

dr hab. Adrian Niewęglowski

PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM, LIKWIDACYJNYM, I RESTRUKTURYZACYJNYM

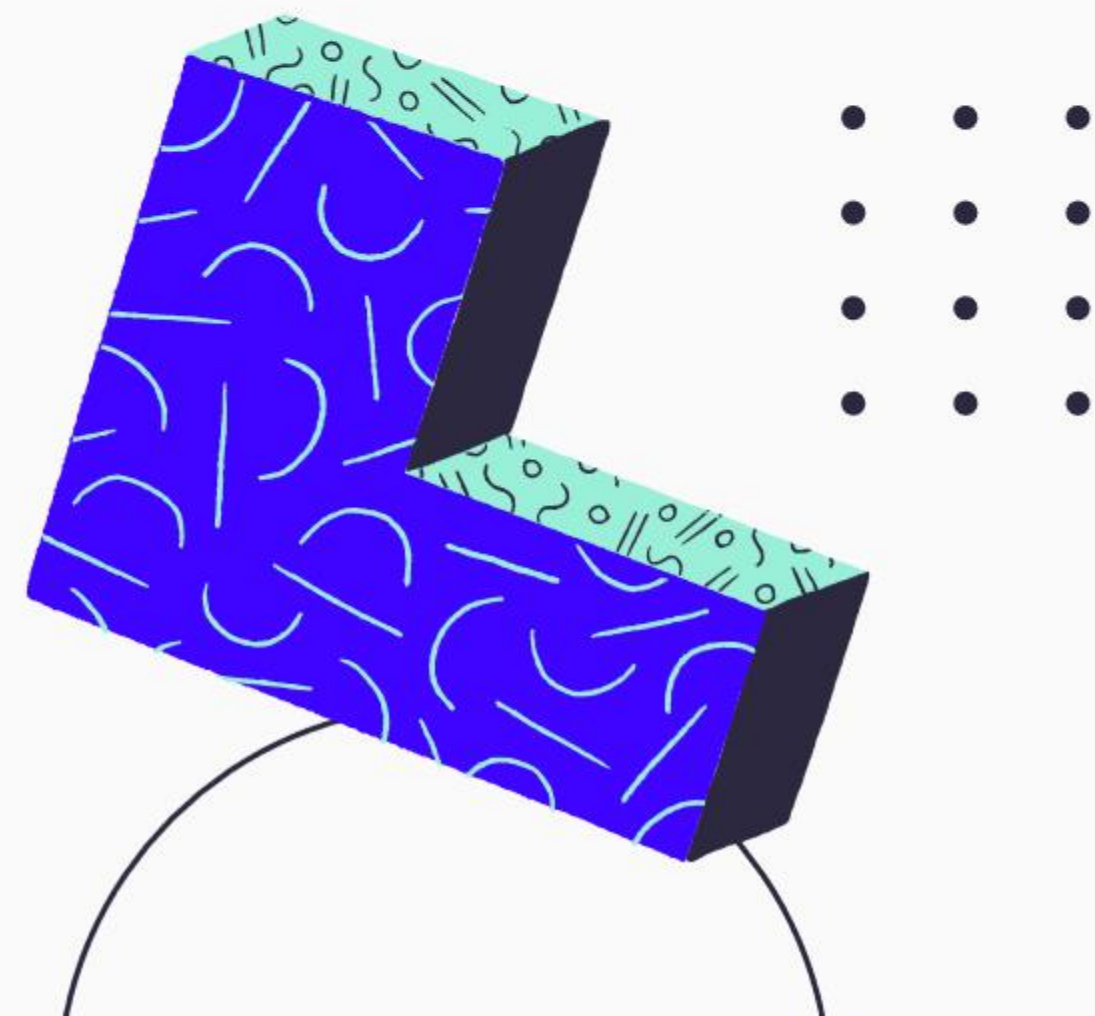
PROBLEMY WĘZŁOWE

Pozycja praw do wynalazków w masie
upadłości - dynamiczna
Upadłość - zdarzenie stygmatyzujące
Utrata wartości patentu
Sprzedaż przygotowana
(art. 56a - 56h pr. upadłościowego)



SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Ogłoszenie upadłości powoduje różne skutki - dla majątku upadłego, dla zarządzania tym majątkiem, dla zobowiązań itd.



OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI



Cały majątek staje się tzw. "*masą upadłości*". Z zasady Prawa własności przemysłowej nie wygasają, umowy licencyjne pozostają w mocy. Ich los jest nieprzesądzony, może zostaną zbyte przez syndyka". Upadłość nie musi zakończyć się wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru

Większość praw własności przemysłowej nie wygasa nawet wtedy, gdy przedsiębiorca (upadły) zostanie wykreślony z rejestru po zakończeniu postępowania. Prawa zostają zbywane przez syndyka. Jeśli nie dojdzie do zadysponowania patentem, czy prawem ochronnym zastosowanie ma przepis art. 25e ust. 1 ustawy o KRS (zob. kolejne przeźrocze).

Do wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi z chwilą wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru (zob. art. 169 ust. 1 punkt 4 ustawy prawo własności przemysłowej), co obejmuje przypadek także w razie wykreślenia upadłego po zakończeniu postępowania. W stosunku do innych praw własności przemysłowej ten skutek nie następuje.



NABYCIE PRAW PRZEZ SKARB PAŃSTWA

"Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślenia z Rejestru". /*podkreślenie moje A.N./*

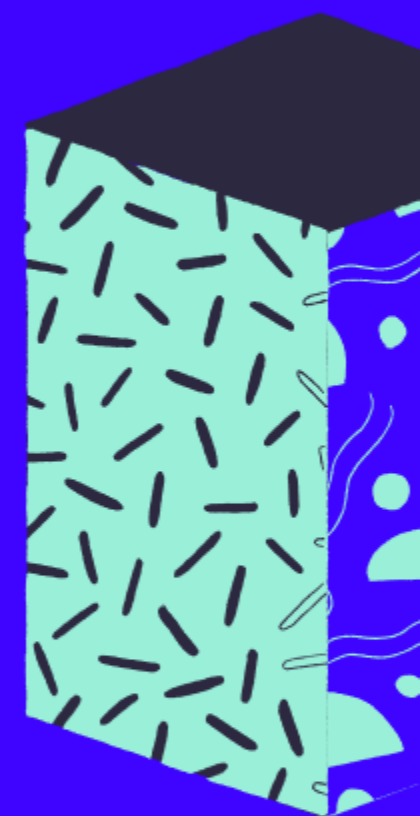
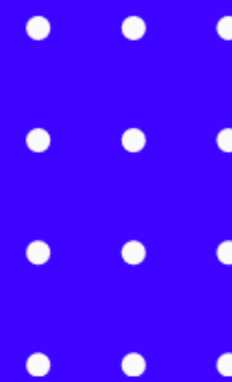
- konstytucyjność regulacji (tylko niektóre osoby mogą dochodzić swoich praw w razie nabycia przez Skarb Państwa)
- W p.w.p. prawa takie, jak np. patent mogą zostać nabyte, jeśli pozostaną po wykreślonym upadłym, a prawo ochronne na znak towarowy - nie.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W MASIE UPADŁOŚCI

Dynamiczny model praw własności intelektualnej w masie upadłości - ich kształt i charakter zmienia się w miarę trwania postępowania upadłościowego. Prawo z patentu przekształca się w patent, po wygaśnięciu patentu pojawia się czasem w jego miejsce SPC. To powoduje, że wartość masy upadłości się zmienia (czasami się zmniejsza, jak prawa wygasają)

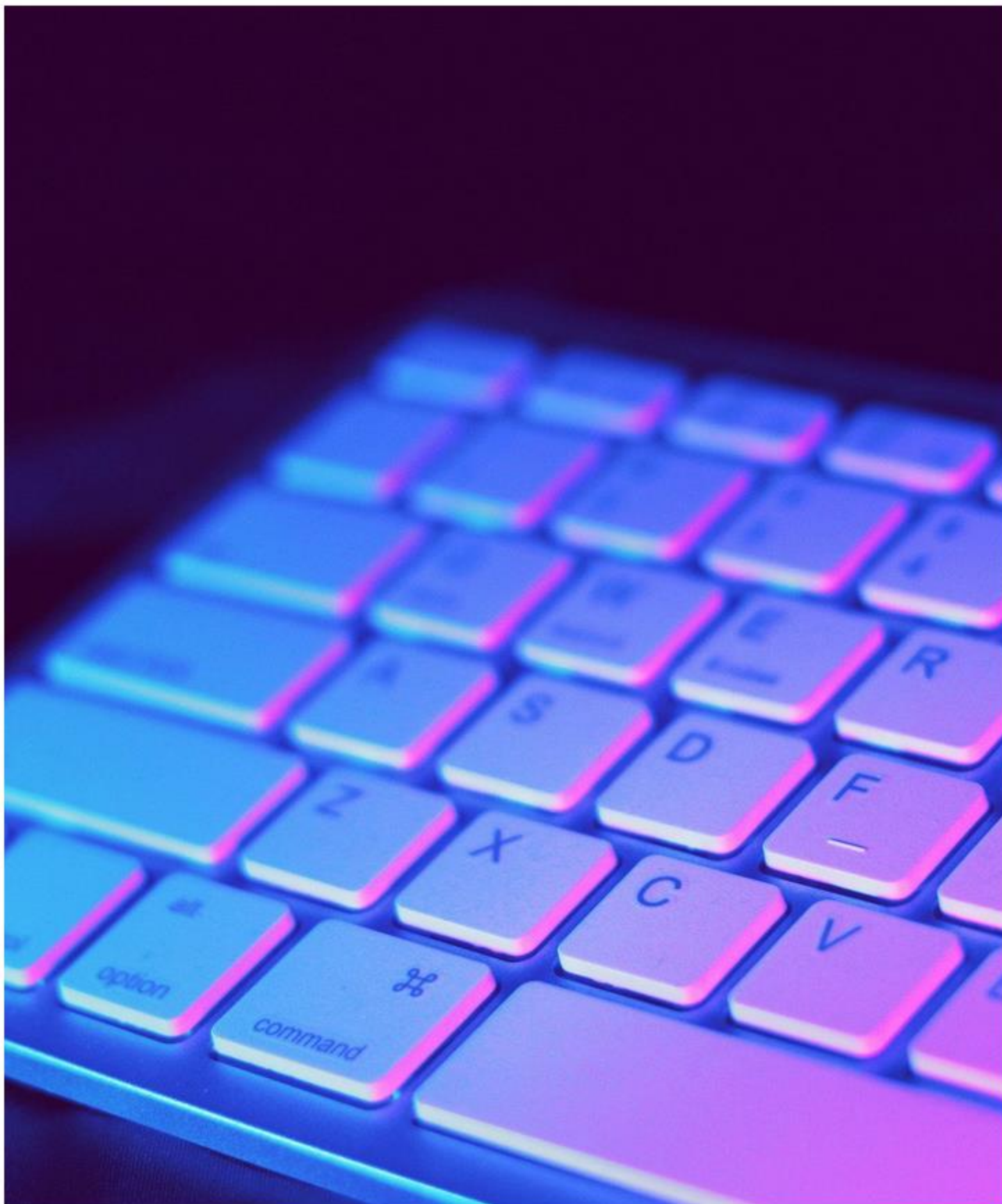
Niektóre prawa własności intelektualnej niosą ze sobą ograniczenia, które mogą mieć znaczenie dla upadłości. Dotyczy to praw autorskich. Nie podlegają one egzekucji, dopóki służą twórcy. **Zob. art. 18 ust. 1 o prawie autorskim i prawie autorskim.** Istnieje też przepis przewidujący, że prawa autorskie są zbywalne, chyba, że ustawa stanowi inaczej (art. 41 ust. 1 punkt 2 pr. autorskiego)

Udział w prawach podmiotowych z zakresu własności intelektualnej też wchodzi do masy upadłości. Jeśli jednak upadły miał tylko udział, to jedynie udział wchodzi do masy. Prawem zarządzają wtedy syndyk i pozostali współwłaściciele. Muszą się porozumieć, co do takich kwestii, jak udzielenie licencji, czy zrzeczenie się prawa na dobru niematerialnym. Udział we wspólności syndyk może zbyć



**art. 63 ust. 1 prawa
upadłościowego
(mienie
wyłączone spod
egzekucji)**





Przypadki szczególne

Problem wejścia do masy upadłości tzw. praw użytkocy (uprzednich) i późniejszych

Wejście do masy upadłości praw autorskich, które w razie ogłoszenia upadłości "powracają" do twórcy

Problem licencji przymusowych w prawie własności przemysłowej i ich wejścia do masy upadłości (wzmianka)

1. Wejście do masy

Generalnie rzecz biorąc, wszystkie prawa własności intelektualnej mają zdolność upadłościową

2. Know-how

problem prawa do know-how i jego obecności w masie

3. Prawa dodatkowe

Problem zdolności aportowej patentu dodatkowego i zależnego.

4. Wspólność i kwestie podobne

Zasady związane z wejściem do masy udziałów we wspólnych prawach własności przemysłowej

5. Prawa przygotowujące ochronę

Kwestia praw do uzyskania patentu, pierwszeństwa do uzyskania patentu i praw podobnych

6. Prawa w zobowiązaniach (np. licencje)

Co do zasady prawa tego typu utrzymują się w mocy. Jeśli upadły jest licencjodawcą, trwanie licencji umożliwia stały dopływ sum pieniężnych do masy upadłości. O klauzulach umownych na wypadek ogłoszenia upadłości będzie mowa w dalszej części prezentacji



CEDZYNA 2020

Umowy niewykonane

Problem umów przenoszących prawa (patent, prawo ochronne), które zawarto przed ogłoszeniem upadłości, jednak nie doszło do skutku rozporządzającego (np. patent miał przejść z chwilą zapłaty ceny, aczkolwiek w dniu ogłoszenia upadłości nie doszło jeszcze do jej uiszczenia)

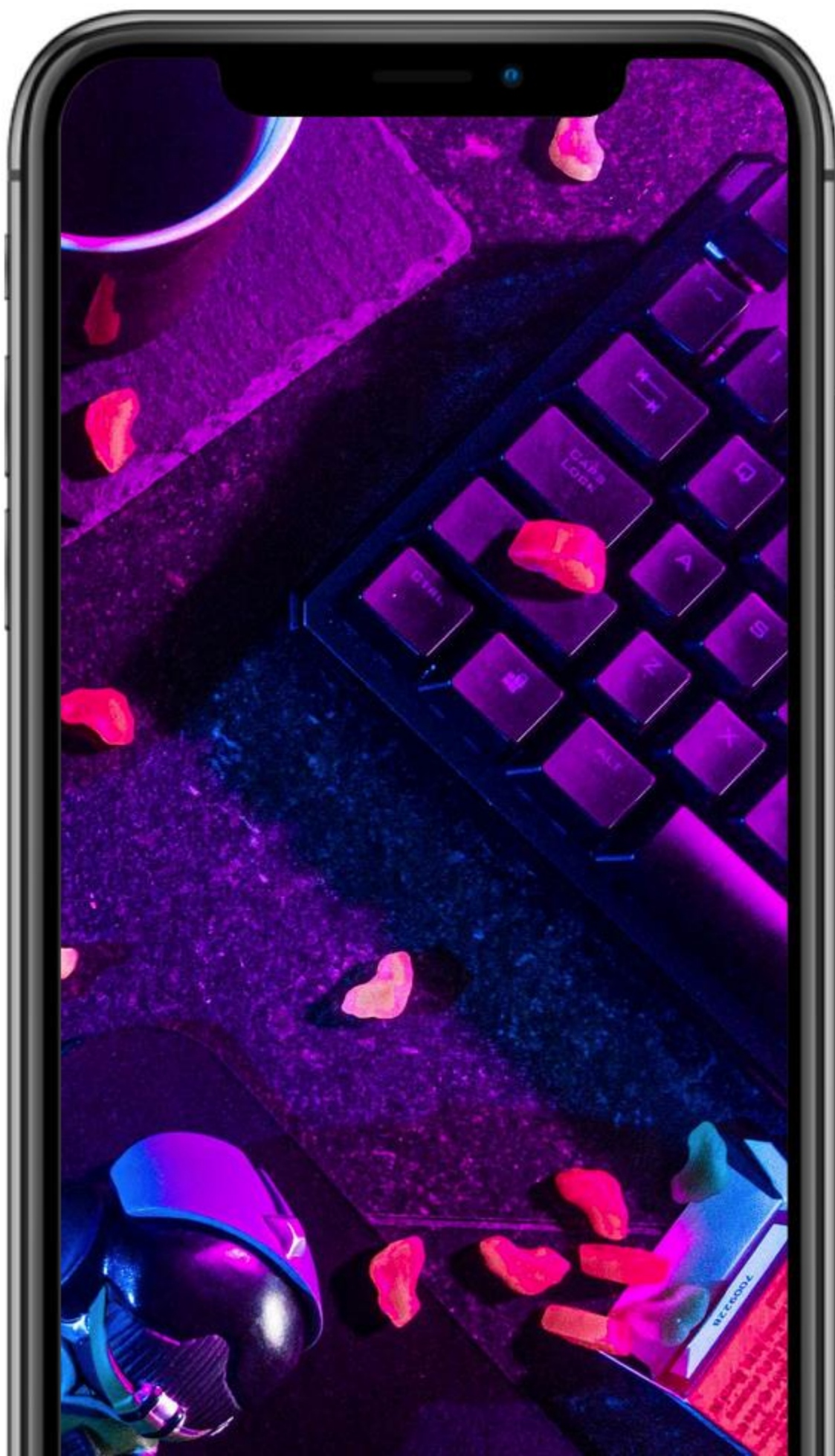


Cedzyna 2020

Prawa autorskie majątkowe przechodzą do uprawnionego z chwilą przyjęcia utworu. Jest tak z zasady. Jeśli do przyjęcia nie doszło przed ogłoszeniem upadłości, oświadczenie woli syndyk może złożyć później.

Z chwilą przyjęcia nastąpi skutek w postaci przejścia praw majątkowych na upadłego. Z tym momentem prawa autorskie wchodzi do masy upadłości





Cedzyna 2020

stosowanie art. 98 pr. up.

Na podstawie ustępu pierwszego art. 98 syndyk może wykonać umowę spełniając świadczenie i doprowadzi tym samym do wejścia patentu, czy prawa ochronnego do masy upadłości. Żeby jednak ten przepis można było zastosować, umowa musi być wzajemna.

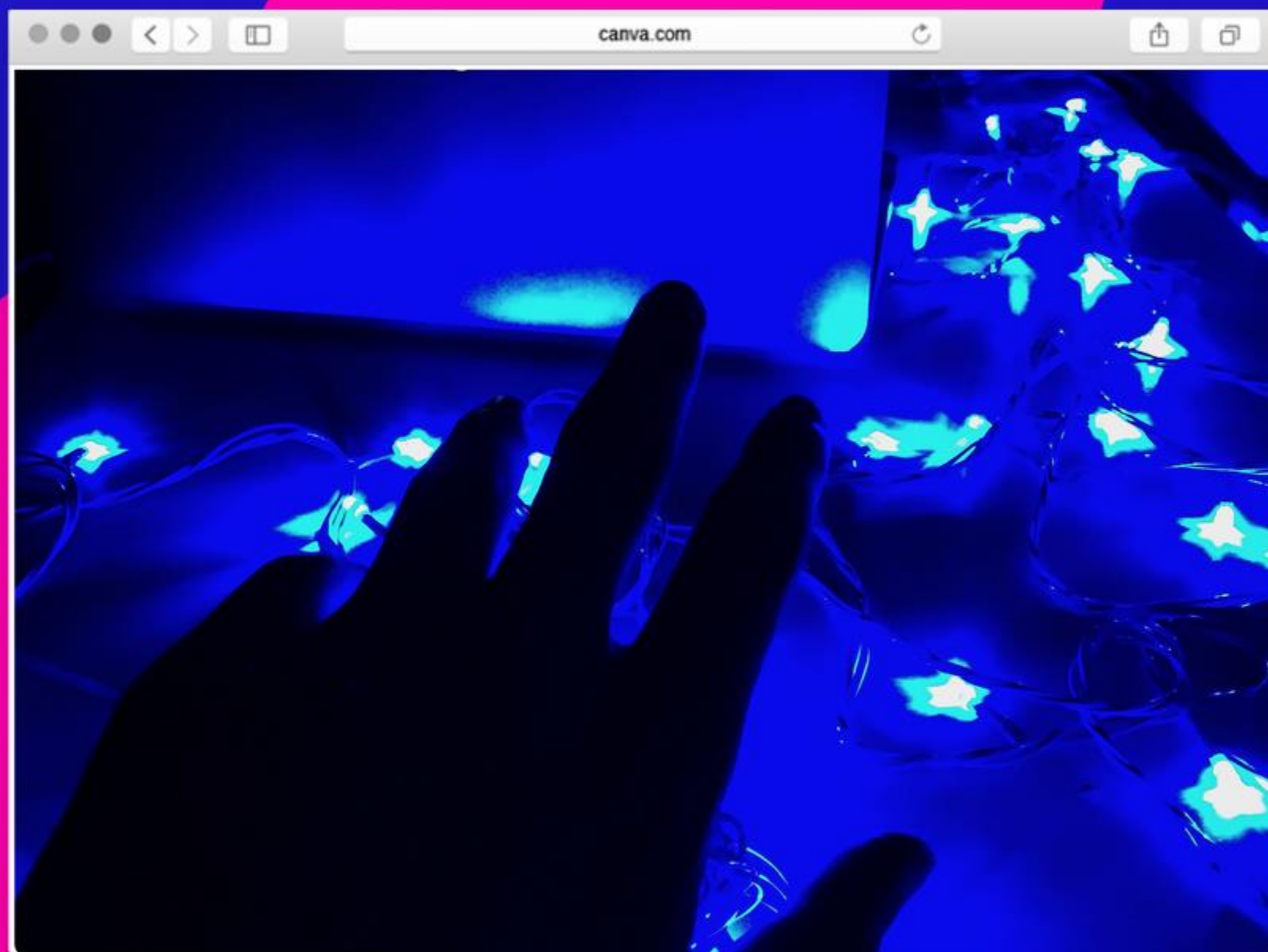
Cedzyna 2020

Problem prawa do wynagrodzenia

Jeśli chodzi o prawo do wynagrodzenia należne upadłemu twórcy z tytułu niektórych form dozwolonego użytku, to jest ono ukształtowane, jako niezbywalne. Inkasują je organizacje zbiorowego zarządzania. Sama wierzytelność o wypłatę wchodzi jednak do masy. Po pobraniu stosownych kwot przez organizacje, syndyk może żądać ich wypłaty (kwoty wejdą do masy)



OBCIĄŻENIA NA PRAWACH



Utrzymują się w mocy,
upadłość na nie nie
wpływa. Kwestia może
dotyczyć przypadku, gdy w
dacie ogłoszenia upadłości
nie nastąpił jeszcze skutek
obciążenia.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI



1) W dacie ogłoszenia upadłości zastaw czy użytkowanie ustanowiono. Poszczególne składniki majątkowe nadal są obciążone

2) jeśli np. zawarto umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego, ale w dacie ogłoszenia upadłości nie dochodzi do wpisania zastawu do rejestru - obciążenie nie może nastąpić. W przeciwnym razie, doszłoby do naruszenia zasady zakazującej obciążania masy po ogłoszeniu upadłości.

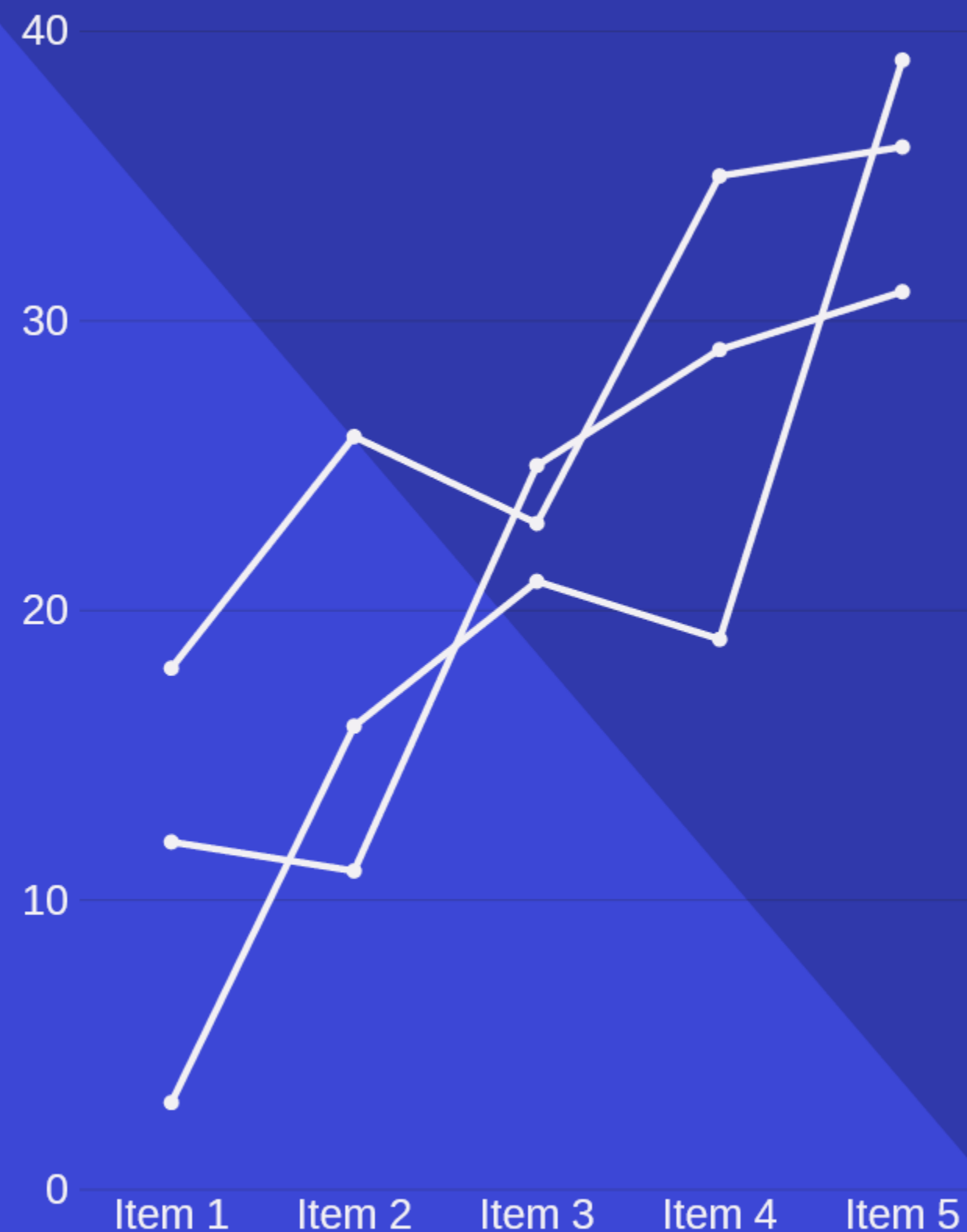
3) wierzyciel zastawniczy zaspokaja się z przedmiotu zastawu na zasadach określonych w art. 324 prawa upadłościowego. Zasadą jest, że zastawnik albo przejmuje przedmiot zastawu (np. patent), nabywa go albo doprowadza do jego zbycia. Również w postępowaniu upadłościowym obowiązuje zasada, że status nabywcy wobec osób trzecich przysługuje z chwilą wpisu do rejestru UP RP

Cedzyna 2020

Umowy IP a upadłość

ANTYCYPOWANIE SKUTKÓW UPADŁOŚCI

Postanowienia, których celem jest wyłączenie patentu z masy upadłości. Pojawiają się one w umowach stosunkowo często (m.in. w umowach założycielskich spółek handlowych)





PATENT W MASIE UPADŁOŚCI

KLAUZULE UMOWNE

Zobowiązują "uprawnionego" do przeniesienia patentu
na określoną osobę w razie ogłoszenia upadłości

KLAUZULE UMOWNE

DOTYCZĄCE LOSÓW PATENTÓW W MASIE UPADŁOŚCI

I TYP KLAUZUL UMOWNYCH

Roszczenie zwrotne o przeniesienie patentu w razie ogłoszenia upadłości (przyznane np. osobie, która wniosła go do spółki).

II TYP KLAUZUL UMOWNYCH

"automatyczny" powrót patentu do osoby, która go wniosła (przeniosła) na uprawnionego w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

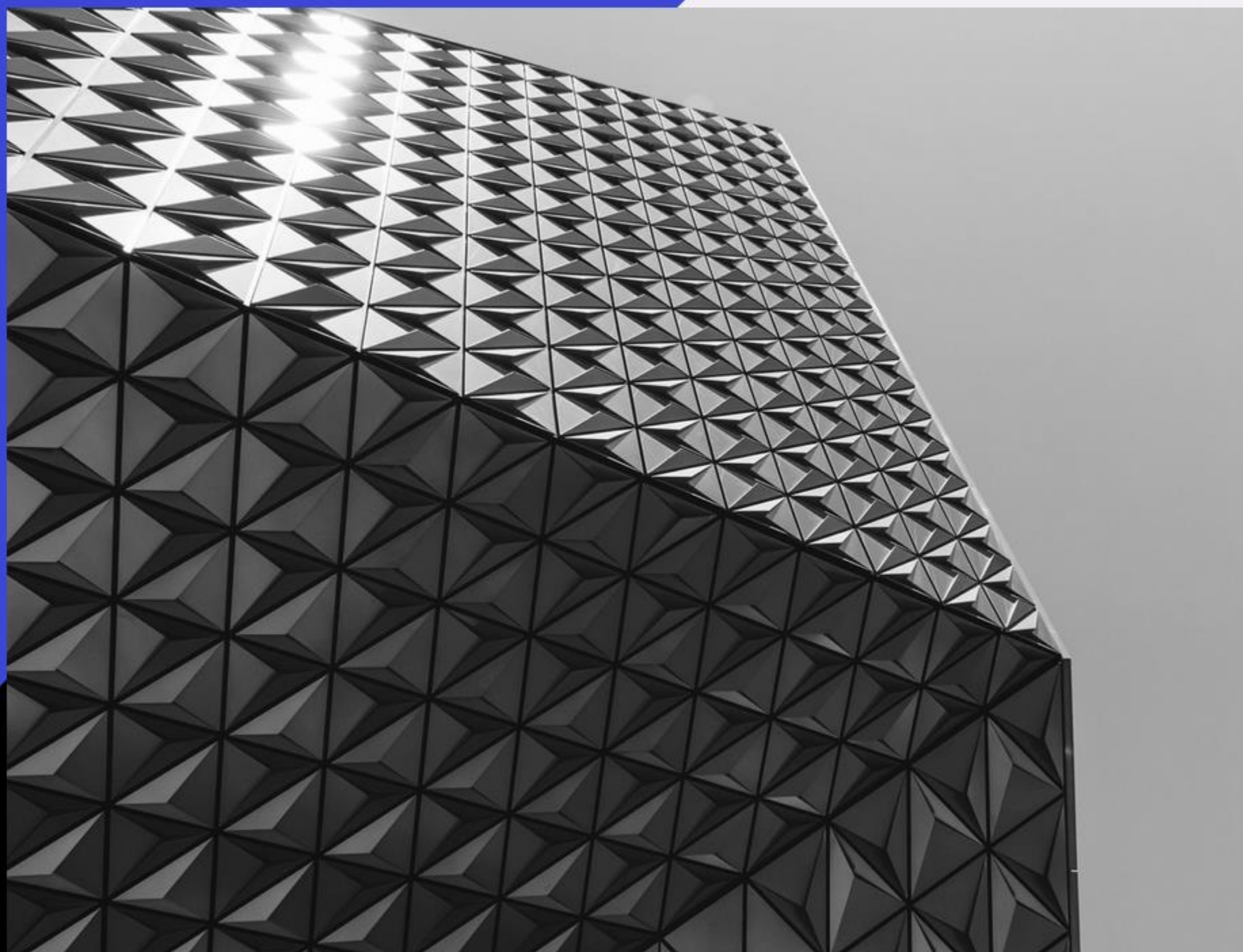


III Typ klauzul

(najrzadszy) Patent jest wnoszony pod warunkiem rozwiązującym, że nie dojdzie do ogłoszenia upadłości

Niekiedy klauzule nie odnoszą się wprost do głoszenia upadłości

UŻYCIE SŁÓW "W RAZIE
NIEWYPŁACALNOŚCI", "POGORSZENIA SIĘ
KONDYCJI PRZEDSIĘBIORCY" ITD.



W polskiej praktyce powyższe postanowienia są zamieszczane coraz częściej. Dzieje się to wzorem praktyki obcej, zwłaszcza niemieckiej.



OCENA W ŚWIETLE PR. UPAD.

I. SPRZECZNOŚĆ Z ART. 84. 1 PR. UPADŁOŚCIOWEGO

Nieważne są postanowienia umowne, które utrudniają lub ograniczają osiągnięcie celów postępowania upadłościowego

PATENT W MASIE UPADŁOŚCI

CELE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

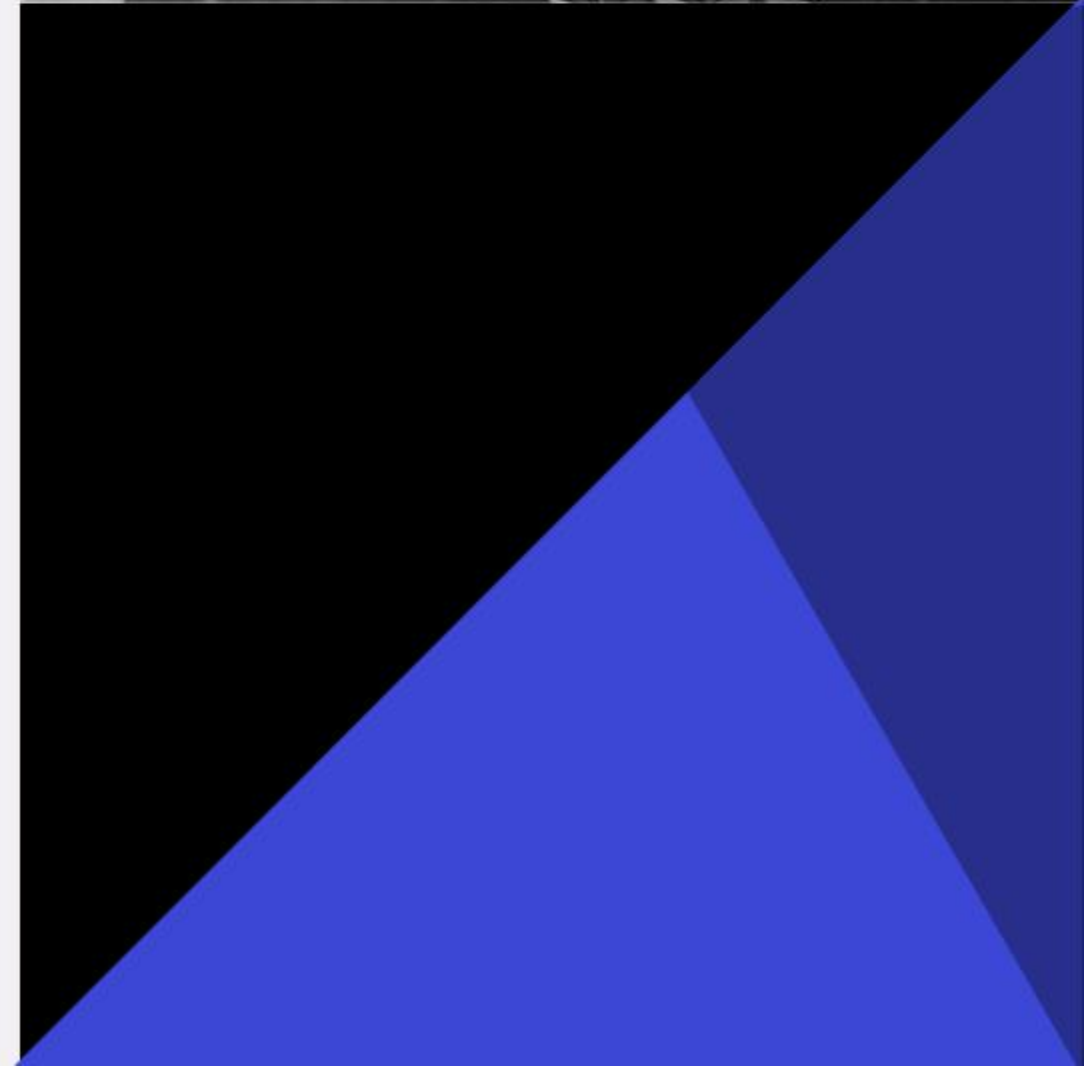
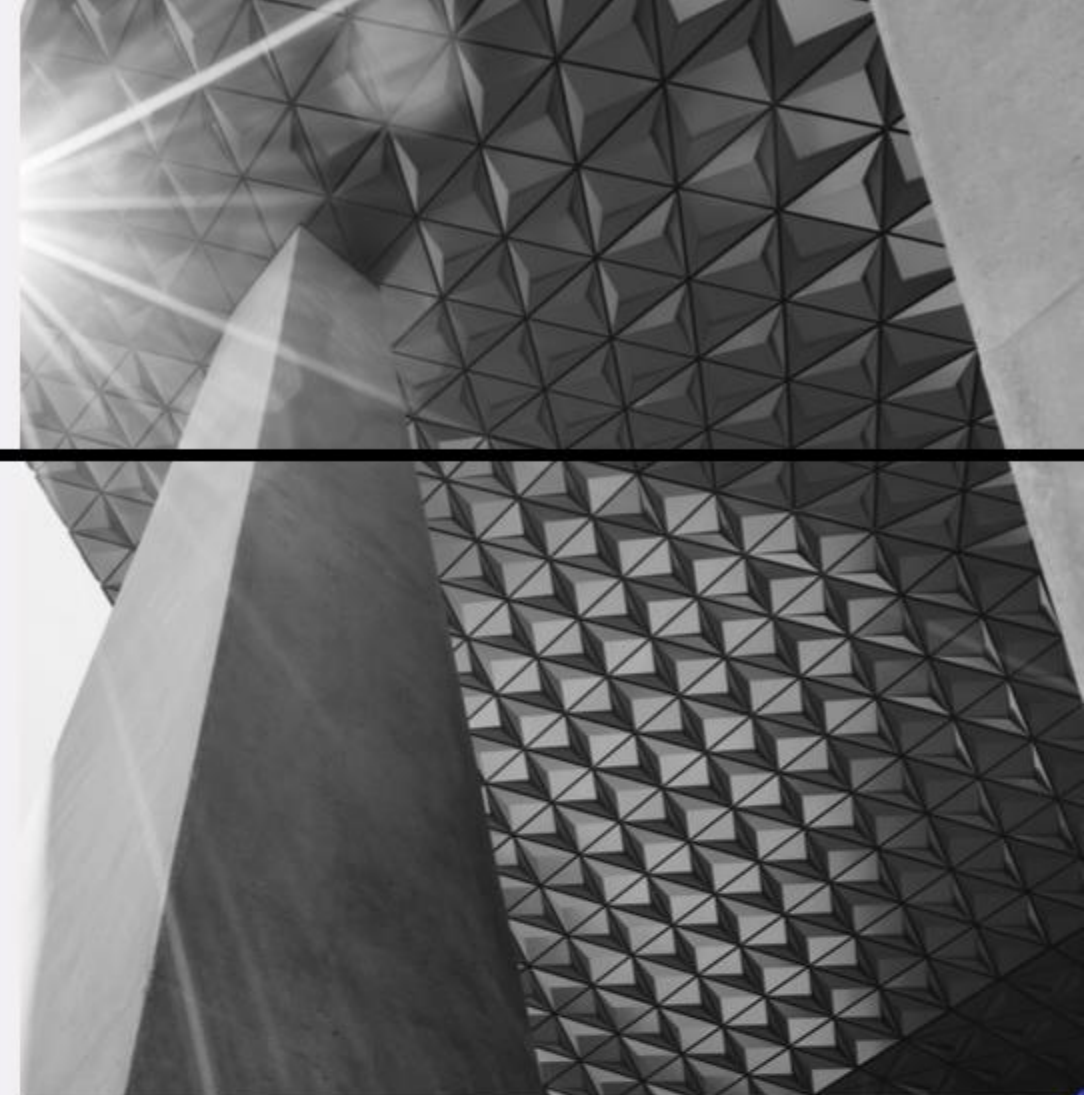
Pełne zaspokojenie zabezpieczenie/wierzycieli

OSIĄGNIĘCIE CELU BEZ SPIENIĘŻENIA PATENTU

Nie można wykluczyć, że to będzie możliwe.

NIE MOŻNA STOSOWAĆ ART. 84 PR. UPAD.

Jaki jest status klauzul, o których była wyżej mowa?



MODEL DYNAMICZNY



FAZA PIERWSZA

Powstanie roszczenia
zwrotnego (niepieniężnego)

FAZA DRUGA

Ogłoszenie upadłości -
przekształcenie w
roszczenie pieniężne

FAZA TRZECIA

Zaspokojenie w pieniądzu z
funduszy masy upadłości

ZACHOWANIE OSOBY, NA RZECZ
KTÓREJ PRAWO ZASTRZEŻONO

wystąpienie z powództwem:

PRZEPIS ART. 59 KC:

o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną

PRZEPIS ART. 169 KC:

o stwierdzenie nieważności czynności ze względu
na naruszenie przepisu art. 169 KC (nabycie w
złej, a nie w dobrej wierze)

PATENT W MASIE UPADŁOŚCI

Seminarium Rzeczników
Patentowych • Cedzyna 2020

ART. 59 KC

NIE MA PRZEDMIOTU DO
UBEZSKUTECZNIENIA

ART. 169 KC

NABYCIE JEST OD OSOBY
UPRAWNIONEJ, A WIĘC PRZEPIS
NIE MA ZASTOSOWANIA

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

A LICENCJE PATENTOWE

PRZYPADEK PIERWSZY

Upadły jest licencjodawcą. Na ogół strony nie starają się regulować wpływu jego upadłości na umowę licencyjną

PRZYPADEK DRUGI

Upadły jest licencjobiorcą. Ten przypadek licencjodawca bierze pod uwagę, ilekroć doszłoby do ogłoszenia upadłości licencjobiorcy



PRZYPADEK DRUGI (CD.)

UPADŁOŚĆ LICENCJOBIORCY

Art. 83 Pr. Upad. Nieważność postanowień przewidujących rozwiązanie umowy, której stroną jest upadły (zastrzeżonych na wypadek ogłoszenia upadłości)



ODSTĄPIENIE PRZEZ SYNDYKA

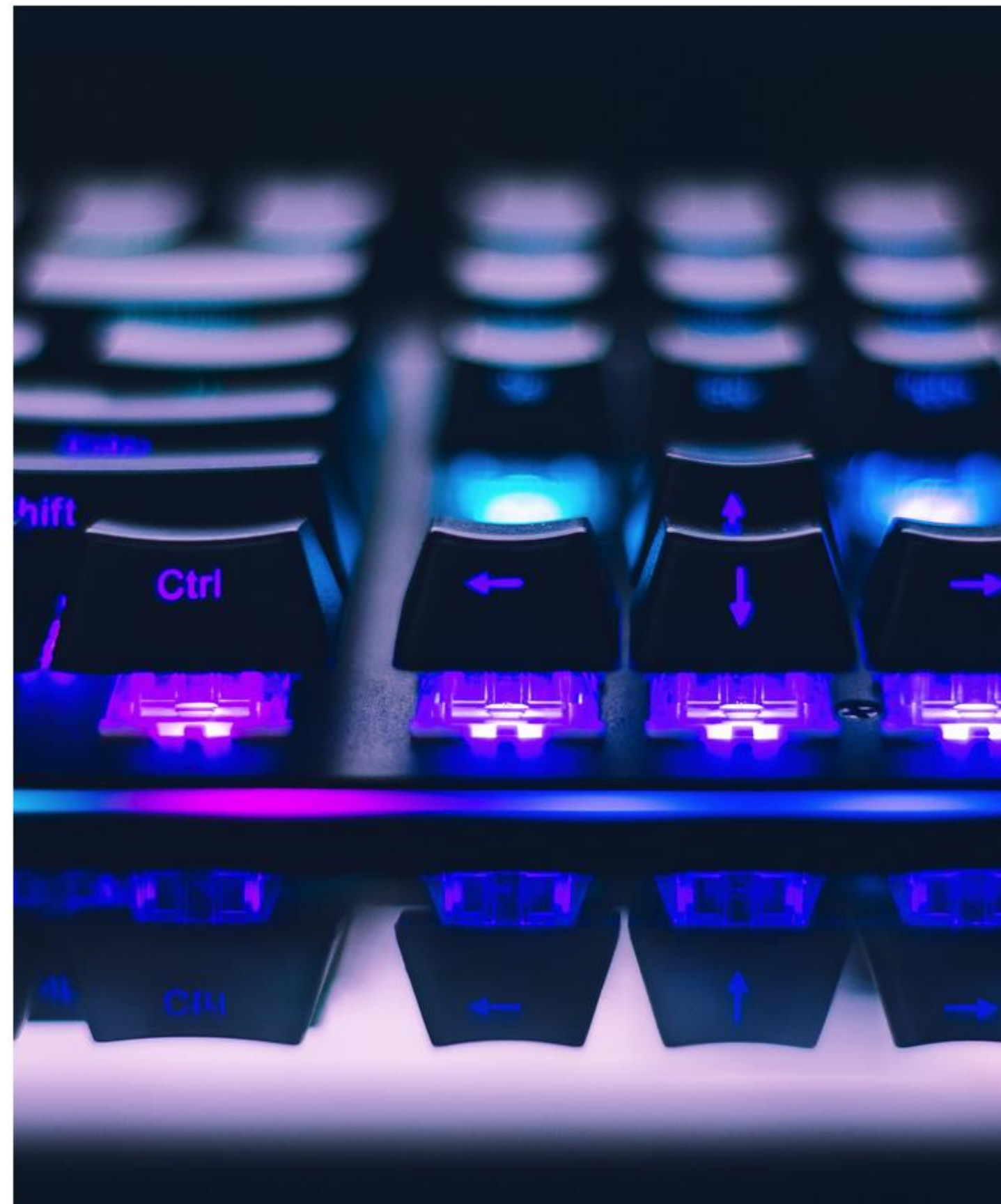
OD UMOWY LICENCYJNEJ

Syndyk może pod pewnymi warunkami odstąpić od umowy licencyjnej, która nie została jeszcze wykonana

Cedzyna 2020

Zastosowanie art. 56 ust. 1 pr. aut.

Chodzi o przypadek odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z zakresu prawa autorskiego, ze względu na słuszne interesy twórcze (autora). Czy może to być uzasadnione niewypłacalnością kontrahenta?



Problem ustanowienia użytkowania na patencie

NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
LICENCYJNEJ PRZEZ SYNDYKA (POGLĄD
DR. P. KOSTAŃSKIEGO. ART. 313 PR. UPAD.)



Cedzyna 2020

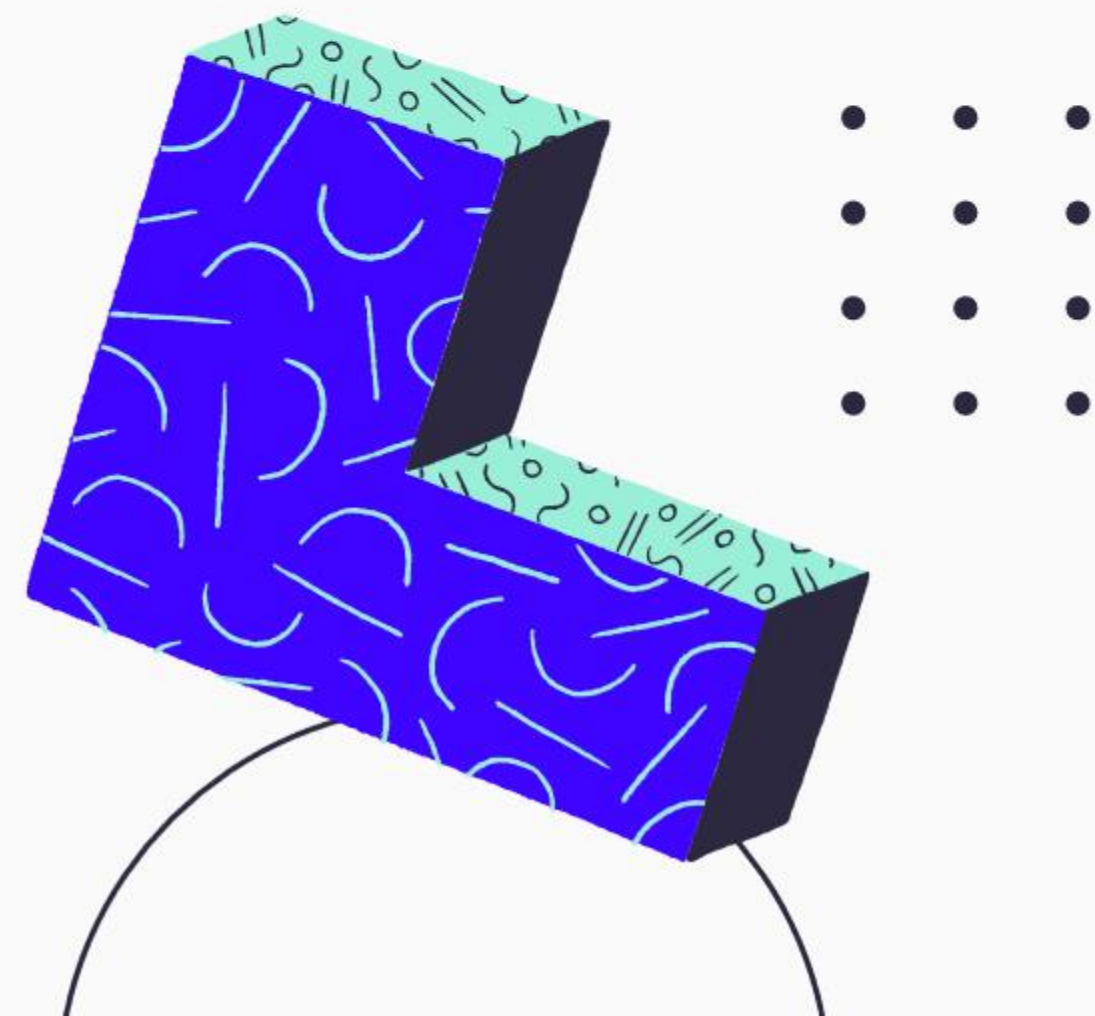
Likwidacja IP

Prawa własności przemysłowej mogą być likwidowane w postępowaniu upadłościowym na różne sposoby. Same czynności likwidacyjne poprzedzają określone działania, które syndyk podejmuje przed likwidacją



CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE

1) zinwentaryzowanie praw, 2) oszacowanie praw (przyporządkowanie im określonej wartości), 3) przygotowanie planu likwidacyjnego, a więc ustalenie, jakie kroki będą podejmowane w odniesieniu do poszczególnych składników majątku upadłego przedsiębiorcy



Likwidacja modele

Sposoby likwidacji IP w postępowaniu upadłościowym

Sposób pierwszy

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa upadłego

Sposób drugi

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego

Sposób trzeci

Sprzedaż poszczególnych praw własności intelektualnej





SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

- 1) Najbardziej optymalna forma. Niektóre prawa (używaczy, licencje przymusowe) wygasną, jeśli nie zostaną sprzedane z przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią)
- 2) Problem sprzedaży przygotowanej przedsiębiorstwa
- 3) Zakres nabycia. Problem przejścia na następcę prawnego licencji na korzystanie z przedmiotów praw własności przemysłowej

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

Przepis art. 318 ust. 1 pr. upadłościowego

”Na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego przechodzą wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone upadłemu, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej”



SKUTKI NABYCIA

"Nabywca przedsiębiorstwa upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Wszelkie obciążenia na składnikach przedsiębiorstwa wygasają, z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4 (**art. 317 ust. 2 prawa upadłościowego**)"



Problem relacji

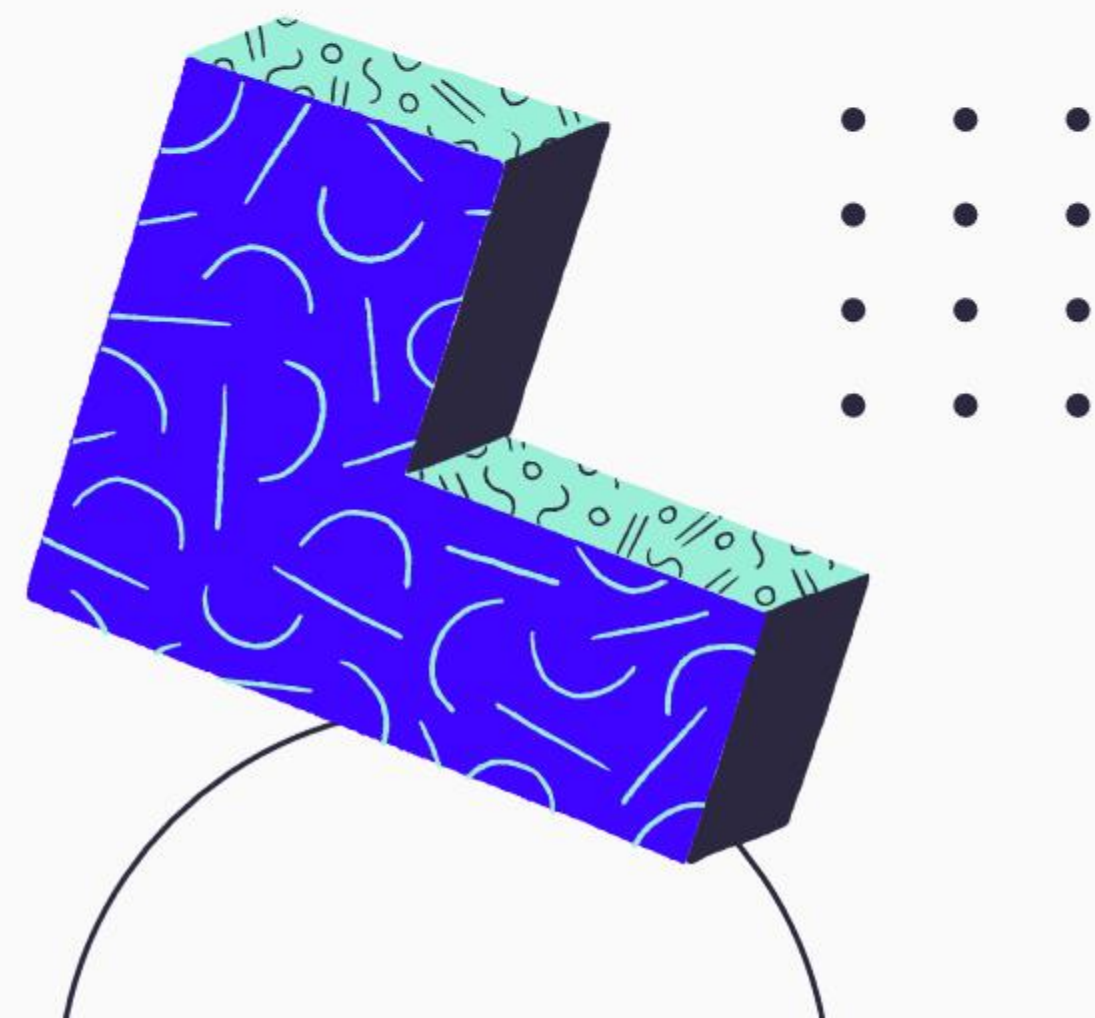
Przepis art. 317 ust. 2 prawa upadłościowego
a przepis art. 78 prawa własności
przemysłowej - **który przepis jest *lex
specialis*?**

"W razie przejścia patentu
obciążonego licencją, umowa
licencyjna jest skuteczna wobec
następcy prawnego"



ART. 78 P.W.P.

Niezależnie od charakteru prawnego licencji, to nabycie na podstawie prawa upadłościowego ma charakter **pierwotny**. Dlatego, nabywca przedsiębiorstwa nie jest **następcą prawnym**, o którym mowa w przepisie art. 78 p.w.p.





SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Następuje, jeśli nie można sprzedać przedsiębiorstwa, jako pewnej całości (np. ze względów ekonomicznych). Dowolna część przedsiębiorstwa nie może jednak stanowić "zorganizowanej części przedsiębiorstwa". Musi być to takie minimum składników, które pozwoli na prowadzenie działalności gospodarczej. Obowiązują takie same zasady, jak przy zbyciu przedsiębiorstwa

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

W ramach sprzedaży całości przedsiębiorstwa nie trzeba oznaczać wszystkich jego składników. Czynność prawna obejmuje z zasady wszystko, co wchodzi w jego skład. Inaczej będzie w przypadku zorganizowanej części. Sprzedając ją, trzeba wymienić poszczególne składniki, w tym patenty, czy prawa ochronne, które są związane z prowadzeniem danej części przedsiębiorstwa



Cedzyna 2020

Likwidacja praw

- Polega na ich wykonaniu albo zbyciu
- wykonanie - to np. udzielenie licencji
- Stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży przedsiębiorstwa
- Zakresem odesłania do odpowiedniego stosowania nie jest objęty art. 317 prawa upadłościowego (dotyczący m.in. skutków nabycia)

Cedzyna 2020



LIKWIDACJA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Mimo szczególnej sytuacji, związanej z upadłością, stosujemy przepisy z zakresu własności intelektualnej. Ważne znaczenie ma w szczególności ujawnienie zbycia w stosownym rejestrze ze względu na osoby trzecie

Postępowanie likwidacyjne

w kontekście praw własności
intelektualnej



Postępowanie likwidacyjne

Cel

Zaspokojenie, zabezpieczenie wierzycieli, upłynnienie majątku, zakończenie spraw, wykreślenie z rejestru



Relacja do upadłości

Na ogół przepisy regulujące funkcjonowanie danego podmiotu, obejmują także kwestie jego likwidacji. Tę ostatnią można przeprowadzić, gdy upadłość nie wchodzi w grę

Los praw IP

Prawa są zbywane na ogólnych zasadach. Nabycie ma charakter pochodny i translatywny. W zasadzie nie licencjonuje się praw własności intelektualnej





WYROK SN Z 28 LUTEGO 2017 R. I CSK 127/16

"I. Z chwilą bezskutecznego upływu ustawowego terminu do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przedmiot wkładu niepieniężnego, wniesiony na pokrycie udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym, w postaci udziału w prawie własności nieruchomości, powraca - ze skutkiem rzeczowym, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych - do wnoszącego wkład."

II. W związku z wygaśnięciem zobowiązania wynikającego z uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w następstwie czego czynności objęcia udziałów i rozporządzenia na rzecz spółki prawem rzeczowym tytułem aportu, podjęte przed upływem terminu, stały się bezskuteczne *ex tunc*."



Problem

Znaczenie wyroku sygn. I CSK 127/16 dla upadłości

1

wniesienie wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (np. patent)

2

sprzedanie patentu osobie trzeciej. Ogłoszenie upadłości - podwyższenie do skutku nie dochodzi

3

Czy rzeczywiście następuje automatyczny zwrot wkładu? ("wyjście" z masy upadłości)



Prawa własności intelektualnej a restrukturyzacja

POSZCZEGÓLNE PROCEDURY RESTRUKTURYZACYJNE





POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Najprostsze z postępowań, w dużej mierze odbywa się poza sądem (ten ostatni zatwierdza układ). Do wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu dłużnik zachowuje pełne prawo zarządu swoimi prawami własności intelektualnej. Po tej dacie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagać będą zgody nadzorcy sądowego. Dotyczy to zarówno czynności materialno-prawnych, jak i proceduralnych



PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

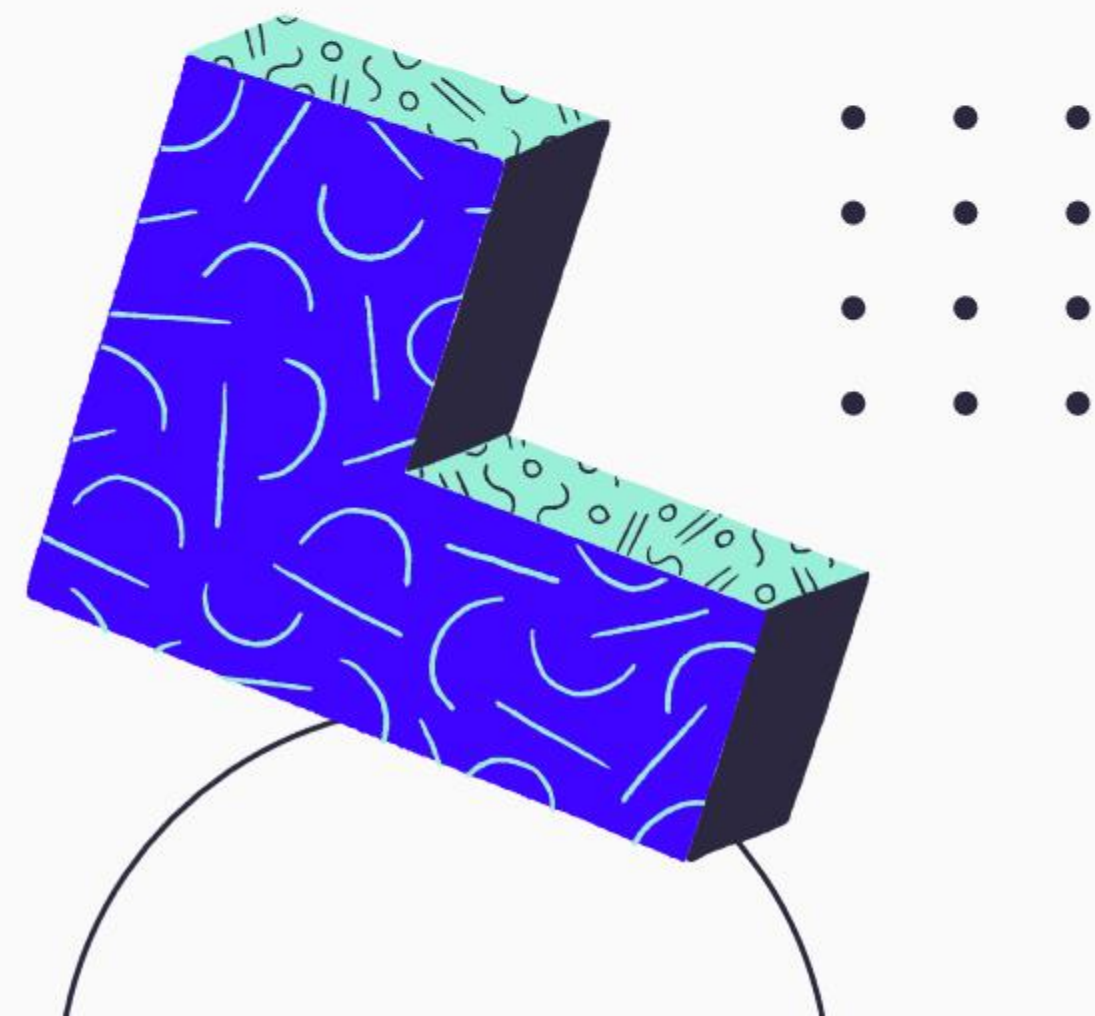
W tym postępowaniu dłużnik od samego początku dokonuje czynności tylko w zakresie zwykłego zarządu. Te, które przekraczają zwykły zarząd, wymagają zgody nadzorca sądowego.

Zarząd zwykły: uiszczanie opłat za ochronę, używanie dóbr niematerialnych, wprowadzenie do obrotu przedmiotów zawierających własność przemysłową. **Poza zwykłym zarządem:** zrzeczenie się roszczenia z tytułu naruszenia patentu, zawarcie ugody, obciążenie patentu, udzielenie licencji. Istnieje zakaz obciążania masy układowej po otwarciu przyspieszonej procedury układowej



POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Dłużnik automatycznie nie jest ograniczany w zarządzaniu prawami, ale przed otwarciem postępowania układowego można wszcząć specjalne postępowanie zabezpieczające. Można np. ustanowić nadzorcę sądowego i ograniczyć dłużnika w korzystaniu z praw. Dłużnik zachowuje jednak prawo zarządu zwykłego własnością przemysłową (szerzej intelektualną)



Postępowanie sanacyjne

Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego prawa własności przemysłowej stają się częścią tzw. masy sanacyjnej. Egzekucje skierowane do praw, należących do tej masy, zawieszane się z mocy samego prawa. Sędzia komisarz może uchylić dokonane zajęcia praw własności przemysłowej.

Sąd, otwierając postępowanie sanacyjne, z zasady odbiera dłużnikowi zarząd własny jego majątkiem i wyznacza zarządcę

**pewne czynności wymagają
pomocy dłużnika**

Postępowanie sanacyjne

Jeśli współdziałanie dłużnika jest potrzebne, sąd może mu powierzyć dokonywanie określonych czynności, ale w ramach zwykłego zarządu

W takich przypadkach nie może on jednak (dłużnik) zbyć patentu, obciążyć go itd.

WNIOSKI KOŃCOWE

Seminarium Rzeczników
Patentowych • Cedzyna 2020



Szybkość zbycia patentu



Sprzedaż z przedsiębiorstwem



Bez prób wyłączenia patentu z
masy upadłości

KONTAKT Z AUTOREM

ADRES

WPiA UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

TELEFON

81 537-57-44 (sekretariat Instytutu)

ADRES E-MAIL

adrian.nieweglowski@poczta.umcs.lublin.pl





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI (UMCS)