większa wartość majątkowa

BRAK OBCIĄŻEŃ

Istnienie obciążeń rzeczowych (zastaw, przewłaszczenie) obniża wartość prawa

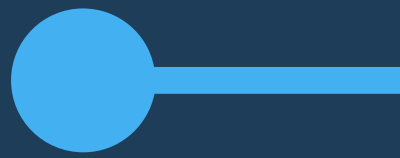
KWESTIE SZCZEGÓŁOWE



Prawo ochronne na znak towarowy

- 1) część prawa jako wkład
- 2) aport wspólnego prawa ochronnego
- 3) wniesienie prawa ochronnego a prawa autorskie
- 4) prawo zarejestrowane w EUIPO

PRAWO OCHRONNE NA Z.T.



I ZAGADNIENIE

Prawo ochronne na znak towarowy powszechnie znany - moment wniesienia wkładu



II ZAGADNIENIE

Prawo do znaków wspólnych - problem zdolności wkładowej



III ZAGADNIENIE

Znaki towarowe chronione jedynie na podstawie art. 10 ZNKU w kontekście zdolności wkładowej



Google



Youtube



Facebook

Domena internetowa

W KONTEKŚCIE ZDOLNOŚCI
APORTOWEJ

OBCIĄŻENIA I LICENCJE

UŻYTKOWANIE NA PATENCIE

Problem przeniesienia
prawa do wykonywania
użytkowania

ZASTAW NA PRAWACH

Kwestia wiarygodności
zabezpieczonej zastawem

PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE

Problem wniesienia praw,
które ktoś przewłaszczył

LICENCJA I DZIERŻAWA

Patentu i prawa
ochronnego na znak
towarowy



Przeniesienie prawa do wykonywania użytkowania

I WARUNEK

umowa pomiędzy podmiotem prawa a użytkownikiem nie zabrania przeniesienia prawa do wykonywania użytkowania na spółkę

II WARUNEK

Spółce zapewniono możliwość dalszego przeniesienia prawa do wykonywania użytkowania

III WARUNEK

Zabezpieczenie spółki przed utratą użytkowania (np. przed wypowiedzeniem przez użytkownika)



Problem praw przewłaszczonych

ART. 92 § 1 KC.

„jeżeli czynność prawna obejmująca rozporządzenie prawem została dokonana pod warunkiem, późniejsze rozporządzenia tym prawem tracą moc z chwilą ziszczenia się warunku o tyle, o ile udaremniają lub ograniczają skutek ziszczenia się warunku”.

ART. 92 § 2 KC.

Spółka (nabywca prawa) może się jednak bronić dobrą wiarą (usprawiedliwioną niewiedzą o zastrzeżeniu warunku).

Licencja jako wkład

do spółki handlowej

RODZAJ WKŁADU

Licencja wnoszona w sposób deklaratoryjny i konstytutywny

PROBLEM ZBYWALNOŚCI

Czy licencja jest prawem zbywalnym? Taką cechą mają prawa w zobowiązaniach

ROZUMIENIE ZBYWALNOŚCI

Licencja jest co do zasady zbywalna, jeśli nie sprzeciwia się to umowie lub właściwości konkretnego zobowiązania

DODATKOWE GWARANCJE

Zabezpieczenie spółki przed utratą wkładu niepieniężnego

POSZCZEGÓLNE LICENCJE

Przymusowa (łącznie z przedsiębiorstwem), pełna, niepełna

Dzierżawa patentu i prawa ochronnego na z.t.



CZY MOŻE MIEĆ ZDOLNOŚĆ APORTOWĄ?

Wyr. SA w W-wie

I ACa 1382/18:

„Wniesienie aportu w postaci praw z umowy dzierżawy ma miejsce wtedy, gdy współnik, który jest dzierżawcą danej nieruchomości, przenosi na rzecz spółki swe uprawnienia do używania rzeczy i do pobierania z niej pożytków. Dzierżawca wnosząc tego typu aport musi uzyskać na to zgodę wdzierżawiającego na podstawie art. 519 KC (...), bowiem ma miejsce przejęcie długu”





Sposób wniesienia dzierżawy

Bezczynszowo

Obowiązek ponoszenia opłat za ochronę pozostaje na współniku. Spółka nie jest zobowiązana płacić za używanie przedmiotu dzierżawy

Z czynszem

Który jednak powinien być dla spółki znacznie niższy, niż w przypadku typowych stawek rynkowych (M. Goszczyk)

INNE PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE

KWESTIA PIERWSZA

Problem zdolności
aportowej prawa do
uzyskania patentu

KWESTIA DRUGA

Prawo ze zgłoszenia znaku
towarowego (art. 162 ust. 6
p.w.p.)

KWESTIA TRZECIA

Prawo do uzyskania
ochrony na znak towarowy

KWESTIA CZWARTA

Pierwszeństwo do
uzyskania praw własności
przemysłowej

Wyr. NSA

II FSK 2812/11:

"Znak towarowy zgłoszony do rejestracji nie może zostać wniesiony w ramach aportu ZCP jako majątkowe prawo autorskie. Uzyskanie prawa ochronnego na ten znak nawet po aportcie stanowi nabycie prawa do znaku i pozwala na uznanie go za podlegającą amortyzacji podatkowej"



Interpretacja Indyw.

IBPBI/1/423-50/14/AB:

„Nabyty w drodze aportu niezarejestrowany znak towarowy, który stanowi przedmiot prawa autorskiego, podlega amortyzacji w księgach Wnioskodawcy, jako wartość niematerialna i prawna.”



Problem "wkładów czasowych"

Wniesienie prawa z patentu i prawa
ochronnego na znak towarowy na czas
krótszy, niż okres jego udzielenia.

38 seminarium Rzeczników Patentowych
Szkół Wyższych

WKŁADY DO SPÓŁEK



APORT UKRYTY

ETAP PIERWSZY

Wspólnik wnosi wkład
w pieniądzu (np.
100.000 zł)

ETAP DRUGI

Spółka jest
zarejestrowana,
wszystkie wkłady są
pieniężne

ETAP TRZECI

Spółka zawiera ze
wspólnikiem umowę,
na mocy której kupuje
od niego patent za
100.000 złotych



Patent i prawo ochronne na znak towarowy

III. WNIESIENIE WKŁADU

PROBLEMY OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE



ETAPY WNOSZENIA WKŁADU

1

Oznaczenie wkładu

Wskazanie numeru prawa ochronnego, załączenie opisu patentowego, niekiedy odwołanie do ucieleśnienia w rzeczy

2

Wydanie przedmiotu wkładu

W przypadku zachowanych **w poufności** rozwiązań technicznych może to nastąpić przez złożenie dokumentacji do depozytu sądowego

3

Czas wniesienia wkładu

Inaczej w przypadkach spółek osobowych, a inaczej w sytuacji spółek kapitałowych.

4

Miejsce wniesienia wkładu

Kategoria „**miejsca**” odnosić się może do przedmiotów, w których ucieleśniono dobra niematerialne (plansze, dokumentacje itp.).

Wpis przeniesienia praw wyłączeniowych w rejestrach

Wpis do KRS

- W spółkach osobowych wpis przez UP RP praw wnoszonych wkładem musi nastąpić już po rejestracji spółek w KRS.
- W spółce z o.o. zarząd powinien najpierw zarejestrować przeniesienie praw na spółkę z o.o. w organizacji w UP RP, a dopiero potem zarejestrować spółkę „**właściwą**” w KRS

Art. 67 ust. 3 p.w.p.

„Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego”



Google



Youtube



Facebook

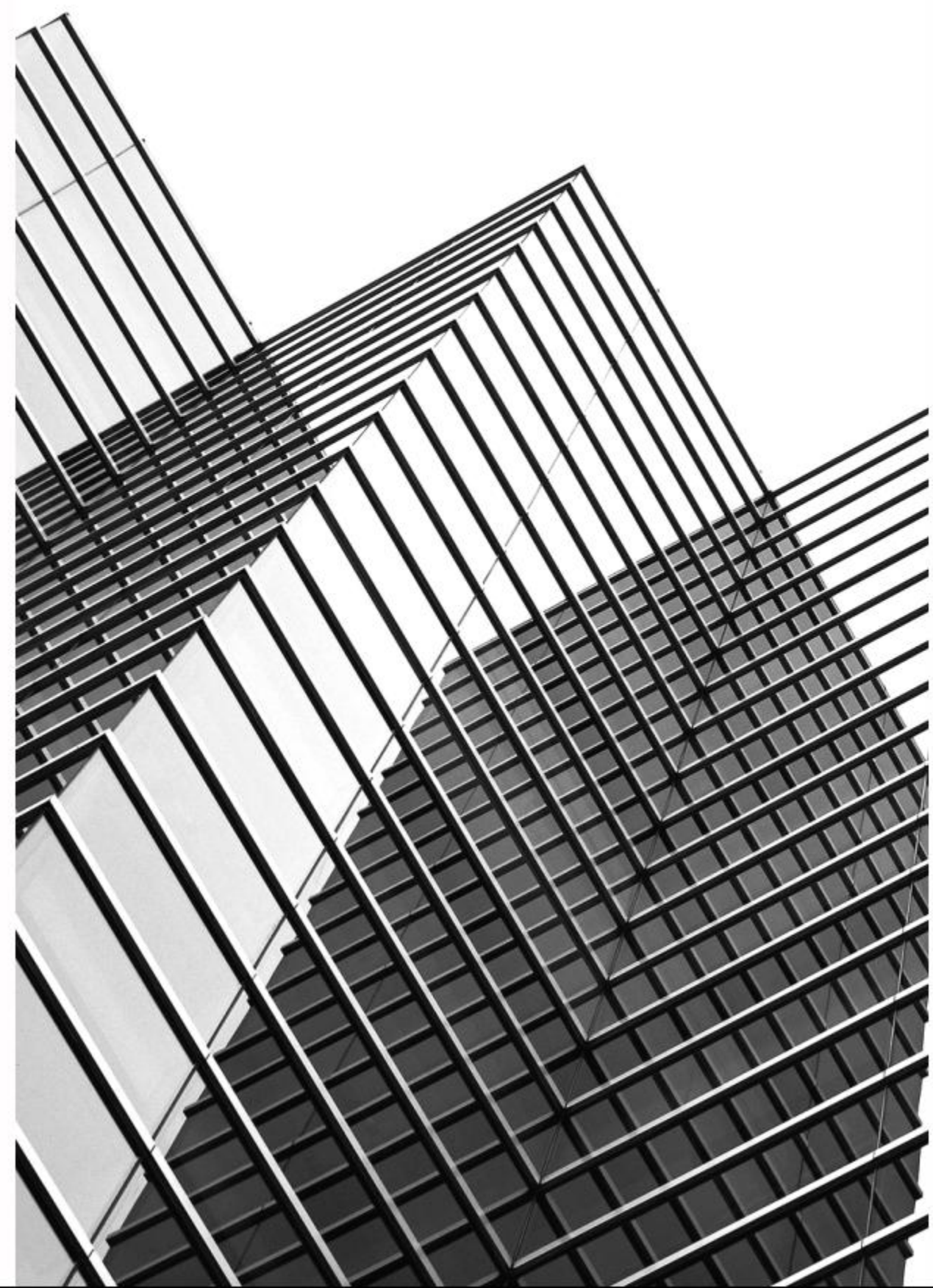
Skutki wpisu do rejestru UP

Licencji wniesionej do
spółki

WNIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

RAZEM Z
PRZEDSIĘBIORSTWEM


38 seminarium Rzeczników Patentowych





Wniesienie praw własności przemysłowej z przedsiębiorstwem

1) Kwestia konieczności wymienienia składników, 2) spis praw własności przemysłowej wchodzących do przedsiębiorstwa, 3) kwestia *due diligence* 4) zasady wyłączenia niektórych praw ze składników przedsiębiorstwa – reguła zachowania efektywności kompleksu gospodarczego



Prawa, które nie powinny być wyłączone ze składników przedsiębiorstwa

1

Pierwsza grupa

Takie, którymi można rozporządzać niezależnie od przedsiębiorstwa, ale bez których jego prowadzenie byłoby trudne

2

Duga grupa

Takie, którymi można rozporządzać tylko razem z przedsiębiorstwem (np. prawa użytkownicy, licencja przymusowa)

3

Trzecia grupa

Know-how związane z nowymi technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie

4

Czwarta grupa

Prawa dotyczące projektów wynalazczych przyjętych do stosowania (art. 21 p.w.p.). Problem zapłaty wynagrodzenia za stosowanie



Zbycie przedsiębiorstwa przez licencjobiorcę

Czy nabywca staje się licencjobiorcą?
Zdaniem prof. Sołtysińskiego nie –
licencja wygasa



Zbycie przedsiębiorstwa przez licencjodawcę

Nie ulega kwestii ani w doktrynie ani
w orzecznictwie, że licencja utrzymuje
się w stosunku do nabywcy
przedsiębiorstwa



Metody wyceny wkładów

I Grupa metod

Metody porównawcze. Mogą być wykorzystane w stosunku do tych dóbr niematerialnych, dla których istnieje aktywny rynek

II Grupa metod

Metody dochodowe są oparte na szacowaniu dochodów, jakie dobro może generować w przyszłości

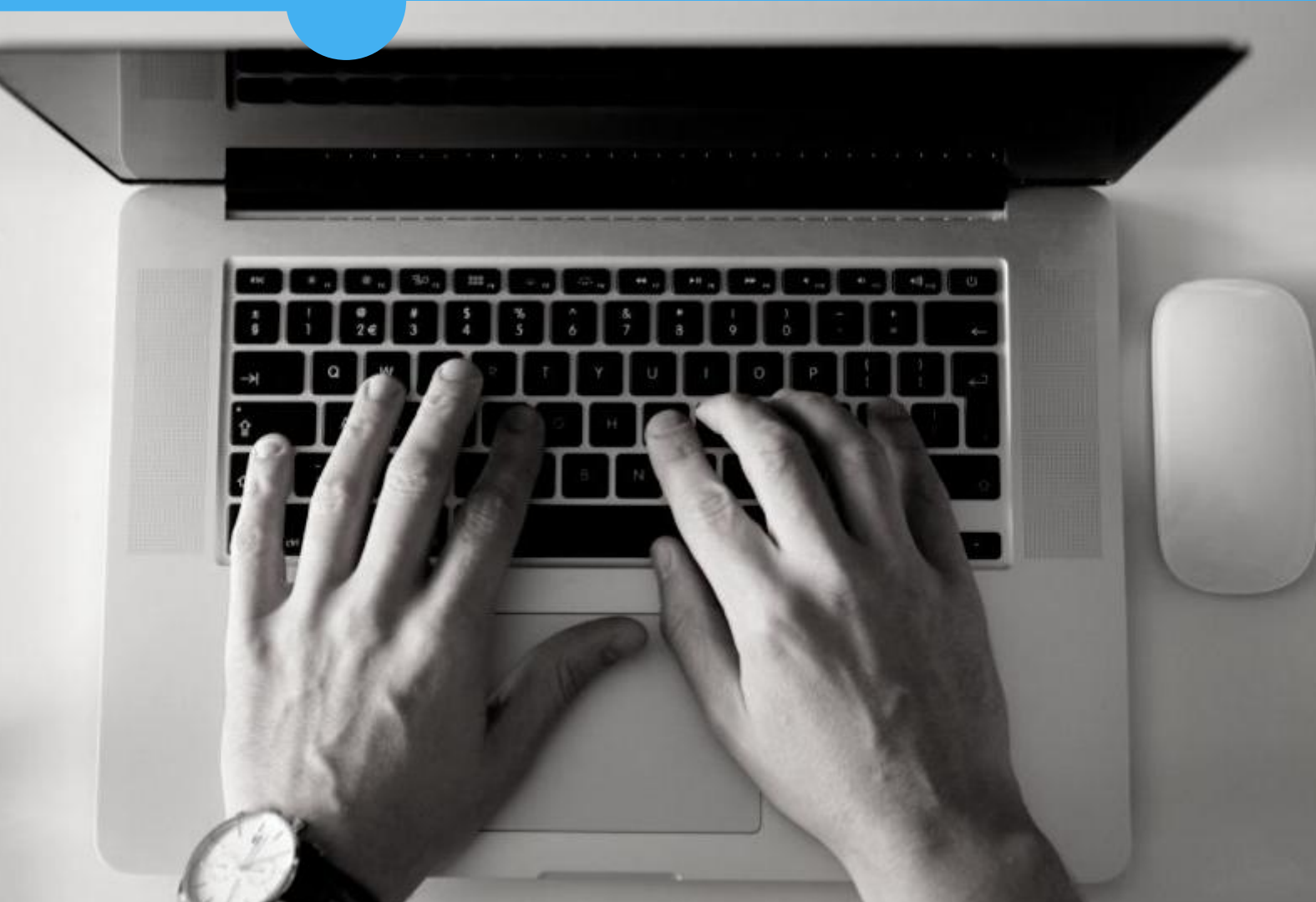
III Metody odtworzeniowe

Metody odtworzeniowe są oparte na kosztach, jakie należałoby ponieść wytwarzając analogiczne dobro



Poufne informacje technologiczne

Nie można dla nich zastosować metod porównawczych. Dane o wartości sprzedaży *know-how* nie są ujawniane w praktyce.



Jawne dobra niematerialne, chronione prawami wyłącznymi

Jeśli nie ma dla nich aktywnego rynku, to również nie da się zastosować metod porównawczych.

Wskaźniki wyceny (cz. I)

1

Wskaźnik rejestracji

większą wartość mają prawa zarejestrowane i poddane procedurze pełnego badania przez UP.

2

Wskaźnik czasu

Im dłuższy czas pozostaje do ustania prawa podmiotowego, tym większa wartość wkładu.

3

Wskaźnik aktywnego rynku

Zwłaszcza przy wycenie met. dochodowymi. Powinno się ustalić, czy dla dobra istnieje rynek, czy zaspokoi obiektywne potrzeby nabywców.

4

Wskaźnik specyfiki rynku

Czy są przeszkody w korzystaniu z rozwiązania technicznego (zezwoenia), możliwości dystrybucji towarów, zapotrzebowanie na towar.

Wskaźniki wyceny (cz. II)

1

Wskaźnik charakteru prawa

Większą wartość mają prawa wniesione na wyłączność niż prawa niewyłączne. Większą wartość mają prawa bezwzględne.

2

Wskaźnik kosztów wdrożenia

Ma znaczenie przy stosowaniu metody odtworzeniowej. Koszty adaptacji rozwiązania do przedsiębiorstwa obniżają wartość wkładu.

3

Wskaźnik komercjalizacji

Dotyczy ryzyka nie znalezienia licencjobiorców czy nabywców produktów wytwarzanych według chronionych praw własności przemysłowej.

4

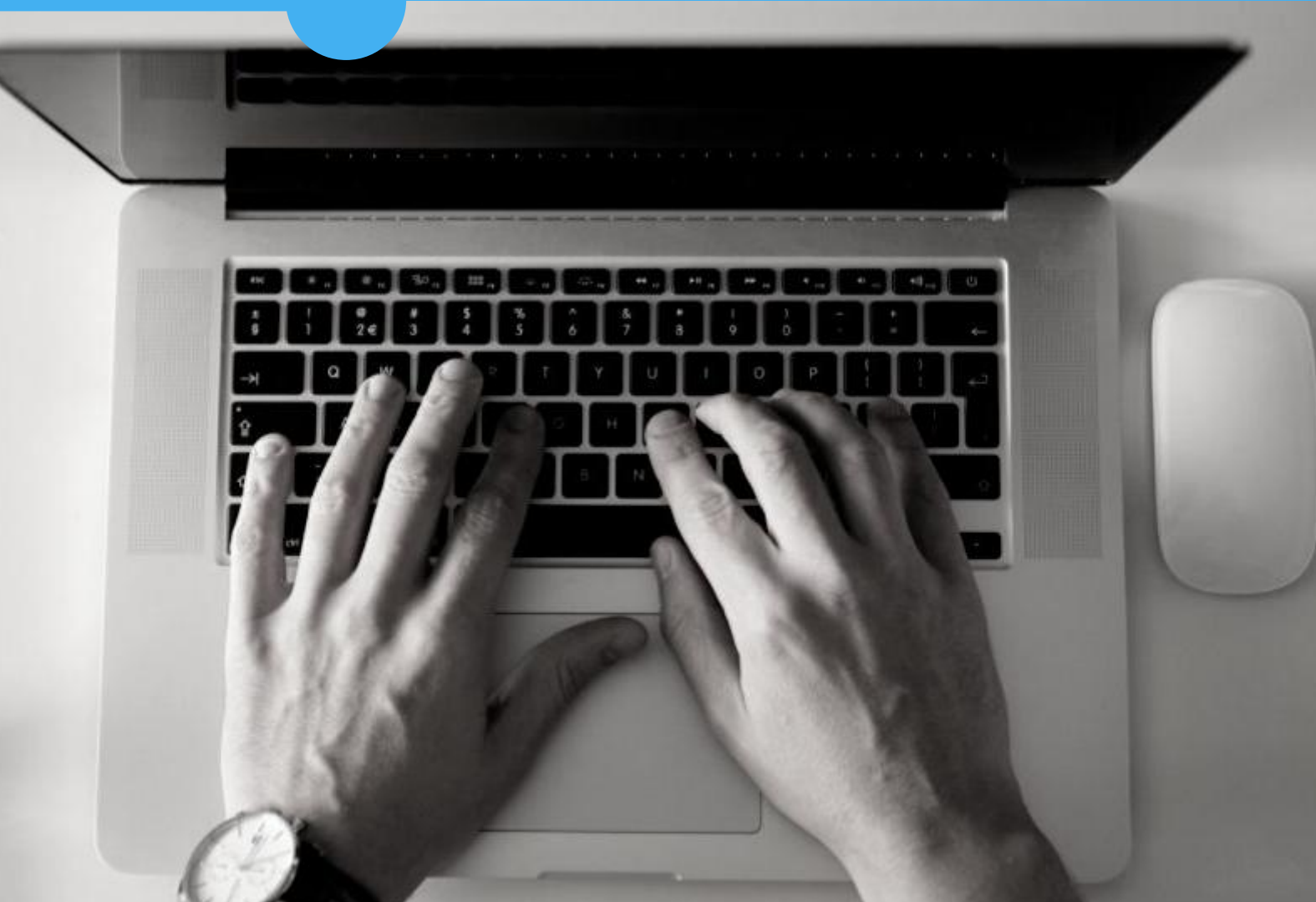
Wskaźnik egzekwowania praw

Jaki jest poziom i możliwości dochodzenia ochrony prawa na danym rynku (w danym państwie).



Wycena znaków towarowych

Specjaliści wskazują na konieczność oparcia się na metodzie *Advanced Brand Value*.



Niekiedy jednak konieczna jest wycena z użyciem metod odtworzeniowych.

Ostatnia uwaga odnosi się w szczególności do „nowych” znaków towarowych. Trudno w stosunku do nich zastosować metody dochodowe, skoro nie funkcjonują na rynku.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Uwolnienie od opłat licencyjnych

w pierwszej kolejności prognozuje się zysk ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług opatrzonych znakiem. Za układ odniesienia przyjmuje się określoną perspektywę czasową. Następnie dokonuje się wyceny przyszłych opłat licencyjnych, na których spółka oszczędza, będąc uprawnioną do znaku towarowego (tak **G. Urbanek**)

Przedstawiona metoda to rodzaj metody DCF

W celu ustalenia stawek licencyjnych (do stosowania metody) korzysta się z baz **royaltystat** i **royaltysource** (G. Urbanek)

Interpretacja Indyw.

IPPP1/443-1782/11-2/AP:

Czynnikami podwyższającymi wartość znaku towarowego są w szczególności jego długoletnia i ugruntowana pozycja na rynku, renoma oznaczenia oraz klientela, kojarząca znak z określonymi towarami (tak Izba Skarbowa w Warszawie)





Spółki osobowe – znaczenie wyceny

W zasadzie jest swoboda, jednak spółka podlega zasadom wyceny wynikającym z przepisów o rachunkowości



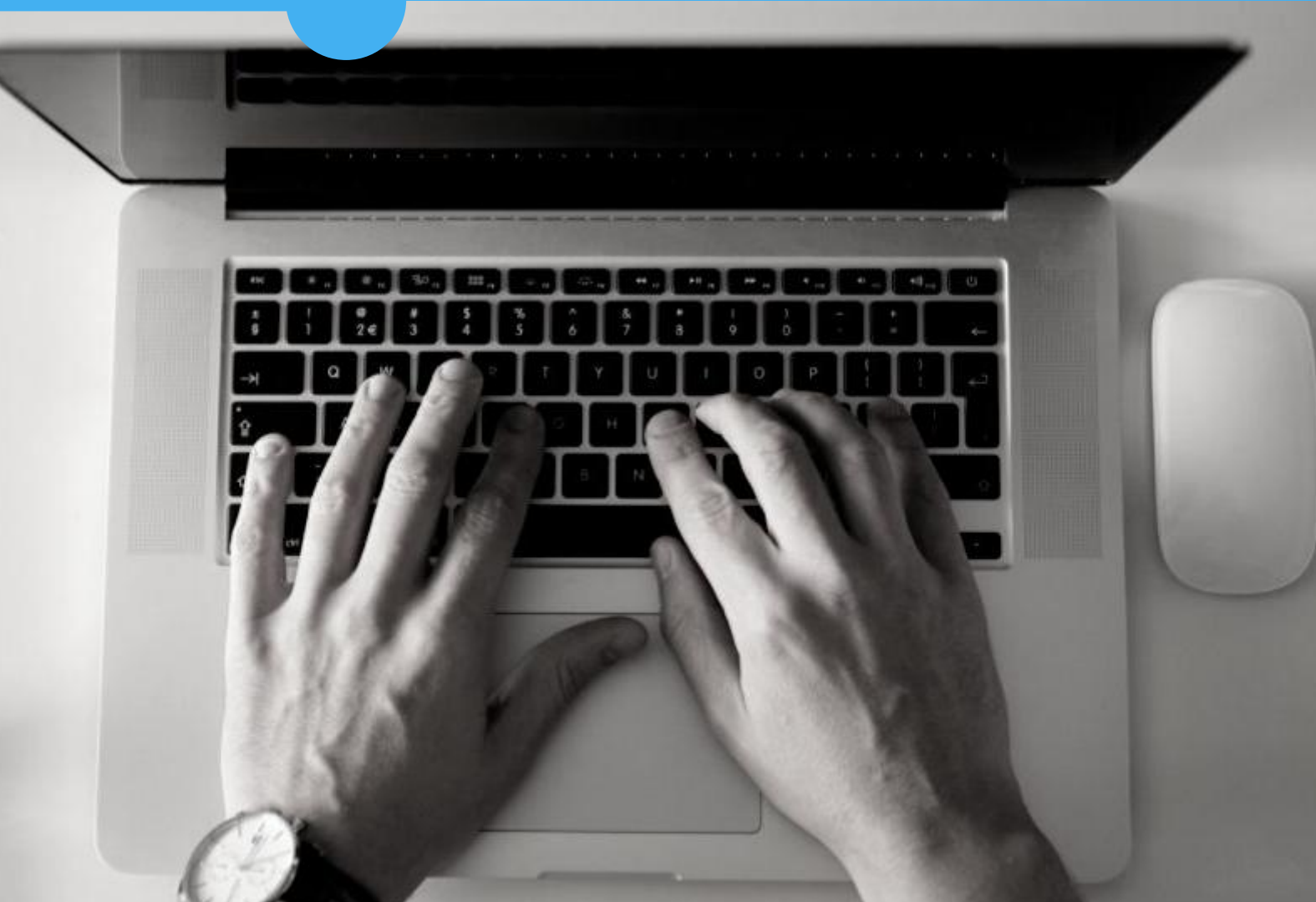
Spółki kapitałowe – znaczenie wyceny

- 1) Spółka z o.o. – odpowiedzialność za niewłaściwe oszacowanie wkładu
- 2) Spółka akcyjna – ocena wartości godziwej wkładów przez biegłego



Spółki osobowe – znaczenie wyceny

W zasadzie jest swoboda, jednak spółka podlega zasadom wyceny wynikającym z przepisów o rachunkowości



Spółki kapitałowe – znaczenie wyceny

- 1) Spółka z o.o. – odpowiedzialność za niewłaściwe oszacowanie wkładu
- 2) Spółka akcyjna – ocena wartości godziwej wkładów przez biegłego



Cedzyna • 16 września 2019 r.

Holding (grupa spółek)

Praw własności przemysłowej

Interpretacja Indywidualna

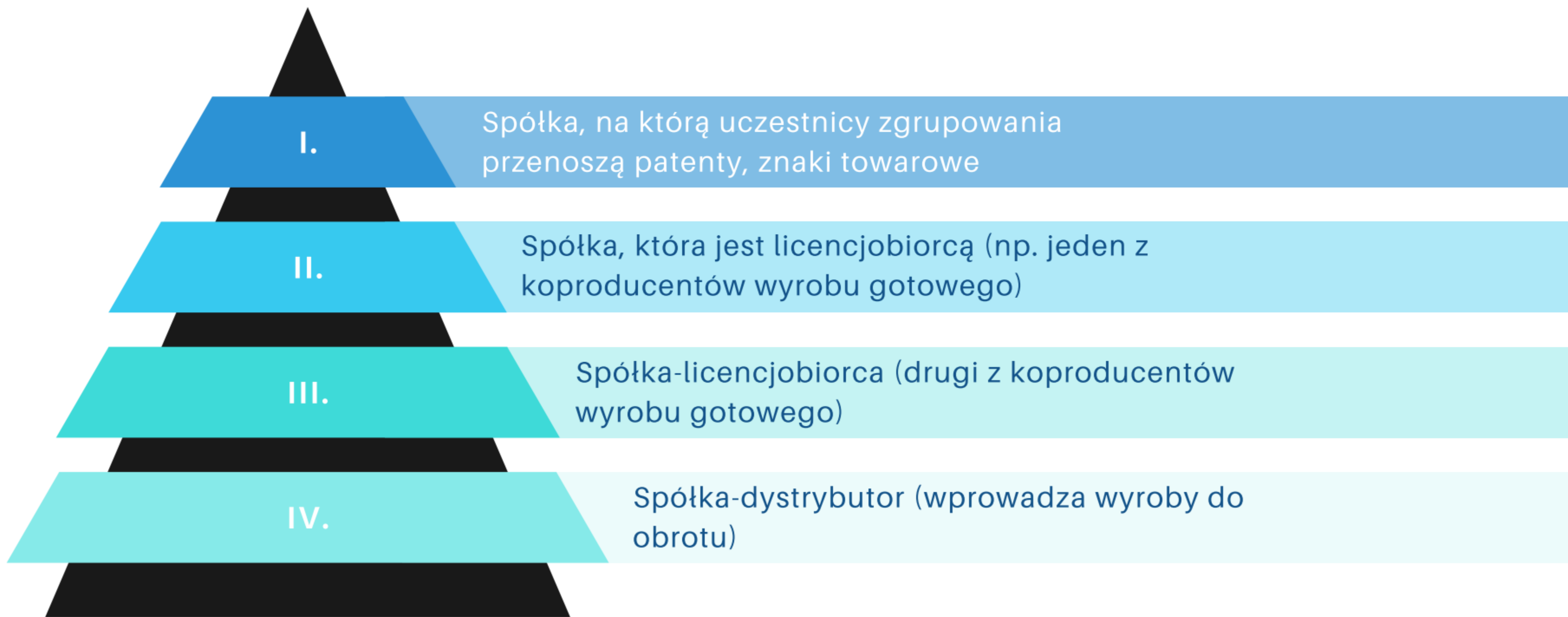
Izba Skarbowa w Katowicach

IBPB-1-3/4510-370/15/MO:

„Szczególnym rodzajem spółek majątkowych są spółki będące IPholdingami, tj. spółkami zarządzającymi aktywami w postaci wartości niematerialnych i prawnych, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej (z ang. „Intellectual property”, skrót: „IP”). Dochodem IPholdingów są opłaty licencyjne za korzystanie z praw własności intelektualnej przez inne podmioty”



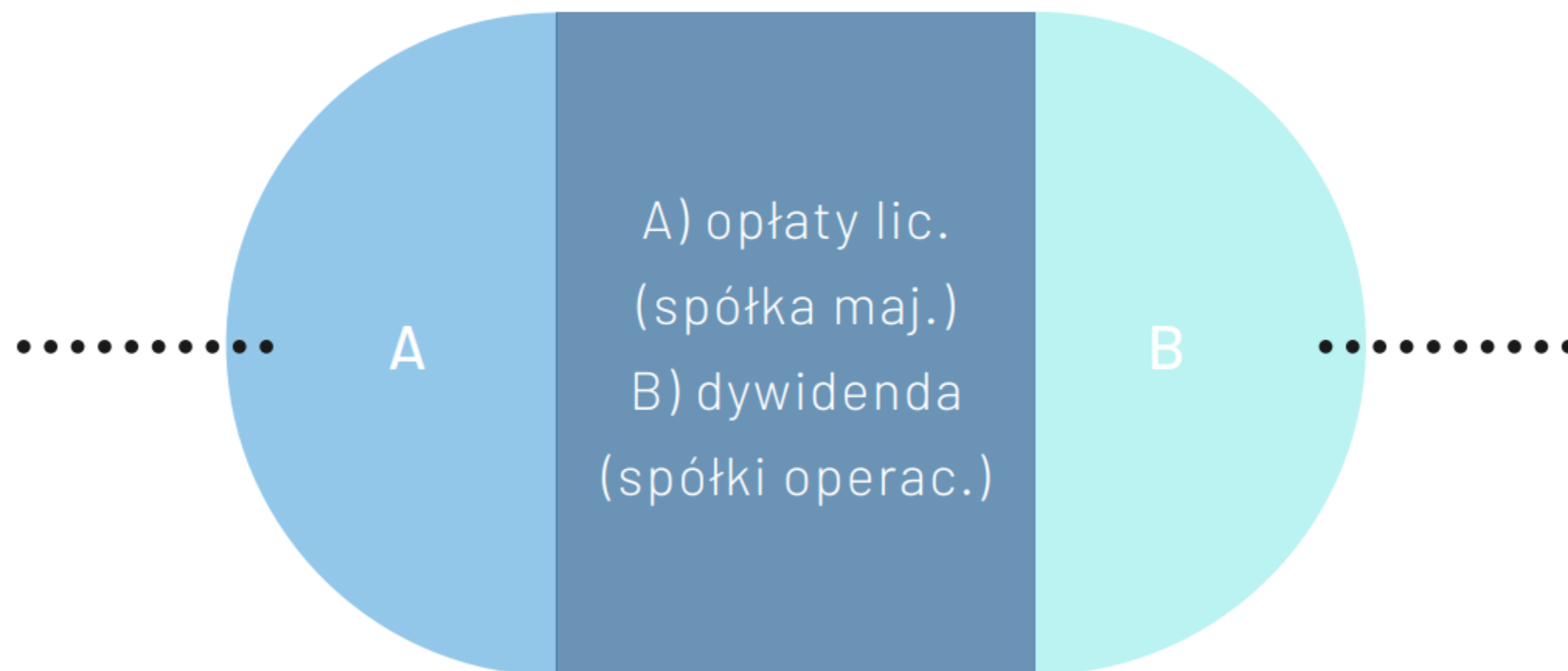
HOLDING WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ



HOLDING IP

Optymalizacja finansowa

**SPÓŁKA
MAJĄTKOWA**
Brak opodatkowania
przychodu z tytułu
licencji (np. Malta)



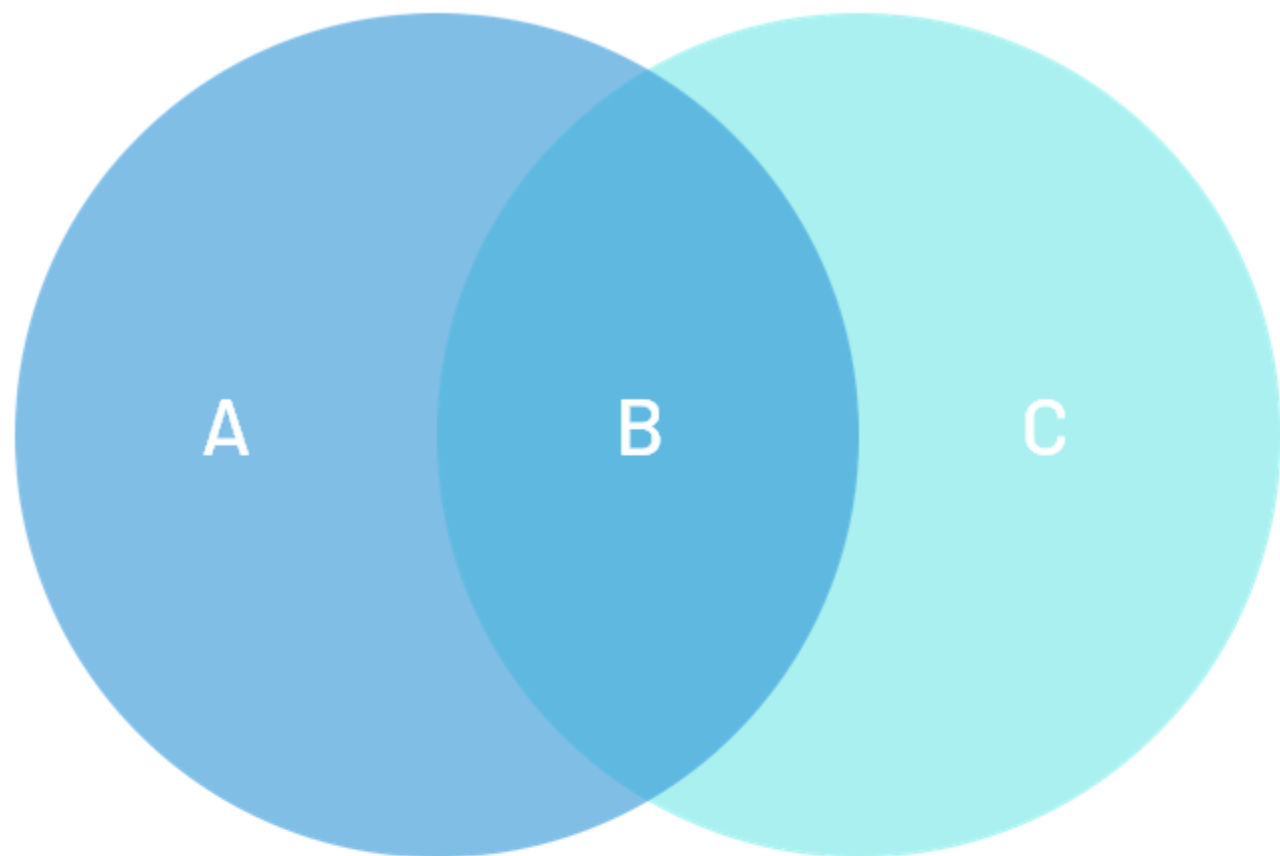
**SPÓŁKI
OPERACYJNE**
brak opodatkowania
dywidendy z tytułu
używania praw wł.
przemysłowej
(Polska)

Holding IP



Gdy chodzi o podstawy prawne

Zob. bliżej konsekwencje wynikające z zastosowania przepisu art. 24a ust. 16 ustawy o CIT. Szerzej A. Niewęłowski w księdze jubileuszowej prof. Nowińskiej.



A

S. OPERACYJNA

- 1) wnosi IP do B
- 2) ma licencję od B
- 3) kontroluje B
(wspólnie z C)

B

S. Majątkowa

- 1) zależna od A, C
- 2) ma prawa IP i
je licencjonuje

C

S. OPERACYJNA

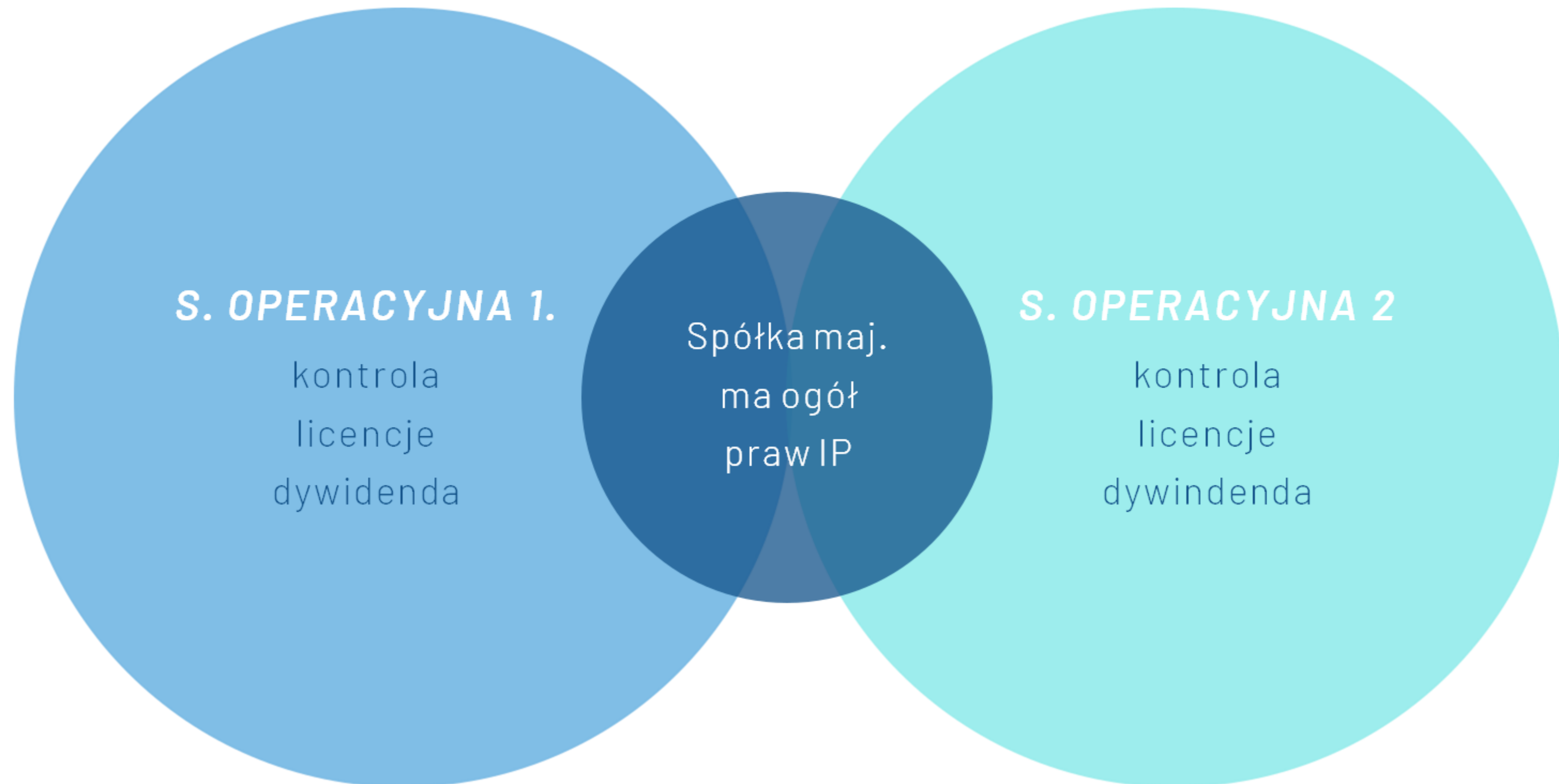
- 1) wnosi IP do B
- 2) ma licencję od B
- 3) kontroluje B
(wspólnie z A)

STRUKTURA HOLDINGU PRAW WŁASNOŚCI. PRZEM.

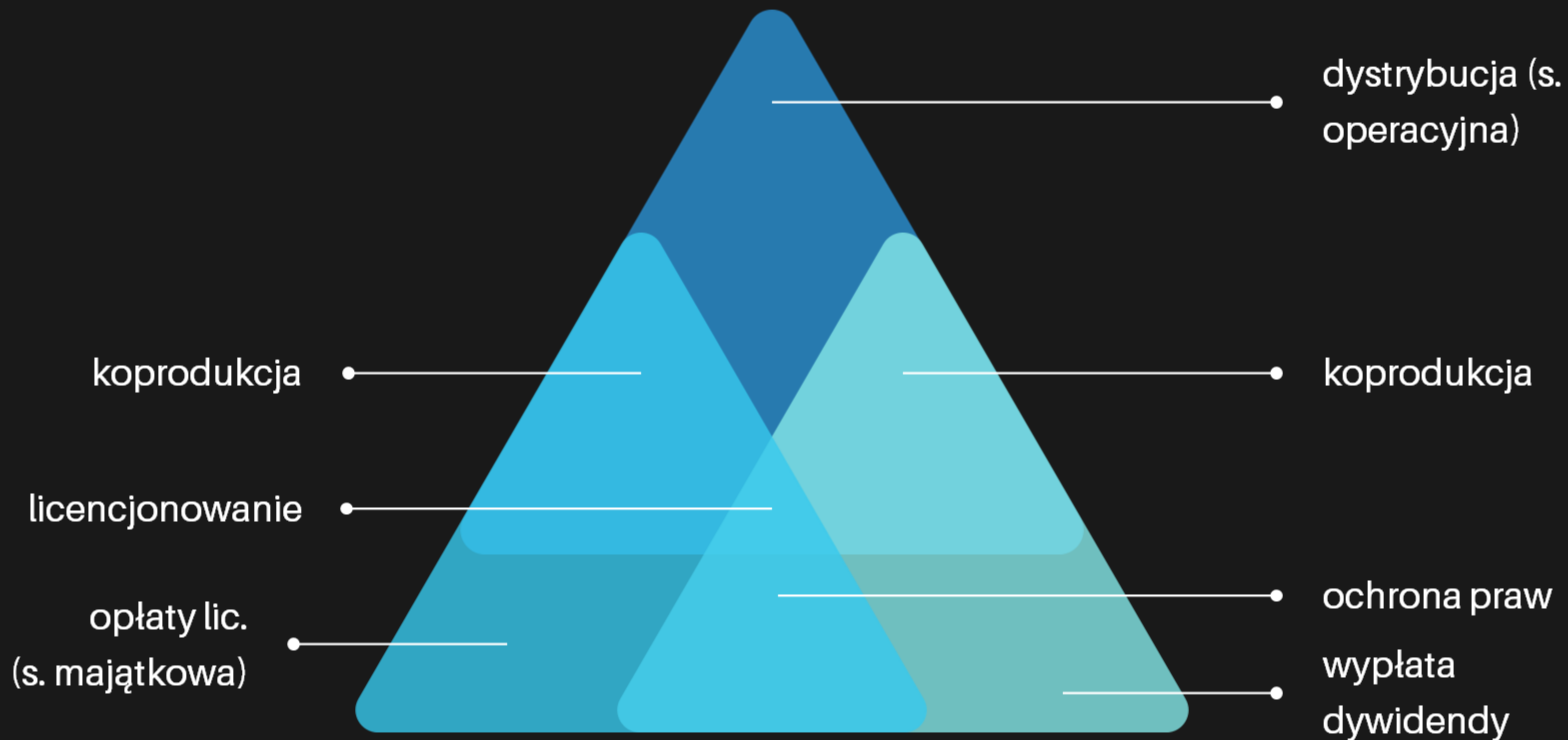
powiązania kapitałowe

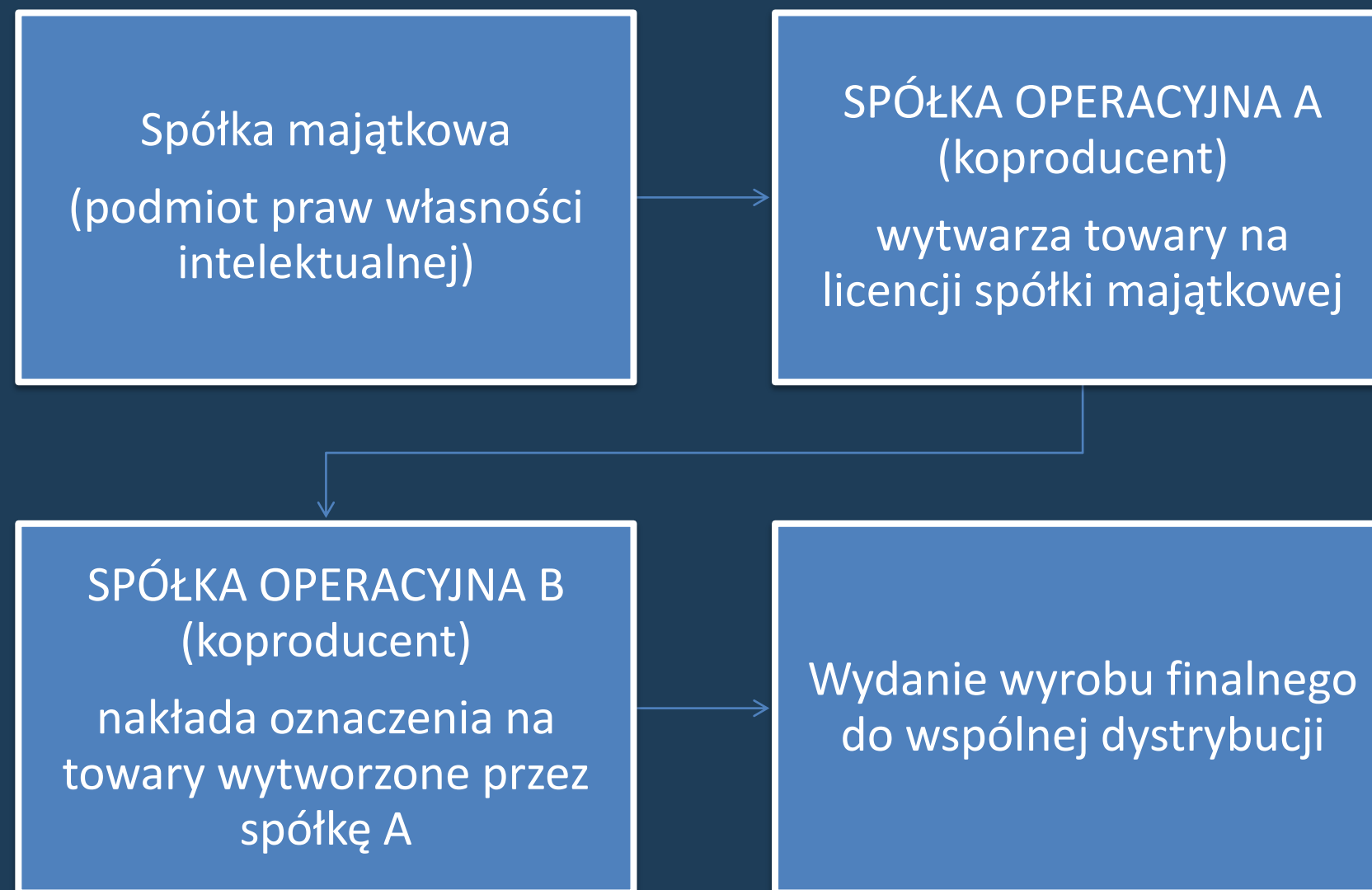
HOLDING WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

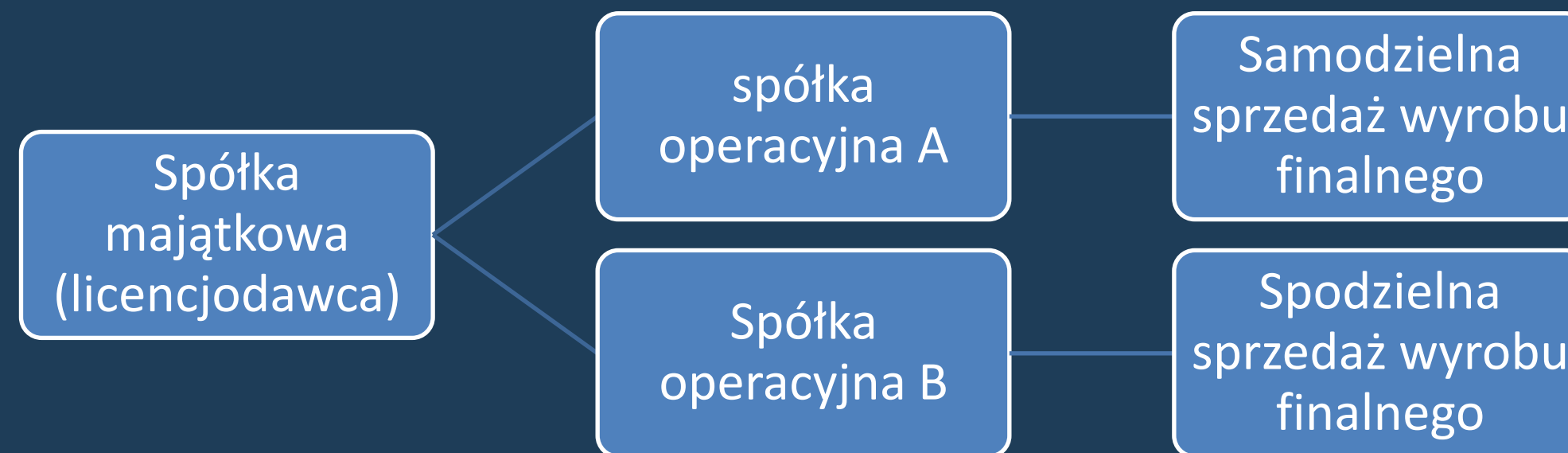
powiązania kapitałowe



Podział ról w Holdingu IP







Dochodzenie

roszczeń w interesie
członków Holdingu

Odpowiedzialność

spółki majątkowej za
zobowiązania spółek
operacyjnych

Wyczerpanie praw własności przemysłowej

w holdingu

(wyrok TSUE z 27.5.2004
r., C 16/03, punkt 29)

Odpowiedzialność

Spółek operacyjnych za
zobowiązania spółki
majątkowej

Przeptyw towaru w Holdingu IP

Strzałka przedstawia kierunek ruchu towaru w holdingu własności przemysłowej od udzielenia licencji (s. Alfa), poprzez przygotowanie wyrobu (B, C, D), aż do wydania do dystrybucji (E. spółka Omega). Liderem holdingu jest Spółka Omega.

Holding własności przemysłowej





Upadłość spółki

IV. PATENT I PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY

w masie upadłości





Likwidacja

Może być przeprowadzona przy założeniu, że spółka jest w stanie zaspokoić lub zabezpieczyć swoich wierzycieli



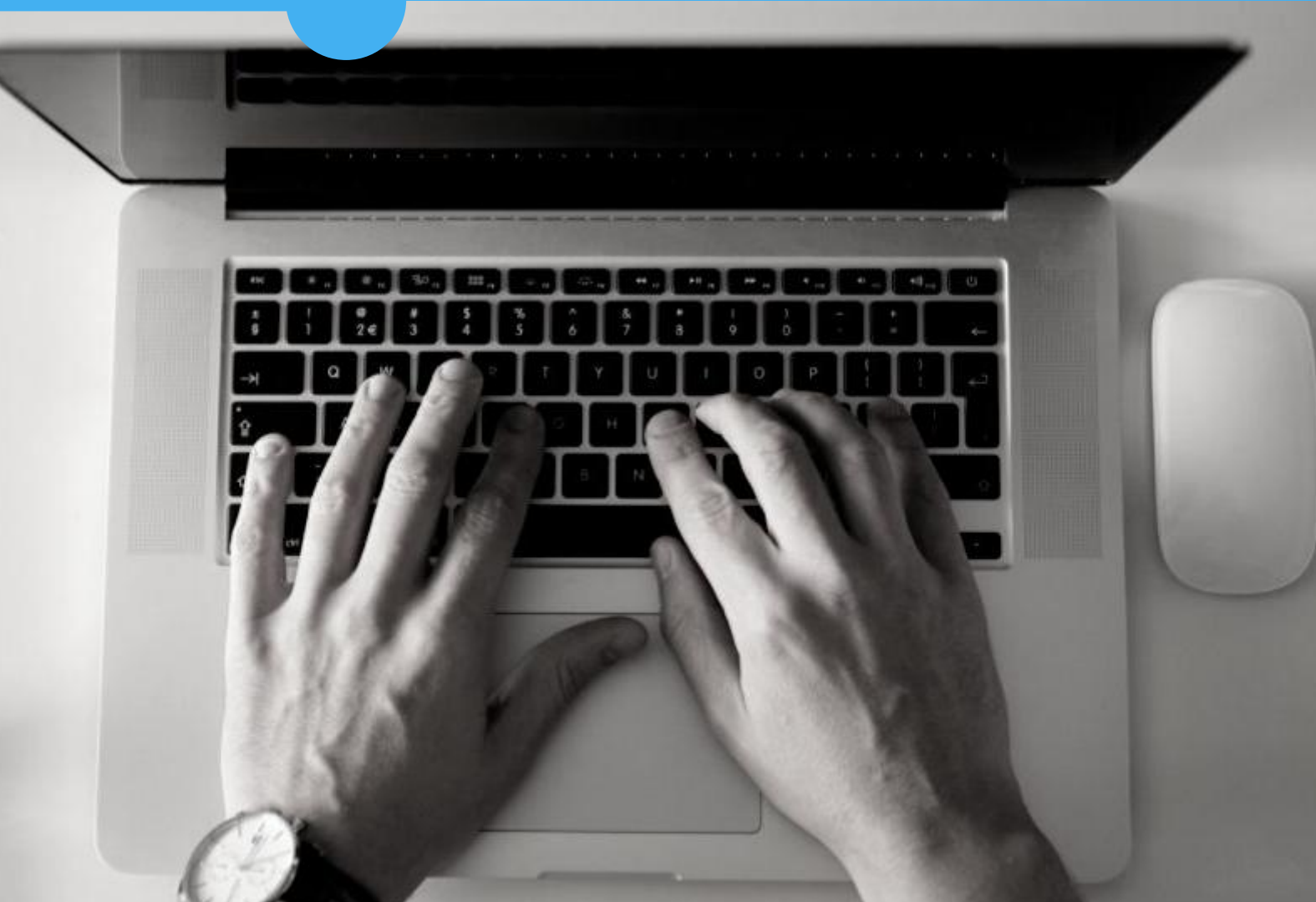
Upadłość

Gdyby wspólnicy chcieli zakończyć swoją działalność, jednak majątek spółki nie wystarczył na zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli - upadłość



Likwidacja

Nie jest wykluczony zwrot wkładów w postępowaniu likwidacyjnym (zakaz zwrotu wkładów dotyczy spółki kapitałowej, ale w czasie jej istnienia).



Upadłość

W postępowaniu upadłościowym prawa własności przemysłowej muszą zostać spieniężone. Wierzyciele są zaspokajani z funduszków masy upadłości

Kwestie szczegółowe. Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym

Problem przepisu art. 78 p.w.p.

- Przyjmuje się, że nabywca w postępowaniu upadłościowym uzyskuje prawo bez obciążeń (nabycie pierwotne)
- Nabywca powinien być wpisany do rejestru UP RP
- „W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.”

Istota „następcy prawnego”

Abstrahując do kwestii charakteru prawnego licencji, przy nabyciu pierwotnym nie ma „następcy prawnego”



Los praw pozostałych po wykreśleniu spółki handlowej z KRS

I Kwestia – art. 169 ust. 1 pkt 4 p.w.p.

Wygaśnięcie prawa na znak towarowy z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. To jest przepis wyjątkowy i nie powinno się go interpretować rozszerzająco.

II Kwestia – prawa „niczyje”

Problem praw, które nie zostały objęte postępowaniem upadłościowym oraz likwidacyjnym

III Kwestia – art. 25e KRSU

Na podstawie tego przepisu patent i prawo ochronne nabywa Skarb Państwa (może się ujawnić rejestrze UP)

Cd.

Przepis art. 25e ust. 3 KRSU:

„Wspólnicy, członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw, gdy reprezentują łącznie co najmniej dwie trzecie głosów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.” – **problem jest, czy regulacja tego przepisu jest w ogóle konstytucyjna**



Zastaw rejestrowy a upadłość spółki

Ogłoszenie upadłości/otwarcie likwidacji

nie wpływa na skuteczność istniejących zastawów rejestrowych na prawach własności przemysłowej (pozostają zatem w mocy)

Problem może dotyczyć przypadku, w którym przed ogłoszeniem upadłości:

1) zawarto umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego, **ale** 2) nie wpisano obciążenia do rejestru zastawów

Problem braku wpisu do rejestrów zastawów

Jeśli wierzytelność powstała PRZED ogłoszeniem upadłości

wpis do rejestru zastawu po ogłoszeniu upadłości nie może nastąpić. W przeciwnym razie naruszona zostałaby zasada zakazu obciążania masy upadłości, wynikająca z przepisu art. 81 PrUp

Jeśli wierzytelność powstała PO ogłoszeniu upadłości

obciążenie praw własności przemysłowej zastawem rejestrowym wymaga zgody rady wierzycieli (art. 206 ust. 1 punkt 4 PrUp)

16 WRZEŚNIA 2019 R. CEDZYNA

Sprzedaż przygotowana (pre-pack)



Sprzedaż przygotowana (art. 56a-56h PrUp)



Istota Pre-Pack

Jeszcze przed ogłoszeniem upadłości szuka się nabywcy przedsiębiorstwa, żeby je sprzedać zaraz po jej ogłoszeniu



Zalety

Prawa ochronne na znaki towarowe nie tracą na wartości, do czego mogłoby dojść w razie wydłużania się upadłości



Zagrożenia

Postanowienia w umowach spółek przewidujące obowiązek przeniesienia prawa ochronnego na wypadek ogłoszenia upadłości spółki

PRZENIESIENIE PRAWA NA WYPADEK UPADŁOŚCI

ZASTOSOWANIE ART. 84.1 PRUPAD

Czynność prawna, która uniemożliwia lub utrudnia osiągnięcie celów postępowania upadłościowego jest bezskuteczna wobec masy upadłości.

INNE ROZWIĄZANIA

Może się zdarzyć, że przeniesienie prawa nie utrudni ani nie uniemożliwi osiągnięcia celów

CHARAKTER WIERZYTELNOŚCI

Roszczenie o przeniesienie prawa ma charakter niepieniężny. Z chwilą ogłoszenia upadłości przekształca się w roszczenie pieniężne.

Kierowanie roszczenia do syndyka

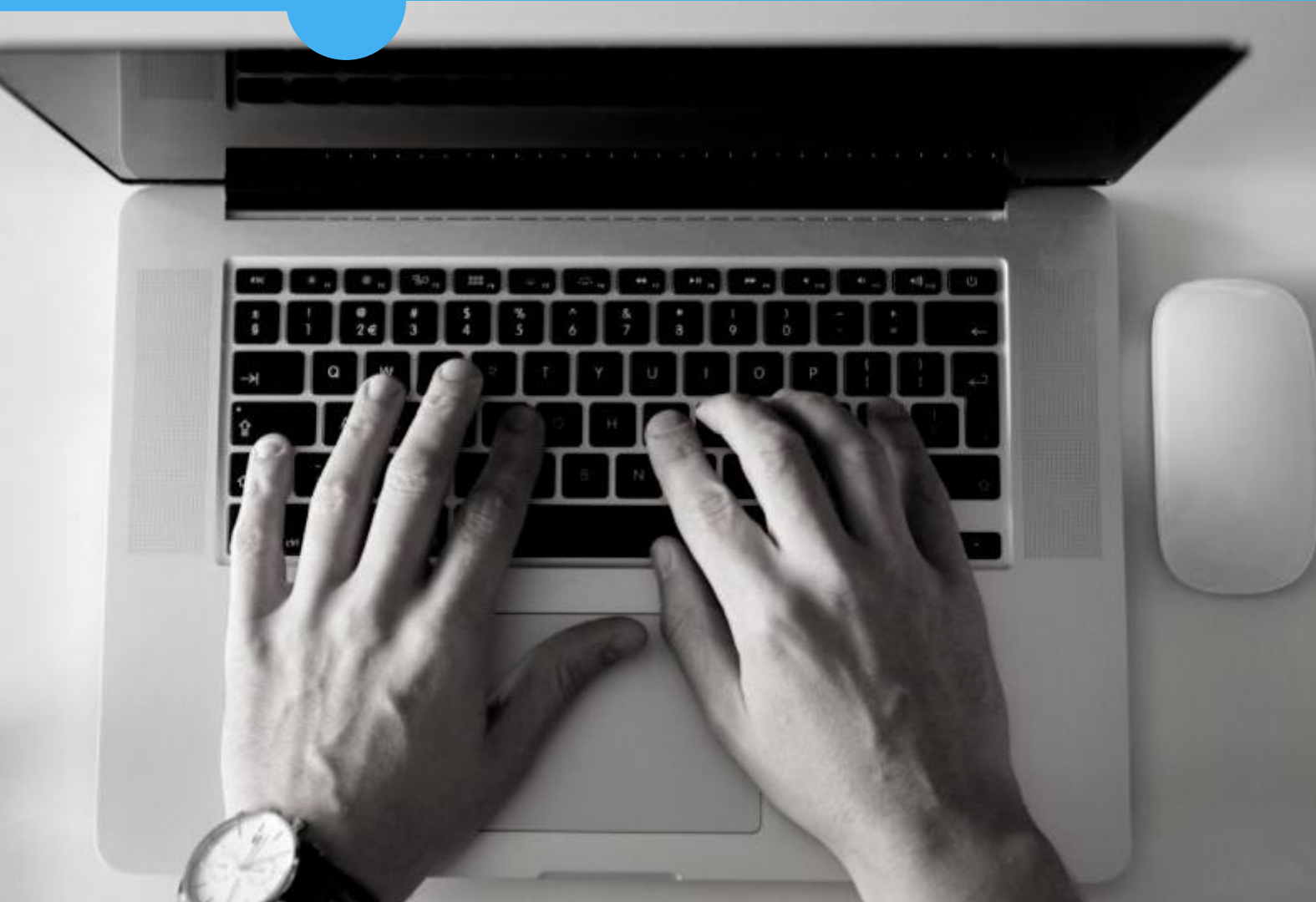


o przeniesienie prawa w wypadku
ogłoszenia upadłości



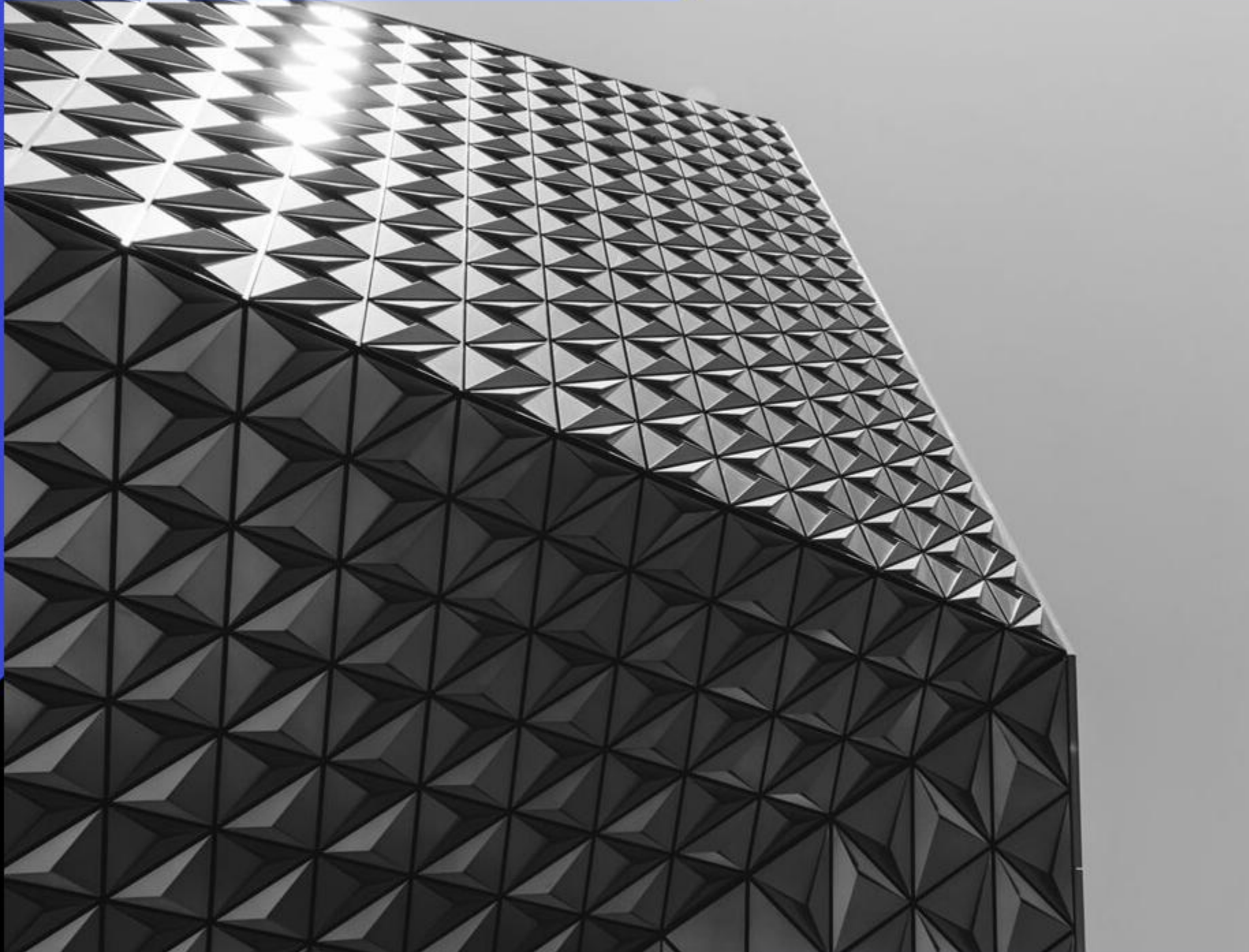
I. Art. 59 KC

Osoba, na rzecz której zastrzeżono przeniesienie prawa na wypadek upadłości występuje przeciwko syndykowi i osobie trzeciej o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną



II. Art. 169 KC

Osoba, o której mowa wyżej (w punkcie I) występuje o stwierdzenie nieważności czynności prawnej między syndykiem a nabywcą prawa ochronnego na znak towarowy



Zbycie przez syndyka **prawa ochronnego na znak wspólny z konwersją we wspólne prawo ochronne** (art. 162 ust. 3 p.w.p.). Jeśli miałyby to nastąpić w ramach sprzedaży przygotowanej, powinno zostać wskazane w warunkach, zatwierdzanych przez sąd.



WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

NA UMOWY LICENCYJNE

w dziedzinie praw własności przemysłowej
(patenty i prawa ochronne na znaki towarowe)

PRZYPADEK PIERWSZY

Upadły jest licencjobiorcą. Ocena klauzul przewidujących ustanie stosunku licencyjnego w razie ogłoszenia upadłości - art. 83 PrUpad - *nieważność postanowień przewidujących rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły (zastrzeżonych na wypadek ogłoszenia upadłości)*



PRZYPADEK DRUGI

Upadły jest licencjodawcą. Ten przypadek nie budzi większych wątpliwości w praktyce; stronom w podobnych sytuacjach zależy na utrzymaniu licencji w mocy (licencjodawcy zależy na utrzymaniu licencji, ponieważ opłaty licencyjne zasilają masę upadłości)





ODSTĄPIENIE PRZEZ SYNDYKA

OD UMOWY LICENCYJNEJ

Syndyk może to pod pewnymi warunkami zrobić w odniesieniu do umowy licencyjnej, która nie została jeszcze wykonana.

Problem ustanowienia użytkowania na wypadek

ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ SYNDYKA

Problem spółki cywilnej

Zmiany osobowe w spółce

a kwestia ujawnienia
nowych wspólników w
rejestrze UP RP

Przekształcenie w spółkę handlową

a problem ujawnienia
spółki jawnej w rejestrze
UP RP

Upadłość jednego ze wspólników spółki cywilnej

Przyczyna rozwiązania
spółki cywilnej

Upadłość większej liczby wspólników

Kwestia zastosowania
przepisu art. 215 ust. 1 PrUp
(połączenie spraw)



Zakończenie

DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ

ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI

