



Polskie klastry i polityka klastrowa

2011

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji



Andrzej Szewc
Karolina Ziolo
Mariusz Grzesiczak



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY



Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Andrzej Szewc
Karolina Ziolo
Mariusz Grzesiczak

Wydanie II, zaktualizowane

Publikacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn.: „Polskie klastry i polityka klastrowa”, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.

Autorzy:

Andrzej Szewc (rozdz. I-III; Glosariusz)

Karolina Ziolo (rozdz. IV)

Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV)

Recenzent:

Paweł Podrecki

Recenzja do wydania I

Wydanie II, zaktualizowane

© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wydawca:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Publikacja bezpłatna

Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na Portalu Innowacji

<http://www.pi.gov.pl>.

Poglądy i opinie wyrażone przez autorów publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ISBN: 978-83-7633-160-7

Nakład: 1000 egzemplarzy

Przygotowanie do druku, druk i oprawa:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorzcyk

www.grzeg.com.pl

Stan prawny na dzień 30 czerwca 2011 roku

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| Słowo wstępne | 5 |
| Objaśnienie skrótów | 7 |
| Przedmowa | 9 |
| Od autorów | 11 |
| 1. Własność przemysłowa i intelektualna w działalności gospodarczej | 13 |
| 1.1. Pojęcie technologii oraz jej przedmioty | 13 |
| 1.2. Ogólna charakterystyka własności przemysłowej | 13 |
| 1.3. Znaczenie własności przemysłowej w działalności gospodarczej | 14 |
| 1.4. Podstawy prawne ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej | 17 |
| 1.4.1. Ustawodawstwo polskie | 17 |
| 1.4.2. Ustawodawstwo unijne | 17 |
| 1.4.3. Umowy międzynarodowe | 18 |
| 1.5. Transfer technologii w ramach międzynarodowej kooperacji gospodarczej | 21 |
| 2. Ogólne wiadomości o umowach i zobowiązaniach umownych | 21 |
| 2.1. Ogólne wiadomości o umowach | 21 |
| 2.1.1. Pojęcie umowy | 21 |
| 2.1.2. Funkcje umów | 22 |
| 2.1.3. Systematyka umów | 24 |
| 2.2. Zawieranie umów | 26 |
| 2.2.1. Zasada swobody umów | 26 |
| 2.2.2. Sposoby zawierania umów | 27 |
| 2.3. Formy umów | 28 |
| 2.4. Ogólna charakterystyka stosunków obligacyjnych | 33 |
| 2.4.1. Pojęcie i źródła zobowiązań | 33 |
| 2.4.2. Rodzaje zobowiązań | 34 |
| 2.5. Zobowiązania kontraktowe | 36 |
| 2.5.1. Pojęcie i cechy zobowiązania kontraktowego | 36 |
| 2.5.2. Ogólne zasady wykonywania zobowiązań umownych | 37 |
| 2.5.3. Szczegółowe zasady wykonywania zobowiązań umownych | 38 |
| 2.5.4. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy | 39 |
| 2.5.5. Ustanie zobowiązania umownego | 41 |
| 2.6. Przedawnienie roszczeń majątkowych | 44 |
| 3. Rola umów w zakresie transferu technologii | 48 |
| 3.1. Pojęcie transferu technologii | 48 |
| 3.2. Formy transferu technologii (sposoby pozyskiwania innowacji) | 48 |
| 3.3. Bariery transferu technologii do MSP | 49 |
| 3.4. Ważniejsze typy umów służących do transferu technologii | 52 |
| 3.4.1. Specyfikacja umów służących do transferu technologii | 52 |
| 3.4.2. Umowy o dokonanie i/lub wdrożenie innowacji | 52 |
| 3.4.3. Umowy licencyjne oraz inne umowy o korzystanie z cudzego projektu wynalazczego. Licencje specjalne | 71 |

| | |
|---|------------|
| 3.4.4. Umowy o przeniesienie prawa | 90 |
| 3.4.5. Umowa o wspólności prawa | 93 |
| 3.4.6. Umowy o obciążenie prawa podmiotowego własności przemysłowej prawem rzeczowym osoby trzeciej | 99 |
| 3.4.7. Franszyza | 105 |
| 3.4.8. Leasing | 107 |
| 3.4.9. Umowa o sprawowanie zarządu cudzą własnością przemysłową (umowa o oddanie praw własności przemysłowej w zarząd) | 109 |
| 3.4.10. Umowa dzierżawy prawa wyłącznego | 110 |
| 3.5. Szczególne rozwiązania podatkowe dotyczące leasingu, najmu oraz dzierżawy w podatku dochodowym od osób prawnych | 112 |
| 3.5.1. Przychód | 113 |
| 3.5.2. Koszty uzyskania przychodu | 114 |
| 3.5.3. Przedmiot opodatkowania | 114 |
| 3.6. Praktyczne wskazówki dotyczące zawierania umów | 114 |
| 4. Wzory umów służących transferowi technologii | 126 |
| 4.1. Część wstępna umowy | 126 |
| 4.2. Część końcowa umowy | 133 |
| 4.3. Umowa o opracowanie innowacji/wykonanie pracy badawczo-rozwojowej/dokonanie projektu wynalazczego | 135 |
| 4.4. Umowa o wdrożenie innowacji wyników pracy badawczo-rozwojowej projektu wynalazczego | 142 |
| 4.5. Umowa licencyjna | 149 |
| 4.6. Umowa o korzystanie z projektu wynalazczego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym | 160 |
| 4.7. Umowa <i>know-how</i> (o udostępnienie niechronionego projektu stanowiącego tajemnicę) | 170 |
| 4.8. Umowa sublicencyjna | 178 |
| 4.9. Umowy o przeniesienie prawa | 186 |
| 4.9.1. Umowa o przeniesienie prawa wyłącznego | 186 |
| 4.9.2. Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania prawa wyłącznego | 192 |
| 4.10. Umowa o wspólności prawa | 197 |
| 4.11. Umowa o użytkowanie prawa wyłącznego | 203 |
| 4.12. Umowa o zastaw prawa wyłącznego | 207 |
| 4.13. Umowa o dzierżawę prawa wyłącznego | 209 |
| 4.14. Umowa franszyzy | 213 |
| 4.15. Leasing | 221 |
| 4.15.1. Leasing bezpośredni | 221 |
| 4.15.2. Leasing pośredni | 227 |
| 4.16. Umowa o zarząd projektem wynalazczym | 231 |
| Glosariusz | 235 |
| Ważniejsza literatura | 246 |

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przedsięwzięcie pn. „*Polskie klastry i polityka klastrowa*”, w ramach którego została przygotowana niniejsza publikacja, ma na celu wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej przez rozwój kompetencji i wiedzy koordynatorów, liderów, animatorów i przedsiębiorców funkcjonujących w ramach klastra oraz przez podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej.

W odpowiedzi na potrzeby osób działających na rzecz klastrów, w publikacjach przygotowanych w ramach przedsięwzięcia przedstawiamy zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenia praktyczne z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju klastrów. Dzięki połączeniu wiedzy specjalistycznej z doświadczeniami przedstawicieli sfery biznesu i nauki stworzyliśmy cykl wydawnictw, które umożliwią poszerzenie wiedzy i staną się motorem do podejmowania działań mających na celu dalszy rozwój klastrów, a tym samym przedsiębiorców – ich członków. Jest to szczególnie istotne obecnie, gdy szybkość i wielość zachodzących zmian wymusza zdobywanie nowych umiejętności w różnych dziedzinach i etapach rozwoju klastrów oraz poznawania doświadczeń partnerów krajowych i zagranicznych. Ustawiczne podnoszenie kompetencji osób działających w i na rzecz klastrów jest jednym z ważniejszych czynników zwiększających konkurencyjność klastrów.

Zdecydowaliśmy się wznowić w 2011 roku publikację pt. „*Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii*”, gdyż stanowi ona kompendium informacji związanych z prawnymi aspektami transferu technologii. Autorzy, obok wyjaśnienia podstawowych kwestii prawnych w tym zakresie, zawarli wiele praktycznych wskazówek dotyczących różnego rodzaju umów – od powszechnie znanych i stosowanych umów licencji, sprzedaży praw do innowacji, po umowy o prace naukowo-badawcze, *know-how*, franczyzy i inne. Tym, co szczególnie wyróżnia tę publikację, to zestaw wzorów umów służących transferowi technologii, zaprezentowanych w formie modułów w różnych wariantach, które pozwalają skonstruować umowę w zależności od potrzeb. Zaletą publikacji jest także fakt, że w jednej publikacji zebrano wiele praktycznych wskazówek nt. prawnego zabezpieczenia transferu innowacji pomiędzy podmiotami.

Publikacja przeznaczona jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorców, ale przedstawione w niej teoretyczne i praktyczne aspekty zawierania umów w zakresie transferu technologii będą przydatne także dla innych podmiotów gospodarczych, których działania wymagają ochrony prawa własności intelektualnej.

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes PARP

PARP, Warszawa 2011 r.

Objaśnienie skrótów

| | |
|----------------|--|
| Apel. B-k | – „Apelacja – Sąd Apelacyjny w Białymstoku” |
| Apel. Lub | – „Apelacja – Sąd Apelacyjny w Lublinie” |
| Apel. W-wa | – „Apelacja – Sąd Apelacyjny w Warszawie” |
| Biul. SN | – „Biuletyn Sądu Najwyższego” |
| B+R | – badania + rozwój (prace badawcze i wdrożeniowe) |
| CzPKiNP | – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych |
| Dz.U. | – „Dziennik Ustaw” |
| Dz. Urz. UOKiK | – Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów |
| EP | – Encyklopedia Prawa |
| GKA | – Główna Komisja Arbitrażowa |
| KC | – kodeks cywilny |
| KP | – kodeks pracy |
| KPC | – kodeks postępowania cywilnego |
| KPP | – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” |
| KRiO | – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy |
| Mon. Podat. | – „Monitor Podatkowy” |
| Mon. Prawn. | – „Monitor Prawniczy” |
| MSP | – małe i średnie przedsiębiorstwa |
| NP | – „Nowe Prawo” |
| OJ.L. | – „Official Journal. Law” (dziennik urzędowy UE, w którym publikowane są akty prawa unijnego) |
| op.cit | – w cytowanym dziele |
| OSA | – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” |
| OSNC | – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” |
| OSNP | – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” |
| OSP | – „Orzecznictwo Sądów Polskich” |
| PARP | – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
| PIP | – „Państwo i Prawo” |
| PNUŚ | – Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego |
| PPH | – „Przegląd Prawa Handlowego” |
| PPWP | – „Problemy Prawa Wynałazczego i Patentowego” |
| Pr. aut. | – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) |
| Pr. atom. | – ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.) |
| PUG | – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” |
| PS | – „Przegląd Sądowy” |
| PWP | – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej |

| | |
|-------------|---|
| PZP | – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych |
| RPEiS | – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” |
| SN | – Sąd Najwyższy |
| Studia Cyw. | – „Studia Cywilistyczne” |
| SWJP | – <i>Słownik Współczesnego Języka Polskiego</i> , t. 1 – 2, pod red. zbiorową, Przegląd Rider’s Digest, Warszawa 1998 |
| sygn. akt | – sygnatura akt sprawy sądowej |
| t. jedn. | – tekst jednolity |
| TM | – „Temat Miesiąca” (czasopismo wydawane przez Śląski WKTiR w Katowicach) |
| TPP | – „Transformacje Prawa Prywatnego” |
| TRIPS | – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej. Załącznik nr 1 do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. |
| UAM | – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| UE | – Unia Europejska |
| UNIDO | – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego |
| UP | – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej |
| UPDOP | – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych |
| USJP | – Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, pod red. S. Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 |
| UZNK | – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji |
| WE PWN | – Wielka Encyklopedia PWN |
| WKTiR | – Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji |
| WOWI | – „Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej” (Politechnika Świętokrzyska) |
| WUP | – „Wiadomości Urzędu Patentowego” |
| WSA | – wojewódzki sąd administracyjny |
| w zw. z | – w związku z |
| ZNUJ PWOWI | – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Seria: „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Przemysłowej” |

Przedmowa

Transfer technologii jest obecnie jedną z najważniejszych postaci zastosowania praw własności przemysłowej. Korzystanie na podstawie umów z dóbr niematerialnych, w szczególności chronionych prawami wyłącznymi, umożliwia zawieranie transakcji handlowych i organizowanie produkcji. Równoległe do rozwoju techniki i powstawania nowych technologii, koniecznością staje się tworzenie nie tylko przepisów prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej, ale również upowszechnianie konstrukcji prawnych, które można praktycznie wykorzystać w obrocie gospodarczym.

Regulacje prawne związane z transferem technologii zasadniczo zmierzają do określenia praw i obowiązków przedsiębiorców chcących legalnie korzystać z cudzych praw wyłącznych oraz mają zapewnić ochronę interesów osób uprawnionych. Rozwiązania prawne zawarte w umowach wymagają kompleksowej i systematycznej prezentacji oraz omówienia, uwzględniając istniejącą już doktrynę prawa oraz precedensowe rozstrzygnięcia sądów. Książka „Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii” niewątpliwie trafia w istotę zagadnień współczesnej gospodarki i odzwierciedla potrzebę dostarczenia niezbędnych informacji na temat prawnych aspektów transferu technologii.

Omawiana pozycja zawiera w pierwszej części ogólne uwagi na temat roli własności przemysłowej i intelektualnej, które wprowadzają czytelnika do problematyki transferu technologii. Są to wiadomości o zobowiązaniach umownych oraz przedstawienie roli umów w zakresie transferu technologii. Dalej następuje przedstawienie wzorów umów związanych z obrotem prawami własności przemysłowej. W ostatniej części zamieszczony jest słowniczek terminologiczny.

Szczegółowo omówione są m.in. takie zagadnienia jak: konstrukcja stosunku obligacyjnego, systematyka umów, odpowiedzialność kontraktowa i przedawnienie roszczeń. Opisywane zagadnienia są prezentowane, ze względu na charakter i cel publikacji, w przejrzystej formie, w oparciu o utrwalone poglądy doktryny prawa cywilnego.

Autorzy książki przyjmują założenie, że kwestie umów jako narzędzia transferu technologii są analizowane na tle obowiązujących przepisów prawnych. To założenie podkreśla praktyczny charakter pracy. Dotyczy to w szczególności przepisów kodeksu cywilnego, ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Za szczególnie cenne przydatne dla praktyki należy uznać włączenie do książki wzorów umów przedstawionych w formie katalogu przykładowych klauzul umownych. Wśród ważniejszych rodzajów umów z zakresu własności przemysłowej pokazane zostały:

- umowy o dokonanie i/lub wdrożenie innowacji,
- umowy licencyjne i inne umowy o korzystanie z cudzego projektu wynalazczego,
- umowy o przeniesienie prawa,
- umowy o wspólności prawa,
- umowy o obciążenie praw podmiotowych własności przemysłowej prawami rzeczowymi ograniczonymi,
- inne umowy, np. o sprawowanie zarządu cudzą własnością przemysłową (umowa o oddanie praw własności przemysłowej w zarząd), franszyza, leasing, dzierżawa itp.

Podsumowując należy stwierdzić, że książka „Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii” będzie niewątpliwie cenną pozycją. Praca – zgodnie z założeniem jest adresowana do kręgu czytelników, którymi są przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw. Kompleksowe omówienie problematyki umów i transferu technologii może być również przydatne i wartościowe dla wszystkich osób uczestniczących w działalności gospodarczej, które praktycznie wykorzystują prawa własności przemysłowej.

Dr Paweł Podrecki
Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ

Kraków, dnia 18 grudnia 2005 r.

Od autorów

Szanowni Czytelnicy!

Umowy spełniają wiele funkcji i odpowiednio wykorzystywane mogą przynosić znaczne korzyści. Warunkiem niezbędnym jest jednak dobra znajomość tego narzędzia oraz umiejętne posługiwanie się nim. Niniejsze opracowanie wykonane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z inspiracji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma przybliżyć związane z tym zagadnienia. Jego celem jest omówienie prawnych aspektów transferu technologii, a ściślej – przedstawienie roli i znaczenia umów jako prawnego narzędzia tego transferu.

Temat ten, jak zresztą każdy inny, można ująć w różny sposób. W tym krótkim wstępie pragniemy wyjaśnić Państwu czym kierowaliśmy się przy wyborze ujęcia, któremu wyraz daliśmy w tej pracy, jakie cele nam przyświecały i jakie założenia przyjęliśmy.

Podstawowym naszym celem i założeniem było dążenie do tego, aby praca ta – adresowana głównie do małych i średnich przedsiębiorców – była przede wszystkim opracowaniem przydatnym dla praktyki. Z tego względu staraliśmy się do minimum ograniczyć wywody dotyczące kwestii teoretycznych – poruszaliśmy je tylko w tych wypadkach, w których – naszym zdaniem – było to naprawdę konieczne.

Drugim przyjętym przez nas celem było wypromowanie takich kontraktowych narzędzi transferu technologii, które w obrocie własnością przemysłową nie są – jak dotąd – należycie wykorzystane. Dlatego – oprócz tak podstawowych umów – jak licencje czy sprzedaż praw do innowacji – znalazły się tutaj również takie umowy, jak franszyza, umowa o użytkowanie praw wyłącznych, umowa zastawu oraz dzierżawa praw wyłącznych. Uwzględniliśmy także umowy „okołotransferowe”, tj. takie kontrakty, które same przez się nie są transferem technologii, ale pośrednio mogą odgrywać w nim ważną rolę. Chodzi tu o leasing oraz umowę o zarządzanie cudzą własnością przemysłową.

Z podobnych względów w pracy znalazły się dość obszerne omówienia tych zagadnień prawnych, które w literaturze przedmiotu – przynajmniej tej powszechnie dostępnej – nie zostały jak na razie dostatecznie omówione. Tak ma się rzecz np. z umowami o prace naukowo-badawcze.

Przedmiotem naszej troski była też komunikatywność dyskursu. Zgodnie z zaleceniami redakcji staraliśmy się używać jak najbardziej prostego języka, unikać zwrotów i wyrażeń specjalistycznych i obcojęzycznych, a także tak popularnych i skądinąd użytecznych w tekstach prawniczych paremii łacińskich. Jednakże o prawie nie da się mówić językiem całkowicie potocznym. Stąd w tekście, a zwłaszcza w cytowanych w nim przepisach, orzeczeniach, poglądach i opiniach naukowych, znalazło się nieco języka fachowego. Większość tych wyrażeń objaśniliśmy w tekście. Te, których nie udało się w taki sposób wyjaśnić zamieściliśmy w słowniku (glosariuszu) znajdującym się w końcowej części książki.

Ograniczone ramy pracy nie pozwalały na szczegółowe omawianie wszystkich zagadnień. Uznaliśmy zatem, że Czytelników zainteresowanych detalami należy odesłać do literatury przedmiotu. Tym tłumaczyć trzeba liczne wskazówki bibliograficzne zamieszczone w przypisach. Podobną funkcję pełnią odesłania do przepisów, zwłaszcza KC. Pełny pożytek z lektury tej pracy można osiągnąć tylko w razie czytania jej łącznie z podanymi w tekście ustawami.

W opracowaniu poświęconym roli umów w obrocie innowacjami nie może rzecz jasna zabraknąć wzorów umów. Analiza literatury, w tym publikacji internetowych, prowadzi do stwierdzenia, że ich autorzy zmierzają do tworzenia gotowych szablonów. Uznaliśmy, że taka formuła niezbyt dobrze służy potrzebom użytkowników tych wzorów. Nieczęsto bowiem gotowy wzór dokładnie spełnia oczekiwania użytkownika. Na ogół wymaga odpowiedniego przystosowania. Niestety ingerencja użytkownika w tekst wzoru rzadko daje dobre rezultaty. Z reguły narusza logiczną strukturę tego wzoru i prowadzi do niespójności jego postanowień. Chcieliśmy tego uniknąć. Kierując się znanym powiedzeniem o rybie i wędce postanowiliśmy dać Czytelnikom wędkę. Dlatego zamiast sztywnych wzorów zastosowaliśmy rozwiązanie bardziej elastyczne. Sformułowaliśmy mianowicie wariantowe moduły klauzul poszczególnych umów, z których – niczym z klocków Lego – można konstruować umowy wedle własnych potrzeb. Mamy nadzieję, że da to lepsze efekty, aniżeli wypełnianie gotowych formularzy. Jest tu wszakże jeden warunek, istotny zwłaszcza w początkowym okresie posługiwania się tymi wzorami: trzeba to robić rozważnie i w razie wątpliwości konsultować się z fachowcami: prawnikami specjalizującymi się w sprawach ochrony własności przemysłowej lub rzecznikami patentowymi. W drugim wydaniu dokonaliśmy następujących zmian.

W wywodach dotyczących charakterystyki umowy licencyjnej (pkt 3.4.3) omówione zostały dwa zagadnienia pominięte w pierwszym wydaniu, a ważne dla praktyki obrotu licencyjnego. Chodzi o wpływ przejścia patentu obciążonego licencją na umowę licencyjną oraz o wpływ unieważnienia patentu na stosunek licencyjny.

W pierwszym przypadku dokonano interpretacji art. 78 ustawy PWP, stanowiącego że w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Rozważono kwestie: pojęcia i form przejścia patentu, pojęcia umowy licencyjnej w kontekście tego przepisu, obowiązywania umowy licencyjnej w nowym stosunku licencyjnym, zakresu swobody kontraktowej stron w regulowaniu tych zagadnień, odpowiedniego stosowania tej zasady do umów quasi-licencyjnych i umów know-how, jak również do przejścia patentu obciążonego licencją inną, niż licencja umowna (zwłaszcza licencją przymusową).

W drugim przypadku przedmiotem rozważań jest głównie kwestia skutków prawnych unieważnienia patentu na wzajemne prawa i obowiązki stron licencji (licencjodawcy oraz licencjobjorcy), w szczególności problemy; roszczenia licencjobjorcy o zwrot uiszczonych opłat licencyjnych i zakres odpowiedzialności licencjodawcy z tego tytułu.

W rozdziale traktującym o licencjach poszerzone zostały ponadto informacje na temat dwóch typów licencji: licencji otwartej oraz licencji dorozumianej. W odniesieniu do licencji otwartej dokładniej przeanalizowano kwestię opłat z tego tytułu, a w stosunku do licencji dorozumianej – charakter tego stosunku oraz jego treść. Do tekstu tego rozdziału włączone zostały również uwagi na temat tych postanowień Porozumienia o Handlowych Aspektach Własności Intelektualnej (TRIPS), które wyznaczają standardy prawne dotyczące umów licencyjnych oraz tzw. „innego użycia bez upoważnienia posiadacza praw”, czyli (w Polsce) – licencji przymusowej.

W rozdziale o umowach o wspólności praw rozbudowano punkt traktujący o rozliczeniach pomiędzy współuprawnionymi wynikających z art. 72 ust. 2 PWP.

Wywody uzupełniono też o międzynarodowy aspekt transferu technologii. W tej materii przedstawiono prawne i organizacyjne formy obrotu innowacjami w skali ponadnarodowej.

Z bibliografii usunięto publikacje luźniej związane z tematem książki oraz wykaz aktów prawnych i orzeczeń. Są one jednak nadal powoływane w tekście. Uwzględniono natomiast pozycje literatury pominięte w pierwszym wydaniu oraz te, które ukazały się już po publikacji pierwszego wydania książki. W glosariuszu uwzględniono kilka nowych pojęć występujących w dodanych partiach książki.

Serdecznie dziękujemy Recenzentowi pracy – Panu dr. Pawłowi Podreckiemu – za cenne uwagi merytoryczne, a Paniom: mgr Halinie Przybysz i mgr Urszuli Więckowskiej – za pomoc techniczną przy redakcji opracowania.

1. Własność przemysłowa i intelektualna w działalności gospodarczej

1.1. Pojęcie technologii oraz jej przedmioty

W potocznym języku polskim słowo „technologia”, w uproszczeniu rzecz ujmując, oznacza techniczny sposób postępowania, zwłaszcza sposób wytwarzania wyrobów (technologia produkcyjna). W języku nauki o zarządzaniu ma ono jednak znaczenie szersze – oznacza (z ang. *technology*) **innowacje**, w tym także innowacje dotyczące konstrukcji i wyrobów niekonstrukcyjnych (np. płynów, smarów, maści, mieszanin), przedmiotów niematerialnych (np. nowe programy komputerowe), usprawnień w zakresie organizacji, metod prowadzenia określonej działalności (np. handlowej, usługowej, naukowej) itd. (w tej sprawie zob. rozdział 3.1.).

Przedmiotem tak rozumianych innowacji są przede wszystkim:

- **projekty wynalazcze**; mianem tym określa się: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz projekty racjonalizatorskie;¹
- **oznaczenia**, do których należą: znaki towarowe i usługowe, nazwy geograficzne i oznaczenia pochodzenia (art. 123 ust. 1 i 2 oraz art. 174 i 175 PWP);
- **utwory** (dzieła literackie, naukowe i artystyczne – art. 1 pr. aut.).

Definicje tych pojęć oraz charakterystykę ich wartości technicznej i gospodarczej szeroko omówiono w literaturze prawa wynalazczego (patentowego) i prawa autorskiego, nie ma zatem potrzeby omawiania tych kwestii w tym miejscu. Bogaty wybór literatury tego przedmiotu zawiera bibliografia zamieszczona w pracy A. Szewca i G. Jyż: *Prawo własności przemysłowej*, s. XXI – LXII. Wymienione wyżej innowacje stanowią przedmiot własności przemysłowej, a szerzej – własności intelektualnej.²

1.2. Ogólna charakterystyka własności przemysłowej

Własność przemysłowa charakteryzuje się tym, że:

- tworzą ją prawa majątkowe o charakterze bezwzględnym, np. patent. Jednakże w regulacjach prawnych tej własności znajdujemy także unormowania odnoszące się do praw osobistych (np. do prawa do autorstwa utworu lub projektu wynalazczego), a także do praw względnie skutecznych (np. do prawa do wynagrodzenia za utwór lub projekt wynalazczy);
- istotą praw tej własności jest zapewnienie podmiotowi uprawnionemu wyłączności korzystania z dobra niematerialnego stanowiącego przedmiot danego prawa (wynalazku, utworu, znaku towarowego itp.). Osoby nieuprawnione mogą korzystać z chronionych dóbr tylko na podstawie licencji

¹ Art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), zwanej dalej w skrócie PWP. Odnośnie do definicji poszczególnych projektów wynalazczych zob. odpowiednio: art. 24 i 931-3 pkt 1, 94, 102 i 196 PWP.

² W dalszym tekście mowa jest tylko o własności przemysłowej, jako wyrażeniu skrótowym, odnoszącym się także do dóbr własności intelektualnej.

- lub prawa tzw. użytkacza albo upoważnienia ustawowego (np. w ramach dozwolonego użytku prywatnego lub przywileju komunikacyjnego);
- prawa powyższe – w przypadku prawa autorskiego – powstają samoczynnie, z chwilą stworzenia utworu będącego ich przedmiotem, tzn. że dla ich nabycia nie są wymagane żadne formalności (zgłoszenie w odpowiednim urzędzie, rejestracja, zastrzeżenie praw, itp.);
- w przypadku praw wyłącznych (zob. pkt 3.4.4.) ich źródłem jest decyzja organu państwowego (w Polsce: Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej). Aby je nabyć należy dokonać zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego itd. w tym Urzędzie w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania;
- w związku z rządowym systemem ochrony projektów wynalazczych w grupie praw własności przemysłowej mieszczą się nadto takie prawa podmiotowe, których funkcją jest umożliwienie uzyskania prawa wyłącznego, np. prawo do uzyskania patentu [zob. bliżej A. Szewc, G. Jyż: *Prawo własności przemysłowej*, s. 161 – 171];
- prawa własności przemysłowej są ograniczone pod względem czasu (wcześniej lub później wygasają) oraz terytorium (w zasadzie obowiązują tylko na terytorium poszczególnych państw);
- bezprawne korzystanie z cudzej własności przemysłowej pociąga za sobą odpowiedzialność prawną naruszcyciela – cywilną, a niekiedy także karną. W pewnych przypadkach możliwe jest również zastosowanie środków administracyjnych, w tym środków celnoprawnych [szerzej o tym patrz A. Szewc: *Naruszenie własności przemysłowej*, s. 180-263 i cytowana tam literatura];
- prawa do utworów mają zastosowanie głównie w działalności literackiej, naukowej i artystycznej, podczas gdy prawa do projektów wynalazczych oraz oznaczeń – w działalności gospodarczej.

1.3. Znaczenie własności przemysłowej w działalności gospodarczej

Można wyróżnić cztery obszary, w których szczególnie wyraźnie ujawnia się rola własności przemysłowej w działalności gospodarczej:

- 1) posiadanie i ochrona własnych innowacji,
- 2) zarządzanie dobrami własności przemysłowej,
- 3) korzystanie z cudzych innowacji,
- 4) unikanie naruszeń cudzej własności przemysłowej i intelektualnej.

Ad 1. Innowacje mogą powstawać w każdym, nawet najmniejszym przedsiębiorstwie. Ich ochrona prawna lub faktyczna (o czym dalej) przyczynia się – ogólnie rzecz ujmując – do zwiększenia stopnia konkurencyjności przedsiębiorstwa, a w konsekwencji – do poprawy jego kondycji gospodarczej i umocnienia pozycji rynkowej. Dzieje się tak m.in. dlatego, że posiadanie monopolu na korzystanie z określonego dobra niematerialnego (wynalazku, wzoru przemysłowego, znaku towarowego itd.), utrudnia sytuację konkurentów, nie pozwalając im na produkowanie chronionych przedmiotów i wprowadzanie ich do obrotu, stosowanie opatentowanych technologii i oznaczanie wyrobów i usług chronionymi znakami. W przypadku znaków towarowych i oznaczeń geograficznych istotne znaczenie ma również kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej dobrego imienia (sławy). Wynika to z jakościowej i gwarancyjnej funkcji znaków i oznaczeń geograficznych [zob. bliżej J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, ZNUJ PWOWI z. 8. Warszawa – Kraków 1976].

Posiadanie chronionej własności przemysłowej stanowi też dobrą przesłankę dla tworzenia różnego rodzaju powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zwłaszcza poprzez zawieranie umów licencyjnych, udzielanie zezwoleń i koncesji, nawiązywanie stosunków franszyzy itp.

Wreszcie nie bez znaczenia jest i to, że własność przemysłowa – jako rodzaj wartości niematerialnych i prawnych – podnosi rynkową wartość przedsiębiorstwa (tzw. wartość dodana przedsiębiorstwa). O wartości i znaczeniu tej własności oraz potrzebie jej ochrony świadczy m.in. fakt, że rynkowa wartość naj-

bardziej znanych polskich znaków towarowych została przez firmę Ernst & Young wyceniona na ponad 26 mld zł. [Zob. *Polskie Marki: Ranking najcenniejszych i najmocniejszych*, „Rzeczpospolita” z 10 czerwca 2005 r. (wkładka „Ekonomia – Rynek”).]

Ochrona własności przemysłowej może przybierać różne formy, a wybór konkretnego systemu ochrony zależy od wielu czynników, np. takich, jak strategia gospodarcza oraz polityka patentowa firmy, rodzaj dobra, które ma być chronione, przewidywany okres żywotności produktu oraz popytu nań itp.

Przed wszystkim odróżnić należy ochronę **formalną i faktyczną**. Pierwsza polega na zgłoszeniu konkretnego projektu wynalazczego albo oznaczenia w UP i uzyskaniu nań odpowiedniego tytułu ochronnego. W Polsce udzielane są zasadniczo trzy rodzaje tytułów ochronnych, a mianowicie:

- patenty na wynalazki,
- prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe oraz
- prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Każdy z tych tytułów, z wyjątkiem prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, daje ograniczony w czasie i przestrzeni monopol prawny na korzystanie z chronionego nim dobra. Ograniczenie przestrzenne polega na tym, że tytuł ochronny jest skuteczny (obowiązuje) na określonym terytorium. Może nim być nie tylko terytorium Polski, ale także obszar większej liczby krajów (tzw. patent europejski),³ a w przypadku tzw. wspólnotowych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych – obszar wszystkich krajów członkowskich UE.⁴

Natomiast ograniczenie czasowe wyraża się w tym, że tytuły ochronne tracą moc po upływie prawem określonego terminu. Przykładowo: patent traci moc po upływie 20 lat od dnia zgłoszenia wynalazku w UP, prawo ochronne na wzór użytkowy – po upływie 10 lat od tej daty, prawo ochronne na znak towarowy – również po upływie 10 lat od zgłoszenia znaku do rejestracji (chyba, że zostanie przedłużone na kolejny okres). Ochrona wzoru przemysłowego może trwać maksymalnie przez 25 lat (podzielonych na pięć okresów 5-letnich).⁵

Jak wspomniano, pewną odmiennością charakteryzuje się system ochrony oznaczeń geograficznych. Przed wszystkim dlatego, że nie zapewnia on indywidualnego monopolu prawnego, ale monopol grupowy; prawo stosowania oznaczenia mają wszyscy przedsiębiorcy spełniający warunki określone przy jego rejestracji (zob. art. 176 ust. 1 pkt 5 PWP). Ponadto trwanie tego prawa nie jest ograniczone w czasie (ochrona oznaczeń jest bezterminowa, jakkolwiek może także ustać na skutek wygaśnięcia lub unieważnienia prawa z rejestracji).

Ochrona faktyczna polega na objęciu danego dobra stanem tajemnicy (tzw. *know-how*). Wybór tej formy ochrony jest wskazany zwłaszcza wtedy, gdy przewidywany okres korzystania z dobra jest krótki, wobec czego nie ma większych szans na skomercjalizowanie go poprzez udzielenie licencji, a ochrona faktyczna daje wystarczającą gwarancję nieujawnienia istoty rozwiązania konkurentom.

W obrębie ochrony formalnej wyróżnić można system ochrony patentowej, udzielanej po przeprowadzeniu pełnego badania zgłoszenia (zbliżony do niego jest system ochrony wzorów użytkowych) oraz system rejestrowy, polegający na udzieleniu ochrony po mniej lub bardziej szczegółowym formalnym badaniu zgłoszenia (w tym zwłaszcza prawidłowości dokumentacji zgłoszeniowej).

³ Patrz Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r.

⁴ Koncepcję wspólnotowego znaku towarowego wcielono w życie dwoma aktami prawnymi: rozporządzeniem Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującym rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a koncepcję wspólnotowego wzoru przemysłowego – rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Teksty tych rozporządzeń w języku polskim są dostępne w Systemie Informacji Prawnej LEX, w module „Prawo europejskie”, pod hasłem „Własność przemysłowa”.

⁵ Tytuły te mogą jednak utracić moc obowiązującą wcześniej – na skutek wygaśnięcia lub unieważnienia (np. jeżeli właściciel patentu nie wnosi opłat za ochronę wynalazku albo jeżeli ochrony udzielono mimo braku ustawowych przesłanek do jej uzyskania).

Zaznaczyć przy tym trzeba, że właściciel dobra intelektualnego ma daleko idącą swobodę w decydowaniu o formie i zakresie ochrony tego dobra. Przede wszystkim decyduje on o tym, czy dobro to będzie w ogóle chronione, a jeżeli tak – to czy będzie to ochrona faktyczna, czy formalna. Przy niektórych dobrach może też wybierać reżim ochronny, np. rozwiązania konstrukcyjne (dotyczące budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci) mogą być chronione jako wynalazki albo wzory użytkowe, a kształt takiego przedmiotu – jako wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy albo znak towarowy.

Wreszcie niektóre dobra mogą być chronione w sposób kumulatywny, tzn. zarówno na podstawie prawa własności przemysłowej jak i prawa autorskiego – np. wzory przemysłowe (w prawie autorskim nazywane „działami sztuki użytkowej” lub „działami sztuki stosowanej”) czy programy komputerowe (na gruncie prawa autorskiego mogą one być utworami, a w dziedzinie wynalazczości – projektami racjonalizatorskimi w rozumieniu PWP).

Ad 2. Oprócz posiadania własności przemysłowej oraz ochrony jej przedmiotów ważne jest też odpowiednie (efektywne) zarządzanie jej zasobami. Obejmuje ono – poza omówioną wyżej ochroną tych dóbr – także działania zmierzające do ich komercjalizacji, zwłaszcza poprzez udzielanie licencji, koncesji i zezwoleń na ich wykorzystanie przez osoby trzecie, udostępnianie *know-how* oraz sprzedaż posiadanych praw lub udziałów w tych prawach. Dla małych, a nawet średnich przedsiębiorstw jest to na ogół zadanie trudne, ze względu na szczupłość tych zasobów, potrzebę posiadania wyspecjalizowanych służb, duże koszty promocji, konkurencję ze strony dużych podmiotów gospodarczych i wiele innych czynników.

Nie znaczy to bynajmniej, że trudności tych nie można pokonać. Posiadanie własnych służb wynalazczych można zastąpić zleceniami dla kancelarii rzecznikowskich, koszty promocji można obniżyć korzystając z istniejących form promocji, takich jak np. Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzony przez PARP, czy też w ramach parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, a także w ramach różnego rodzaju targów, salonów, wystaw itp. Istnieją zresztą firmy wspomagające MPS w promowaniu ich rozwiązań, również na rynkach zagranicznych. Ciągłe też w pełni nie wykorzystuje się możliwości, jakie w tym zakresie mają organizacje zajmujące się popieraniem własności przemysłowej i intelektualnej, w tym organy samorządu gospodarczego.

Warunkiem efektywnego zarządzania własnością przemysłową jest uregulowanie związanych z tym spraw w aktach wewnętrzzakładowych (dość powszechnie nazywanych regulaminami lub instrukcjami wynalazczości) lub w układach zbiorowych. Także w tym zakresie można korzystać z omówień, a nawet wzorów tego rodzaju aktów [zob. np. A. Szewc, *Racjonalizacja w zakładzie pracy, Poradnik dla racjonalizatorów i przedsiębiorców*, Warszawa 2007, s. 51 i nast.; tenże: *Zakładowe regulaminy wynalazczości, cz. 1-2*, „Nowator” 1995, nr 5 – 6; G. Jyż, *Zakładowe regulaminy wynalazczości, cz. 3-5*, „Nowator” 1996, nr 5 – 7; ta sama: *Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze*, Katowice 2003, s. 50-57].

Ad 3. Własne innowacje nigdy nie wystarczą dla prowadzenia działalności gospodarczej na wysokim, konkurencyjnym wobec innych podmiotów gospodarczych poziomie. W tym celu niezbędne jest korzystanie z cudzych innowacji. O sposobach ich pozyskiwania w drodze umów lub w formie bezumownej będzie mowa w rozdziale 3.2.

Ad 4. W działalności gospodarczej należy bardzo uważać na to, aby nie naruszyć cudzej własności przemysłowej. Prawne konsekwencje naruszenia mogą bowiem być bardzo poważne. PWP oraz prawo autorskie przynajmniej poszkodowanemu daleko idące roszczenia. Może on domagać się naprawienia wyrządzonej mu szkody, dochodzić wydania korzyści uzyskanych przez naruszającego, żądać ogłoszenia stosownych oświadczeń w środkach masowego przekazu, zniszczenia produktów wytworzonych według jego wynalazku lub wzoru albo bezprawnie opatrzonych jego znakiem towarowym itp. W razie sporu sądowego jego sytuacja procesowa jest znacznie korzystniejsza od sytuacji pozwanego. Sąd może również z urzędu podjąć pewne działania niekorzystne dla naruszającego, np. orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów wytworzonych z naruszeniem patentu. Istotne jest przy tym to, że sama odpowiedzialność

nie jest zależna od winy przedsiębiorcy naruszającego cudzą własność przemysłową lub jej braku; jej istnienie i rodzaj (wina umyślna albo nieumyślna – zob. pkt 2.5.4.) mają znaczenie jedynie dla zakresu odpowiedzialności; przy umyślnym naruszeniu cudzej własności *przemysłowej* zakres ten jest rzecz jasna większy [szerzej o tym patrz A. Szewc: *Naruszenie własności przemysłowej*, s. 180-218]. W pewnych przypadkach naruszcycielowi grozi nawet odpowiedzialność karna [tamże, s. 231-263].

Przystępując zatem do wytwarzania określonego produktu, wprowadzania go do obrotu lub świadczenia usług określoną metodą należy uprzednio upewnić się, czy działalność ta nie naruszy cudzych praw wyłącznych. Służą temu tzw. badania patentowe, zwłaszcza badania tzw. czystości patentowej wyrobów i usług.⁶ Innym sposobem jest nabycie tych praw lub licencji od uprawnionego (w tej sprawie zob. rozdziały 3.2. i 3.3.).

W ramach respektowania (nienaruszania) cudzej własności intelektualnej mieści się również unikanie czynów nieuczciwej konkurencji, polegających – ogólnie rzecz ujmując – na sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami działaniach, które zagrażają lub naruszają interesy innych przedsiębiorców lub klientów, jak np. wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów lub usług, naruszenie tajemnicy cudzego przedsiębiorstwa, bezprawne naśladownictwo cudzych produktów, pomawianie innego przedsiębiorcy czy nieuczciwe zachwalanie własnego przedsiębiorstwa, nieuczciwa reklama itp. – patrz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz komentarz do niej pod. red. J. Szwejki.

1.4. Podstawy prawne ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej

1.4.1. Ustawodawstwo polskie

Prawnymi podstawami ochrony własności przemysłowej oraz własności intelektualnej w Polsce i w innych krajach UE są:

- przepisy krajowe,
- przepisy (dyrektywy i rozporządzenia) unijne,
- umowy międzynarodowe.

W prawie polskim ochronę tej własności zapewniają głównie następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. – Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
- ustawa z dnia 30 czerwca 2002 r. Prawo własności przemysłowej (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),
- niektóre inne ustawy, jak np. KC czy ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (tzw. ustawa antymonopolowa),
- akty wykonawcze do wymienionych ustaw.

1.4.2. Ustawodawstwo unijne

Spośród kilkunastu unijnych dyrektyw i rozporządzeń odnoszących się do własności intelektualnej wymienić należy zwłaszcza:

- dyrektywę z dnia 16 grudnia 1986 r. w sprawie ochrony prawnej topografii produktów półprzewodnikowych [topografii układów scalonych], OJ.L.87.24.36;

⁶ Z uwagi na dużą skalę trudności takich badań należy ich przeprowadzenie powierzać rzecznikom patentowym. W tej sprawie patrz A. Domańska-Baer, W. Bałczewski: *Badania patentowe jako szczególny rodzaj poszukiwań literaturowych w pracach naukowo-badawczych*, Kielce 1995 i powołana tam dalsza literatura.

- dyrektywę z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (OJ.L. 91.122.42);
- rozporządzenie z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych (OJ.L.92.208.1);
- rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE. L. 94. 11. 1). Polskie tłumaczenie dostępne w Systemie Informacji Prawnej LEX, w module „Prawo europejskie”, pod hasłem „Własność przemysłowa”;
- rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie środków uniemożliwiających dopuszczanie do wolnego obrotu, eksportu, reeksportu lub stosowania procedury zabezpieczającej względem towarów podrobionych lub mających charakter piracki (OJ.L94.341.8);
- dyrektywę z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (OJ.L.96.77.20);
- dyrektywę z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych;
- rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnotowych wzorów przemysłowych (Dz. U. UE. L. 02. 3.1).

1.4.3. Umowy międzynarodowe

Do ważniejszych umów międzynarodowych, mających znaczenie dla ochrony własności przemysłowej i transferu technologii w stosunkach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska oraz inne kraje UE należą:

- Konwencja paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej w brzmieniu nadanym przez Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51);
- Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49);
- Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303);
- Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737);
- Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności przemysłowej. Załącznik nr 1 do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483 ze zm.).

Konwencja paryska (zawarta w 1883 r., a następnie kilkakrotnie rewidowana) normuje stosunki w zakresie własności przemysłowej, do której zalicza: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia, nazwy pochodzenia, zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Konwencja paryska nie wymienia topografii układów scalonych, które uzyskały w ostatnich latach ochronę prawną i które powszechnie już uważa się za kolejny przedmiot tej własności. Włączenie topografii do katalogu zawartego w art. 1 ust. 2 konwencji jest jednak tylko kwestią czasu.

Polska jest stroną konwencji paryskiej od 1919 r.; wiąże ją, podobnie jak większość państw należących do Konwencji paryskiej, tzw. tekst sztokholmski (z 1967 r.).

Państwa – strony konwencji paryskiej (w liczbie 172 – dane na dzień 1 listopada 2007 r.) tworzą Związek Ochrony Własności Przemysłowej, określane też mianem „Związku Paryskiego”, wskutek czego nazywane bywają często „państwami związkowymi”.

Do głównych zasad i instytucji konwencji paryskiej należą: a) zasada asymilacji (zasada równego traktowania obcokrajowców), b) zasada minimum konwencyjnego, c) pierwszeństwo konwencyjne, d) pierwszeństwo z wystawy; e) zasada niezależności patentów; f) ochrona praw osobistych twórcy; g) zakaz odmowy udzielania i unieważniania patentów z powodu ograniczeń w obrocie wyrobami; h) przywilej komunikacyjny; i) pośrednia ochrona przed importem produktów.

Konwencja paryska nakłada na państwa członkowskie Związku Paryskiego obowiązek utworzenia urzędu do spraw własności przemysłowej (urzędu patentowego), którego zadaniem jest podawanie do wiadomości powszechnej patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, między innymi przez wydawanie oficjalnego pisma periodycznego, w którym będą regularnie publikowane nazwiska uprawnionych z udzielonych patentów wraz z krótkim opisem opatentowanych wynalazków oraz reprodukcje zarejestrowanych znaków.

Szersze omówienie tych zasad i instytucji można znaleźć w *Konwencja o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. A. Adamczak i A. Szewca, Warszawa 2008, s. 57 i nast.

Konwencja WIPO (zawarta w Sztokholmie w 1967 r.) do zadań Światowej Organizacji Własności Intelektualnej zalicza między innymi gromadzenie i rozpowszechnianie wszelkich informacji dotyczących ochrony własności intelektualnej, prowadzenie i zachęcanie do prowadzenia badań w tej dziedzinie, ogłaszania ich wyników i zapewnienie usług ułatwiających ochronę własności intelektualnej w skali międzynarodowej, prowadzenie rejestracji w tej dziedzinie oraz publikowanie informacji dotyczących tych rejestracji.

Układ PCT zawarto w Waszyngtonie w roku 1960 między innymi w celu ułatwienia i przyspieszenia powszechnego dostępu do informacji technicznej zawartej w dokumentach opisujących nowe wynalazki oraz popierania i przyspieszania postępu gospodarczego przez zapewnienie łatwo dostępnej informacji o rozwiązaniach technicznych i ułatwienie dostępności do stale rozwijającej się nowoczesnej techniki. Biuro Międzynarodowego Związku Współpracy Patentowej może też świadczyć usługi informacyjne polegające na dostarczaniu informacji technicznych lub innych stosownych informacji w oparciu o dostępne opublikowane dokumenty, a zwłaszcza patenty i opublikowane zgłoszenia patentowe. Usługi te są świadczone w sposób wydatnie ułatwiający nabycie wiedzy technicznej i technologii, łącznie z dostępnym *know-how*, zwłaszcza tym państwom członkowskim, które są krajami rozwijającymi się. Usługi informacyjne świadczone są po cenie kosztów, a w niektórych wypadkach nawet po cenach niższych.

Konwencja o patencie europejskim, zawarta 5 października 1973 r. w Monachium (stąd popularne jej określenie – **konwencja monachijska**) ustanawia wspólny dla umawiających się państw **system prawa o udzielaniu patentów**. Istotą tego systemu jest tzw. patent europejski. Mianem tym określa się patenty udzielane w trybie i na zasadach konwencji monachijskiej przez Europejski Urząd Patentowy. Mogą one być, wedle wyboru uprawnionego do uzyskania takiego patentu, udzielone na jeden lub więcej (w tym także na wszystkie) krajów konwencyjnych. Patent europejski ma w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to państwo, chyba że niniejsza konwencja stanowi inaczej. Oznacza to, że nie jest to jednolity tytuł ochronny, podlegający tym samym zasadom i procedurom we wszystkich krajach, na które został udzielony (takim tytułem ma być patent unijny, nad którego ustanowieniem trwają dopiero prace legislacyjne), lecz „wiązka” patentów równoważnych patentom krajowym. Skutkiem tego jest możliwe unieważnienie, zbycie lub obciążenie patentu europejskiego w jednym z krajów członkowskich, bez wpływu na patent europejski na te sam wynalazek w innym kraju członkowskim. Inaczej mówiąc, system monachijski nie tyle dotyczy prawa materialnych aspektów patentów udzielanych w jego ramach, ile procedury udzielania patentów. Zamiast odrębnego ubiegania się o patenty w każdym z krajów członkowskich można „za jednym zamachem”, czyli szybciej i taniej, w drodze tzw. europejskiego zgłoszenia patentowego, uzyskać jeden lub więcej patentów w wybranych przez uprawnionego krajach członkowskich. Skutki europejskiego zgłoszenia patentowego oraz patentu europejskiego w Polsce określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 65, poz. 598 ze zm.).

Szerzej instytucję patentu europejskiego omawia K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski. Przedmiotowy zakres ochrony*, Warszawa 1998.

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS) ustanawia międzynarodowe normy prawne określające:

- 1) standardy dotyczące dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej, w tym kontroli praktyk antykonkurencyjnych w licencjach umownych;
- 2) zasady dochodzenia i egzekucji praw własności intelektualnej;
- 3) procedury nabywania i utrzymywania w mocy praw własności intelektualnej oraz procedury sporne w zakresie tych praw;
- 4) sposoby zapobiegania sporom i rozstrzygania sporów.

Z punktu widzenia tematu tego opracowania znaczenie mają zwłaszcza TE postanowienia TRIPS, które dotyczą licencji przymusowych (zob. pkt 3.4.3 *in fine*).

Spraw tych dotyczą także konwencje bilateralne.

1.5. Transfer technologii w ramach międzynarodowej kooperacji gospodarczej

Współczesną formą transferu innowacji, która przyczyniła się między innymi do społeczno-gospodarczego rozwoju krajów nazywanych „tygrysami Dalekiego Wschodu” (Hongkong, Korea Płd., Singapur, Tajwan) dzięki przepływowi innowacji do tych państw z państw rozwiniętych technologicznie, w ramach **międzynarodowej kooperacji gospodarczej**. Wymienić należy zwłaszcza:

- 1) **podwykonawstwo** – polega na wytwarzaniu dla zagranicznego producenta składników lub podzespołów do wyrobów finalnych, dystrybuowanych przez zagranicznego producenta na rynkach krajów wysoko uprzemysłowionych. Wysokie wymagania, jakim muszą sprostać te wyroby, wymuszają ostry reżim technologiczny także u miejscowego podwykonawcy, dzięki czemu wdraża on u siebie nowoczesne technologie produkcyjne. Bardziej zaawansowanym stopniem tej formy transferu technologii jest zamawianie u miejscowych firm całych wyrobów, a nie tylko ich elementów;
- 2) **wspólne przedsięwzięcia** – polegają na podejmowaniu przez firmy miejscowe i zagraniczne wspólnych przedsięwzięć biznesowych, w szczególności tworzeniu spółek z kapitałem zagranicznym lub mieszanym i uruchamianiu w nich produkcji wyrobów opartych na nowoczesnych technologiach;
- 3) formą łączącą podwykonawstwo (1) oraz wspólne przedsięwzięcia (2) są **umowy o produkcję oryginalnego wyposażenia (OEM)**. Podobnie, jak we wspólnym przedsięwzięciu *wymagany jest ścisły związek z zagranicznym partnerem. Na podstawie umowy OEM miejscowa firma wytwarza produkt według dokładnej specyfikacji firmy zagranicznej, która następnie sprzedaje ten produkt własnymi kanałami dystrybucyjnymi i pod własną marką*. Elementy transferu innowacji polegają tutaj na udziale firmy zagranicznej w wyborze lub dostawie wyposażenia oraz szkoleniu personelu firmy miejscowej [*Negocjacje w transferze technologii*, s. 33];
- 4) tzw. **środki nieformalne** – obejmują *wynajmowanie zagranicznych inżynierów i menedżerów na kluczowe stanowiska, kształcenie na zagranicznych uniwersytetach, kopiowanie i odtwarzanie oraz rekrutację miejscowej kadry technicznej wykształconej w zagranicznych firmach* [tamże];
- 5) **partnerstwo strategiczne** polegające na umowach, na podstawie których *firmy w nowo uprzemysłowionych krajach opracowują technologię w równoprawnym (lub prawie równoprawnym) partnerstwie z firmą zagraniczną*, jest nowoczesnym i bardzo efektywnym, a przy tym obustronnie korzystnym kanałem transferu innowacji.

Obszerniejsze omówienie tych form współpracy znaleźć można w: *Negocjacje w transferze technologii*, Warszawa 2004, s. 491 i nast. oraz w: *Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku*, pod red. M. Bąka i P. Kulawczuka, Warszawa 2009, s. 13 – 46.

2. Ogólne wiadomości o umowach i zobowiązaniach umownych

2.1. Ogólne wiadomości o umowach

2.1.1. Pojęcie umowy

Umowy prawa cywilnego (lub inaczej kontrakty) należą do czynności prawnych, tj. do takich zdarzeń prawnych, których cechą charakterystyczną jest to, że w trakcie ich dokonywania uzewnętrznia się wola (zamiar) podmiotów prawa (czyli osób fizycznych i prawnych) zawierających umowę. Oświadczenie woli wywołuje przy tym określone skutki prawne, np. ogłoszenie przez gminę konkursu na stanowisko dyrektora szkoły zobowiązuje ją do przeprowadzenia konkursu i zatrudnienia kandydata wyłonionego w tym konkursie, zaś wyrażenie przez kupującego woli nabycia określonej rzeczy powoduje, oczywiście przy zgodzie sprzedawcy, przejście na kupującego własności tej rzeczy, z jednoczesnym zobowiązaniem go do zapłaty ceny. Zamiar wywołania skutków prawnych jest istotną cechą umowy, jako czynności prawnej. Z tego względu nie są umowami w znaczeniu prawnym takie porozumienia, które nie zmierzają do wywołania takich skutków, np. umówienie się na wspólną podróż, wyjście do kina lub teatru, na spotkanie towarzyskie itp. Czynności prawne dzieli się na jedno-, dwu- i wielostronne. Jednostronną czynnością prawną jest np. sporządzenie testamentu. Przykładem czynności wielostronnej jest tzw. kompensacja (czyli potrącenie) wzajemnych wierzytelności pomiędzy co najmniej trzema osobami. Umowy są zasadniczo czynnościami dwustronnymi. Inaczej mówiąc, do ich zawarcia potrzeba zgodnych oświadczeń woli dwóch podmiotów (stron umowy). Spotyka się jednak także umowy wielostronne, zawierające oświadczenia co najmniej trzech podmiotów, (np. spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa), a wyjątkowo – umowy jednostronne (np. utworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością). Wielostronnością umowy nie jest jednak sytuacja, w której osoby trzecie uczestniczą w stosunku umownym w innym charakterze, aniżeli jej strona, np. w charakterze poręczyciela (gwaranta), pełnomocnika strony albo podmiotu, od którego zgody zależy zawarcie umowy.

Od umów należy odróżnić takie zdarzenia prawne rodzące skutki prawne, w których w ogóle nie ma oświadczeń woli. Są to:

- czyny niedozwolone, zwane też deliktami (np. zawinione uszkodzenie cudzej rzeczy),
- *quasi*-kontrakty, czyli jak gdyby kontrakty, np. bezpodstawne wzbogacenie się kosztem osoby trzeciej lub prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752 KC) oraz
- *quasi*-delikty (jak gdyby delikty) – np. wyrządzenie osobie trzeciej szkody przez wylanie lub wyrzucenie czegoś przez okno albo na skutek oderwania się tynku lub dachówki (art. 433 i 434 KC). Takiej oceny charakteru tych czynów nie można kwestionować odwołując się do wykładni systemowej, tj. do argumentu, że skoro przepisy, które się odnoszą do odpowiedzialności za nie, zamieszczono w tytule VI KC, zatytułowanym „Czyny niedozwolone”, to są to w rzeczy samej delikty, a nie *quasi*-delikty. Argumentacja ta przechodzi bowiem do porządku nad faktem, iż odpowiedzialność z tego tytułu ponosi w każdym wypadku osoba, która nie musi być sprawcą czynu (odpowiada zajmujący pomieszczenie lub samoistny posiadacz budynku) i – co ważniejsze – że podstawą jej odpo-

wiedzialności nie jest, tak charakterystyczna dla odpowiedzialności deliktowej, **wina** lecz **ryzyko** [W. Czachórski: *Zobowiązania*, s. 177-178]. Wina jest w tym wypadku prawnie obojętna, co oznacza, że osoba odpowiedzialna w myśl art. 433 i 434 KC nie może zwolnić się z odpowiedzialności wykazując swą niewinność. Przy odpowiedzialności deliktowej sytuacja taka jest nie do pomyślenia; eskulpacja (wykazanie braku winy) zawsze bowiem zwalnia z odpowiedzialności.

2.1.2. Funkcje umów

Umowy spełniają wiele funkcji. Możemy je podzielić na **funkcje ogólne** (tzn. funkcje spełniane przez wszystkie umowy) i **funkcje szczególne**, spełnianie tylko przez niektóre umowy.

Jedną z podstawowych ogólnych funkcji umów jest **kreowanie stosunków obligacyjnych** (zobowiązań). Zobowiązania powstające w wyniku zawarcia umowy nazywa się **zobowiązaniami kontraktowymi**. Podkreślić jednak należy, iż umowy nie są jedynymi źródłami zobowiązań. Zobowiązania mogą bowiem powstawać także z innych wyżej wymienionych zdarzeń prawnych, zwłaszcza z deliktów (np. obowiązek zapłaty odszkodowania właścicielowi uszkodzonej rzeczy). Jedną z głównych cech odróżniających zobowiązania kontraktowe od pozostałych rodzajów zobowiązań są zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W przypadku zobowiązań umownych jest to tzw. **odpowiedzialność kontraktowa**. Jej zasady zostaną omówione w dalszej części opracowania.

O zobowiązaniach kontraktowych będzie mowa w rozdziale 2.5.

Drugą ogólną funkcją umów jest **kształtowanie treści stosunków obligacyjnych**. Strony mogą – w ramach przysługującej im swobody umów (zob. rozdział 2.2.1.) – ukształtować treść łączącego je stosunku prawnego w sposób najlepiej odpowiadający ich woli (funkcja kształtująca). Co więcej, w razie potrzeby mogą w drodze dodatkowych umów (zwanych potocznie „aneksami”) zmieniać treść wcześniej przyjętych postanowień (funkcja modyfikująca), a nawet dokonać zasadniczej zmiany umowy, np. przekształcić umowę licencyjną w umowę sprzedaży patentu (funkcja nowacyjna). Tak dalekie zmiany nazywa się nowacją zobowiązania (zob. niżej ad 3. oraz rozdział 2.5.5.).

Do funkcji szczególnych należą przede wszystkim:

- 1) funkcja znosząca,
- 2) funkcja modyfikująca,
- 3) funkcja nowacyjna,
- 4) funkcja legalizująca,
- 5) funkcja tonująca oraz
- 6) funkcja zabezpieczająca.

Ad 1. Funkcja znosząca, polegająca na likwidacji istniejącego stosunku prawnego w drodze umownego rozwiązania, jest odwrotnością funkcji kreującej. Zniesienie stosunku obligacyjnego może nastąpić wskutek **porozumienia stron** albo wykonania przez którąkolwiek ze stron **umownego prawa odstąpienia od umowy**. Zgodnie bowiem z art. 492 KC strony zawierające umowę mogą sobie w niej zastrzec uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym. W przeciwieństwie do innych przypadków opóźnienia lub zwłoki, zastrzeżenie powyższe ma ten skutek, iż nie jest wówczas wymagane wyznaczenie niesolidnemu wykonawcy **dodatkowego terminu** dla wykonania zobowiązania (por. art. 491 KC). Zasady te stosuje się odpowiednio w razie, gdy wykonanie zobowiązania po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce (art. 492 KC).

Ad 2. Funkcja modyfikująca jest szczególnym przypadkiem funkcji kształtującej, polega bowiem na dokonywaniu zmian w już istniejącym stosunku prawnym, czyli na następczym (późniejszym) kształtowaniu jego treści. Wykreowany przez strony stosunek prawny nie jest wszak niezmienny; strony mogą – z zacho-

waniem wynikających z ustawy lub z umowy wymagań formalnych – wprowadzać doń zmiany (potocznie nazywa się to „anektowaniem umowy”) i to nawet ze skutkiem wstecznym. W szczególności mogą np.:

- zmienić termin wykonania zobowiązania,
- skrócić lub wydłużyć pierwotnie ustalony czas trwania umowy,
- zmienić wysokość świadczeń określonych w umowie, podwyższając je lub obniżając,
- poszerzyć lub ograniczyć przedmiotowy zakres umowy,
- zmienić właściwości świadczenia (np. przekształcić licencję wyłączną w licencję niewyłączną lub odwrotnie),
- zmienić postanowienia dotyczące własności projektów – np. zmodyfikować wielkości udziałów stron we wspólnym prawie.

Z funkcją modyfikującą mamy do czynienia także wtedy, gdy – po dokonaniu zmian – strony wracają do poprzednich wersji umowy i zawartych w nich rozwiązań, czyli powracają do pierwotnego lub wcześniejszego tekstu.

Warto odnotować również możliwość automatycznego modyfikowania treści umowy, gdy mechanizm taki zostanie wbudowany w jej pierwotną treść. Klasycznym przykładem tego rodzaju sytuacji jest przyjęcie przez strony zasady samoczynnego indeksowania wysokości określonych w umowie świadczeń pieniężnych (np. opłat licencyjnych lub wynagrodzenia) odpowiednio do wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny lub zmiany kursu walut.

Ad 3. Nowacją (lub **odnowieniem**) nazywa się w teorii prawa cywilnego takie przekształcenie stosunku obligacyjnego, dochodzące do skutku w drodze umowy stron tego stosunku, w wyniku którego *dłużnik zobowiązuje się świadczyć co innego niż był zobowiązany lub świadczyć wprawdzie to samo, lecz z innej podstawy prawnej (...)*. *Wskutek odnowienia wygasa dawny dług a powstaje nowy* [W. Czachórski, *Prawo zobowiązań*, s. 377].

Treść odnowienia może być różna. Jego przesłanką jest jednak zawsze istnienie ważnego zobowiązania, które ma ulec odnowieniu. Celem odnowienia jest bowiem to, by dawne zobowiązanie wygasło przez zaciągnięcie nowego (...). Nowe zobowiązanie może różnić się od dawnego w dwojaki sposób. Albo różni się ono co do treści świadczenia ... [albo] ... co do podstawy prawnej świadczenia [tamże].

Przekładając powyższe na język konkretnych przykładów z interesującego nas tutaj segmentu obrotu gospodarczego można powiedzieć, iż z tak rozumianą nowacją mamy do czynienia między innymi wtedy, gdy wykonawca, który zobowiązał się do wdrożenia określonego rozwiązania technicznego zobowiązuje się w to miejsce – za zgodą drugiej strony – opracować i wdrożyć inny projekt wynalazczy (**nowacja przedmiotu świadczenia**), jak również wtedy, gdy strony postanawiają, iż opłaty wnoszone przez korzystającego z wynalazku na podstawie licencji (czyli opłaty licencyjne) będą odtąd uiszczane i zarachowywane jako opłaty na poczet nabycia patentu (**nowacja podstawy prawnej zobowiązania**).

Nie każda wszakże zmiana istniejącego zobowiązania może być zakwalifikowana jako nowacja. Stosownie bowiem do art. 506 § 2 KC *w razie wątpliwości* [co do tego czy dana zmiana jest, czy też nie jest nowacją zobowiązania – A. Sz.] *poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia.*

Ad 4. Funkcja legalizująca wiąże się z takim zastosowaniem umów, które polega na ich wykorzystaniu do przekształcenia stanu bezprawnego w stan zgodny z prawem. Ma to miejsce najczęściej w przypadku naruszenia cudzego prawa wyłącznego, np. patentu. Uprawniony, jeżeli nie chce tolerować takiego stanu rzeczy, ma wówczas dwie możliwości wyjścia z sytuacji: wytoczyć naruszającemu patent powództwo odszkodowawcze albo zawrzeć z nim umowę licencyjną, porządkującą stosunki między stronami i legalizującą zaistniałe bezprawie. Z uwagi na trudności i problemy, jakich przysparzają tego rodzaju procesy sądowe, ich koszty oraz zawsze – w najbardziej pozornie ewidentnej sytuacji – niepewny wynik, uprawniony z patentu często decyduje się na drugie z tych wyjść, zawierając z naruszcycielem umowę licencyjną.

Ad 5. Bardzo zbliżona do funkcji legalizującej (można by wręcz powiedzieć – stanowiąca jej odmianę) jest **funkcja tonująca**, polegająca na łagodzeniu lub eliminowaniu sporów, nieporozumień i pretensji, jakie

powstały lub mogą powstać pomiędzy stronami.⁷ Dotyczy to różnych sytuacji, związanych na ogół z odmiennym rozumieniem przez strony postanowień umowy albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez obie bądź jedną ze stron. Przykładem może być zaleganie przez licencjobiorcę z opłatami licencyjnymi prowadzące do narośnięcia zaległości z tego tytułu. Strony stosunku licencyjnego mogą wówczas zawrzeć specjalną umowę, zwaną **ugodą** (lub **ugodą pozasądową**), poprzez którą *czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać* (art. 917 KC).

Nadmienić należy, iż zawarcie ugody wywołuje daleko idące skutki, od ugody nie można się bowiem uchylić z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy (chyba że druga strona działała w złej wierze, zwłaszcza podstępnie). W razie zawarcia ugody pod wpływem błędu uchylenie się od jej skutków jest możliwe tylko wtedy, *gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy* (art. 918 KC).

Ad 6. Z funkcją zabezpieczającą mamy do czynienia wtedy, gdy umowa stwarza przynajmniej jednej ze stron gwarancję wykonania zobowiązania przez drugą stronę lub uzyskania odszkodowania w razie, gdy druga strona umowy nie wykona albo wykona ją nienależycie. Funkcje te spełniane są przez umowy przedwstępne, jak również przez kontrakty stwarzające rzeczowe bądź osobowe zabezpieczenie wykonania zobowiązania (na przykład zastaw albo poręczenie).

Do **funkcji szczególnych** należą takie funkcje, jak: np. przeniesienie własności rzeczy (spełniają je m.in. umowy: sprzedaży, zamiany i darowizny należące do czynności prawnych rozporządzających), zwolnienie z długu, zmiana stron umowy (np. cesja wierzytelności), uregulowanie stosunków wynikających ze współwłasności rzeczy lub prawa (np. umowa o wspólności patentu), itp.

W przypadku umów wykorzystywanych do transferu technologii wyróżnić należy jeszcze dwie funkcje szczególne, a mianowicie funkcja **sterowania postępem naukowo-technicznym i organizacyjnym** oraz funkcja **upowszechniania innowacji** (będzie o tym mowa w rozdziale drugim).

2.1.3. Systematyka umów

Umowy, ze względu na ich określone cechy będące kryterium podziału można dzielić (i dzieli się) rozmaicie. Do najczęściej spotykanej w literaturze systematyki umów należy ich podział na:

- 1) **umowy jedno- i dwustronnie zobowiązujące** (umowy jedno- i dwustronne),
- 2) **umowy wzajemne** (ekwiwalentne),
- 3) **umowy odpłatne i nieodpłatne**,
- 4) **umowy nazwane, mieszane i nienazwane**,
- 5) **umowy przedwstępne**,
- 6) **umowy na rzecz osoby trzeciej**,
- 7) **umowy adhezyjne**.

Ad 1. Przykładami **umów jednostronnie zobowiązujących** są darowizna i pożyczka. Zobowiązana jest tu bowiem tylko jedna strona umowy: w pierwszym przypadku – darczyńca (musi wykonać przyrzeczoną darowiznę), w drugim – pożyczkobiorca (musi zwrócić zaciągniętą pożyczkę). **Umowy dwustronne** są liczniejsze. Ich przykładami są umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa najmu i dzierżawy oraz umowa przewozu. W każdej z nich strony są wobec siebie wzajemnie zobowiązane, np. przy umowie o dzieło, ten kto przyjmuje zamówienie musi dzieło wykonać, a ten kto je zamawia musi wykonawcy zapłacić wynagrodzenie.

⁷ Recenzent I wydania tej książki – dr P. Podrecki – zaproponował, by funkcję tę nazwać funkcją mediacyjną. Problem jednak w tym, że mediacja oznacza pośrednictwo pomiędzy zwaśnionymi stronami, czego umowa czynić nie potrafi.

Ad 2. Umowy wzajemne charakteryzuje to, że świadczenia stron są ekwiwalentne, tzn. że świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. Przykładowo: w umowie o dokonanie projektu wynalazczego wynagrodzenie twórcy jest ekwiwalentem świadczenia polegającego na dokonaniu projektu wynalazczego. Nie chodzi tu przy tym o ekonomiczną ekwiwalentność tych świadczeń, ale o ich ekwiwalentność prawną. W tym sensie ekwiwalentną jest także umowa kupna rzeczy za tzw. symboliczną złotówkę, jak i odwrotnie – umowa o nabycie rzeczy za cenę znacznie przewyższającą jej wartość gospodarczą (np. kupno butelki alkoholu za kilkadziesiąt tysięcy złotych).

Ad 3. Umowa jest kontraktem **odpłatnym**, gdy każda ze stron – zgodnie z treścią umowy – uzyskuje pewną korzyść majątkową, zwaną **przysporzeniem**. Umowy odpłatne stanowią większość umów prawa cywilnego. Należą do nich m.in. umowa o dzieło, sprzedaż, zamiana. Umowa jest **nieodpłatna**, jeżeli przysporzenie uzyskuje tylko jedna strona. Przykładami są darowizna (przysporzenie uzyskuje tylko obdarowany) i użyczenie (tutaj przysporzenie – z uwagi na nieodpłatność użyczenia – uzyskuje tylko biorący w użyczenie). Umowy nieodpłatne nazywa się często „umowami pod tytułem darmym”.

Ad 4. Miano **umów nazwanych** noszą kontrakty, które ze względu na swoją powszechność w obrocie prawnym **mają swoje nazwy i wykształconą regulację prawną**. Są to przede wszystkim umowy uregulowane w części szczególnej prawa zobowiązań (art. 535-918 KC) np. umowy: zlecenia, komisju, spółki, umowa agencyjna, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, leasing itd. Z umów nieuregulowanych w kodeksie cywilnym do umów nazwanych zaliczyć można m.in. umowę licencyjną, tak patentową (art. 76-81 PWP), jak i autorsko-prawną (rozdział V pr. aut.), a także umowę o pracę (rozdział II KP).

Umowy mieszane to kontrakty składające się z elementów umów nazwanych. Umową taką jest np. umowa zezwalająca na korzystanie z opatentowanego wynalazku (licencja), połączona z takimi zobowiązaniami licencjodawcy, jak obowiązek nieodpłatnego przekazania licencjobiorcy technicznej dokumentacji wynalazku (darowizna), sprzedania mu urządzeń, materiałów i surowców potrzebnych do stosowania wynalazku (umowa sprzedaży), zainstalowania tych urządzeń u licencjobiorcy (umowa o dzieło) i nadzoru nad wdrażaniem wynalazku oraz świadczenia usług serwisowych (umowa zlecenia). Istotnym problemem przy wykonywaniu umów mieszanych, a także przy dochodzeniu roszczeń, które z nich wynikają, jest to, że umowę taką należy podzielić na odpowiednie kontrakty (jak w podanym wyżej przykładzie) i do wydzielonych w ten sposób części stosować właściwe przepisy: do licencji – przepisy o licencjach, do sprzedaży – przepisy o umowie sprzedaży itd.

Wreszcie **umowy nienazwane** to takie kontrakty, które nie wykazują cech umów nazwanych ani umów mieszanych, zwłaszcza gdy chodzi o ich regulację prawną. Niektóre z nich – jak np. faktoring (a do niedawna jeszcze leasing) – posiadają już bowiem nazwy, brakuje im jednak odpowiednio wykształconego unormowania prawnego. Klasycznym przykładem tego rodzaju kontraktów są umowy o świadczenie usług, o których mówi art. 750 KC.

Ad 5. Odnośnie do **umów przedwstępnych** patrz dalej – rozdział 2.2.2.

Ad 6. Umowy na rzecz osoby trzeciej należą do kontraktów stosunkowo rzadko występujących w obrocie gospodarczym. Nie jest to zresztą *jakiś odrębny typ umowy wyróżniony ze względu na swoistą treść lub przedmiot świadczenia; nie występuje ona nigdy w obrocie jako umowa samodzielna, ale stanowi dodatek, zastrzeżenie modyfikujące albo jakąś inną umowę (zasadniczą) albo stosunek obligacyjny powstały z innego zdarzenia prawnego. Jeżeli zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej zostało dodane do umowy zasadniczej, to staje się ono integralną częścią umowy. W konsekwencji stosuje się do niego te wszystkie wymagania ustawowe, jakie przewidziane zostały dla umowy zasadniczej, np. co do formy*.⁸

⁸ Z. Radwański, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań – Część ogólna, pod. red. Z. Radwańskiego, Wrocław 1981 s. 443. Zob. też M. Bednarek, Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, Mon. Prawn. 2005, nr 11.

Z reguły jako przykłady takich umów podaje się umowy o usługi pocztowe, np. umowa o dostarczenie przesyłki lub paczki albo przekaz pieniędzy. Charakter umów na rzecz osoby trzeciej mają także niektóre usługi z zakresu działalności bankowej (np. ustanowienie lokaty kapitałowej na rzecz dziecka) lub ubezpieczeniowej (np. ubezpieczenie pracowników przez pracodawcę). W zakresie wynalazczości przykładami takich umów są: umowa o dokonanie projektu wynalazczego wskazująca osobę trzecią jako uprawnioną bądź współuprawnioną do tego projektu (zob. art. 11 ust. 4 PWP) oraz umowa licencyjna pomiędzy przedsiębiorcami, w której na rzecz wynalazcy zastrzeżono prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez licencjodawcę.

Ad 7. Umowy adhezyjne to umowy zawierane przez przystąpienie, czyli przez bezwarunkową akceptację oferty złożonej przez drugą stronę. Kolokwialnie mówiąc, umowę taką można albo w całości przyjąć, albo w całości odrzucić. Tego typu umowy zawierane są zwłaszcza w takich dziedzinach jak ubezpieczenia, bankowość, transport publiczny, dostawy energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp. W prawie własności przemysłowej występują bardzo rzadko; taki charakter miewa niekiedy umowa franszyzy. Przejawem adhezyjności są również uregulowania wewnętrzne (zakładowe regulaminy i instrukcje wynalazczości itp.). Cechy tych dokumentów zostały szczegółowo opisane w publikacjach, do których Czytelników odsyłamy. Z tych względów szersza charakterystyka umów adhezyjnych nie jest tutaj potrzebna.

2.2. Zawieranie umów

2.2.1. Zasada swobody umów

Zasada swobody umów ma kilka aspektów. Wedle A. Stelmachowskiego (*Wstęp do teorii prawa cywilnego*, Warszawa 1969, s. 83) odnosi się bowiem do:

- swobody zawarcia umowy: strony mogą, ale nie mają obowiązku zawierania umowy;
- swobody wyboru kontrahenta: każdy może wybrać sobie takiego partnera, który mu najbardziej odpowiada;
- swobody ukształtowania treści umowy: strony mogą określić treść umowy, a w konsekwencji – ułożyć stosunek obligacyjny, który powstanie na skutek zawarcia umowy *według swego uznania* (zob. art. 353¹ KC);
- swobody wyboru formy umowy: strony mogą nadać umowie dowolną formę, np. ustną lub pisemną (zob. art. 73 § 1 KC).

Swobody powyższe doznają w pewnych przypadkach ograniczeń. Przykładowo:

- nie może odmówić zawarcia umowy oferent, który jest związany złożoną przez siebie ofertą, strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej określonej w umowie przedwstępnej (o sprawach tych będzie mowa w punkcie poświęconym sposobom zawierania umów), czy przedsiębiorca wyłoniony w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego;
- ograniczenia w zakresie wyboru kontrahenta przewidziane są m.in. w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami oraz w przepisach o zamówieniach publicznych. Nakazują one zawarcie umowy z tym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę;
- swobodne kształtowanie treści umowy musi mieścić się w prawem określonych granicach. Nie może więc prowadzić do tego, aby treść umowy *sprzeciwiała się właściwości (naturze) stosunku* [prawnego], *ustawie ani zasadom życia społecznego* (art. 353¹ KC), jak również do *obejścia ustawy* (art. 58 § 1 KC). Niedopuszczalne jest np. zamieszczanie w umowach klauzul stanowiących praktyki monopolistyczne;
- swoboda wyboru formy umowy doznaje ograniczeń wówczas, gdy ustawa zastrzega dla umowy formę szczególną, np. formę pisemną albo formę aktu notarialnego (bliżej o tym będzie mowa w punkcie traktującym o formie umów).

2.2.2. Sposoby zawierania umów

Do zawarcia umowy może dojść w drodze:

- 1) złożenia i przyjęcia oferty,
- 2) aukcji, przetargu lub innej procedury konkursowej,
- 3) negocjacji pomiędzy stronami,
- 4) zawarcia umowy przedwstępnej,
- 5) tzw. czynności konkludentnych.

Ad 1. Zawarcie umowy w drodze złożenia i przyjęcia oferty. Stosownie do art. 66 § 1 KC ofertę stanowi takie oświadczenie woli zawarcia umowy skierowane przez **oferenta** do drugiej strony (zwanej **oblatem**), w którym określone zostały istotne postanowienia tej umowy. W odniesieniu do umów nazwanych, istotnymi postanowieniami umowy są jej cechy zdefiniowane w odnośnych przepisach KC. Przykładowo: wedle art. 659 KC przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym czynsz może być oznaczony w pieniądzech lub w świadczeniach innego rodzaju. Oferta zawarcia takiej umowy, niezależnie od tego, która strona ją składa, powinna określać:

- przedmiot najmu (np. konkretne urządzenie lub środek transportu),
- czas trwania najmu (np. na 3 lata),
- rodzaj czynszu (czynsz pieniężny lub w świadczeniach innego rodzaju) oraz jego wysokość (np. 300 zł. miesięcznie).

Oświadczenie, które nie określa któregokolwiek z tych elementów nie jest ofertą; może co najwyżej być potraktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy (zob. art. 71 KC).

Podobnie ma się rzecz z ofertą zawarcia umowy mieszanej – musi ona wskazywać istotne elementy wszystkich umów nazwanych wchodzących w skład proponowanej umowy.

Jeżeli natomiast oferta dotyczy zawarcia umowy nienazwanej, oferta winna przynajmniej określać elementy charakterystyczne tej umowy nienazwanej [M. Gutowski: *Charakter prawny oferty*]:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. *Wyrażona w ofercie wola oferenta (...) zmierza (...) dopiero do dokonania takiej czynności prawnej* [Z. Radwański: *Jeszcze o charakterze prawnym oferty*, PiP 2005/3/80]. Skutkiem prawnym złożenia oferty jest jedynie związanie oferenta jego ofertą. Czas związania zależy od tego, czy oferent określił go w ofercie, czy nie.

Jeżeli oferent oznaczył w ofercie termin, w ciągu którego będzie oczekiwać odpowiedzi (np. wskazał, że jego oferta jest ważna do określonego dnia), to do wskazanej daty jest ofertą związaną.

Jeżeli natomiast terminu tego nie oznaczył, to czas związania go ofertą zależy od sposobu jej złożenia, a mianowicie:

- oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefonu albo poczty elektronicznej) przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie;
- oferta złożona w inny sposób (np. listownie) przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.⁹

Szczególną ofertą jest oferta złożona **w postaci elektronicznej** (np. na CD), wiąże ona bowiem oferenta pod warunkiem, że oblat niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie (art. 66¹ § 1 KC). *Potwierdzenie nie stanowi przyjęcia oferty, a jedynie informację, że została ona adresatowi doręczona. [...] może być złożone w dowolnej*

⁹ Przy ocenie, czy odpowiedź wysłano „bez nieuzasadnionego opóźnienia” bierze się pod uwagę tzw. zwykły tok czynności, obejmujący takie okoliczności, jak: czas potrzebny na dojście oferty do adresata, zapoznanie się z jej treścią, rozważenie złożonej propozycji i podjęcie decyzji, przygotowanie odpowiedzi oraz jej dojście do oferenta (wyrok SN z 4 lipca 2001 r., sygn. akt I PKN 517/00, OSNP 2003/10/243).

formie – elektronicznej lub innej (P. Machnikowski: *Zmiany w przepisach KC o zawieraniu umów*). Ponadto oferent musi w tym wypadku spełnić kilka istotnych wymagań określonych w art. 66¹ § 2 KC, w tym poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy oraz o skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę, że otrzymała ofertę. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób (art. 66¹ § 3 KC). Dodatkowo wykonać należy obowiązki informacyjne wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zob. zwłaszcza art. 5 tej ustawy).

Istotne dla zawierania umów w drodze ofert elektronicznych jest ustalenie, czy wykorzystano równocześnie pocztę elektroniczną (*e-mail*) lub inny środek indywidualnego porozumiewania się na odległość. Jeśli tak, to z mocy art. 66¹ § 4 zd. 1 KC przepisy o ofercie elektronicznej nie będą miały zastosowania, a ofertę złożoną z wykorzystaniem poczty elektronicznej należy traktować jak każdą inną ofertę złożoną z wykorzystaniem środka indywidualnego porozumiewania się na odległość, np. telefonu lub faksu. Przepisy o ofercie elektronicznej nie będą też miały zastosowania w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli – w zawartym przez siebie porozumieniu – przedsiębiorcy ci tak postanowią (art. 66¹ § 4 zd. 2 KC).¹⁰

W okresie związania ofertą oferent w zasadzie nie może jej odwołać. Jedynie **w stosunkach między przedsiębiorcami** oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty (art. 66² § 1 KC), chyba że w ofercie określono termin jej przyjęcia albo nieodwołalność oferty wynika z jej treści (art. 66² § 2 KC).¹⁰ Związanie ofertą oznacza, że zawarcie umowy zależy od oblaty – jeżeli w tym czasie przyjmie on ofertę, umowa dochodzi do skutku. Pamiętać jednak trzeba, że przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany (np. gdy oblat proponuje niższą stawkę opłaty licencyjnej) lub uzupełnienia jej treści (np. o sprawowanie przez oferenta nadzoru nad wdrożeniem wynalazku) poczytuje się za nową ofertę (art. 68 KC). W takim przypadku dotychczasowy oblat staje się oferentem (to on jest teraz związany swoimi propozycjami), a dotychczasowy oferent – oblatem. Nie ma przy tym znaczenia czy propozycje oblata zmierzają do istotnej modyfikacji złożonej mu oferty, czy polegają tylko na nieistotnych korektach (np. zmiana nazewnictwa stosowanego w ofercie albo zmiana kolejności postanowień umowy).

Nieco inaczej kwestię tę unormowano w stosunkach między przedsiębiorcami. Tutaj bowiem – zgodnie z art. 68¹ § 1 KC – odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień, które **nie zmieniają istotnie treści oferty** poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.

Nie dotyczy to wszakże następujących przypadków (art. 68¹ § 2 KC):

- jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo
- gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, albo
- gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała.

Podkreślić też należy, że niekiedy przyjęcie oferty następuje na skutek milczenia oblata. O sytuacji takiej mówi art. 68² KC, stanowiąc, że jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, to **brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty**.

Po upływie terminu związania oferta wygasa, wobec czego ewentualne złożenie przez oblata oświadczenia o jej przyjęciu jest bezskuteczne. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło wprawdzie z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w cza-

¹⁰ Szerzej na temat zawierania umów drogą elektroniczną patrz: *Prawo Internetu*, pod red. P. Podreckiego, Warszawa 2004; *Handel elektroniczny, Prawne problemy*, red. J. Barta, R. Markiewicz, Zakamycze 2005; M. A. Zachariasiewicz: *Procedura zawierania umów według znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego*, KPP 2004/4/921.

sie właściwym; umowa dochodzi wówczas do skutku, chyba że oferent niezwłocznie zawiadomi oblata, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za nie zawartą (art. 67 KC).

Ad 2. Zawarcie umowy w drodze aukcji, przetargu albo innej procedury konkursowej.¹¹

Zgodnie art. 70¹ § 1 KC umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu.

Aukcja (lub licytacja) nazywa się w języku polskim *rodzaj przetargu publicznego, podczas którego nabywcą danego towaru (...) zostaje ten, kto zaproponuje za niego najwyższą cenę* [SWJP, t. I, s. 29]. **Przetarg**, w rozumieniu tego przepisu oznacza inne – poza aukcją – sposoby zawarcia umowy, polegające na wyborze jednej ze zgłoszonych ofert na podstawie innych kryteriów jak np. najkorzystniejsze warunki zaproponowane przez oferenta. Korzystniejsze od najwyższej opłaty licencyjnej (najwyższej ceny) może być – przy niższej opłacie – np. zobowiązanie się licencjodawcy do udostępnienia licencjodawcy przyszłych udoskonaleń wynalazku będącego przedmiotem licencji. Różnica dotyczy także formy obu czynności: aukcja jest przetargiem ustnym, podczas gdy przetarg ma formę pisemną (Z. Radwański: *Aukcja i przetarg*). Prawo zamówień publicznych przewiduje też aukcję przeprowadzaną w drodze elektronicznej [zob. R. Szostak: *Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych*, „Rejent” 2004, nr 10]. Generalnie jednak zawarte w KC unormowania przetargu i aukcji są bardzo podobne.

Pierwszą czynnością jest **ogłoszenie aukcji albo przetargu** przez ich organizatora. Musi ono być dokonane w taki sposób, aby doszło do wiadomości zainteresowanych podmiotów, co przy przetargu nieograniczonym jest równoznaczne z wymogiem podania ogłoszenia do wiadomości powszechnej. W ogłoszeniu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu, albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków (art. 70¹ § 2 KC), np. możliwość zapoznania się z nimi w biurze organizatora aukcji (przetargu) albo na jego stronie internetowej. Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści (art. 70¹ § 3 KC). Sens tego ograniczenia wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 23 maja 1996 r., sygnatura akt I ACr 212/96, w którym wyraził pogląd, iż *istnieje uzasadniona potrzeba ochrony praw podmiotowych osób uczestniczących w przetargu. Należy poszukiwać środków zapobiegających jednostronnemu „uchylaniu się” od swych oświadczeń woli przez ogłaszającego przetarg właściciela nieruchomości. Jest on związany swoim oświadczeniem o ogłoszeniu przetargu, wraz z jego warunkami. Nie może go jednostronnie odwoływać nie może także zmienić, po dokonaniu ogłoszenia jego wyników. Sankcją byłaby odpowiedzialność w ramach culpa in contrahendo*. Oferta złożona przez uczestnika aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą (czyli przebił ofertę poprzednika), chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej (art. 70² § 1 KC).

Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzenia aukcji następuje z chwilą udzielenia tzw. przybicia (art. 70² § 2 KC). Co do znaczenia tego pojęcia oraz trybu udzielenia przybicia zob. D. Batorski: *Przybicie*, [w:] *Encyklopedia prawa*, pod red. U. Kaliny-Prasznic. Warszawa 1999, s. 604-608 i powołana tam literatura.

Inaczej przedstawia się sprawa związania oferenta oraz zawarcia umowy **w postępowaniu przetargowym**. Zgodnie bowiem z art. 70³ § 1 KC, oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej, zaś do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia oferty, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej (art. 70³ § 3 KC).

¹¹ Szerzej o tych sposobach zawierania umów pisali m.in.: J. Gęsiak: *Zawarcie umowy w drodze przetargu*, „Rejent” 1999/9/79; A. Łusznak-Zajac, P. Machnikowski: *Nowa regulacja zawarcia umowy w trybie przetargowym*, PPH 2003/9/10; K. Osajda: *Uwagi na tle wykładni przepisu art. 70(2) § 3 KC*, PPH 2004/2/21; J. Rajski: *Przetarg w ujęciu nowych przepisów kodeksu cywilnego*; Z. Radwański: *Aukcja i przetarg po nowelizacji Kodeksu cywilnego*; R. Szostak: *Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego*; tenże: *Glosa do wyroku SN z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 302/01*; tenże: *Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu cywilnego*; A. Wójcik: *Charakter prawny przetargu – glos w dyskusji*.

Znamienną cechą aukcji i przetargu jest **wadium**. Przepis art.70⁴ § 1 KC mianem tym nazywa określoną sumę, którą przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty, np. zastaw albo hipotekę, gwarancję bankową itp. Wedle KC zastrzeżenie wadium jest fakultatywne, a nie obligatoryjne. Znaczenie wadium polega na tym, że w razie, gdy uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia (art. 70⁴ § 2 KC).

Przepisy pozakodeksowe dopuszczają, choć wyjątkowo, zawieranie umów także w drodze innych procedur konkursowych, np. ustawa Prawo zamówień publicznych – obok przetargów (nieograniczonego i ograniczonego) oraz wspomnianej już aukcji elektronicznej – wymienia jeszcze następujące tryby zawierania umów: negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki oraz zapytanie o cenę.

Ad 3. Zawarcie umowy w drodze negocjacji pomiędzy stronami. Jeżeli strony prowadzą **negocjacje** (zwane też **rokowaniami**) w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (art. 72 § 1 KC). W przeciwieństwie do oferty, w przypadku rokowań osiągnięcie przez strony porozumienia co do istotnych elementów umowy nie wystarcza. Jeżeli przedmiotem rokowań były także drugo- lub nawet trzeciorzędne co do swojego znaczenia kwestie (np. liczba egzemplarzy dokumentacji technicznej, które licencjodawca ma dostarczyć licencjobiorcy albo stawka opłaty za czynności nadzoru autorskiego przy wdrażaniu wynalazku), to strony muszą porozumieć się również w tego rodzaju sprawach. W braku porozumienia umowa nie dojdzie do skutku.

Dla negocjacji charakterystyczny jest wymóg rzetelnego (uczciwego) prowadzenia rokowań. Kryterium spełnienia tego wymogu stanowią tzw. dobre obyczaje kupieckie [zob. J. Szwaja [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, pod red. J. Szważy, Warszawa 2000, s.122-132]. Sprzeczne z nimi są takie postawy, jak zła wiara, podstęp, nierzetelne prowadzenie rokowań itp. Stąd – wedle art. 72 § 2 KC – strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

Ad 4. Zawarcie umowy poprzez zawarcie umowy przedwstępnej (art. 389 i 390 KC). Sięgnięcie po instrument umowy przedwstępnej powoduje, że umowa zasadnicza, którą strony chcą zawrzeć (np. umowa o sprzedaż patentu) następuje w dwóch etapach. W pierwszym strony zawierają umowę przedwstępną, w której przynajmniej jedna z nich zobowiązuje się do zawarcia w przyszłości innej oznaczonej umowy, np. w przypadku wspomnianej wyżej umowy o sprzedaż patentu – jego właściciel (A) zobowiązuje się sprzedać patent zainteresowanemu nim przedsiębiorcy (B). Umowa przedwstępna może jednak zobowiązywać także dwustronnie, np. właściciel patentu (A) zobowiązuje się sprzedać patent zainteresowanemu nim przedsiębiorcy (B), podczas gdy (B) zobowiązuje się kupić patent od (A).

Korzystanie z umowy przedwstępnej ma sens wówczas, gdy z jakichkolwiek względów (prawnych lub faktycznych) bezpośrednie zawarcie umowy, o którą stronom naprawdę chodzi, jest niewskazane albo niemożliwe. Przykładowo: jeżeli patent jest przedmiotem postępowania spornego, w którym osoba trzecia dochodzi jego unieważnienia, potencjalny nabywca na ogół nie będzie zainteresowany jego kupnem przed ostatecznym zakończeniem sporu. Podobnie ma się rzecz, gdy patentu jeszcze nie udzielono, lecz toczy się dopiero postępowanie w tej sprawie. Jeżeli takie względy nie występują, to lepiej jest od razu zawrzeć umowę rzeczywiście zamierzoną.

Skutkiem zawarcia umowy przedwstępnej jest zobowiązanie się co najmniej jednej z jej stron do zawarcia w przyszłości z drugą jej stroną umowy określonej w umowie przedwstępnej. Umowę tę określa się mianem „umowy przyrzeczonej”. Warunkiem skuteczności tego zobowiązania jest jednak to, by w umowie

przedwstępnej zostały określone istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (w tym samym znaczeniu, w jakim pojęcie „istotnych postanowień umowy” wyjaśniono wyżej w odniesieniu do oferty).

Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może skorzystać ze środków prawnych, jakie przyznaje jej art. 390 KC. Zakres tych uprawnień zależy od tego, czy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy. Jeżeli tak, np. gdy dla umowy przyrzeczonej wymagana jest forma pisemna i w takiej formie zawarto też umowę przedwstępną, to strona uprawniona **może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej**. W tym celu powinna wystąpić do sądu cywilnego o wydanie prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego obowiązek drugiej strony do złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej. Zgodnie z art. 64 KC orzeczenie takie zastępuje to oświadczenie, a więc powoduje zawarcie umowy.

Jeżeli umowa przedwstępna nie spełnia wymagań ustalonych dla umowy przyrzeczonej, np. umowę przedwstępną zawarto ustnie, podczas gdy dla umowy przyrzeczonej wymagana jest forma pisemna, strona uprawniona **może jedynie żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej** albo – jeżeli w umowie przedwstępnej sprawę tę uregulowano inaczej – **żądać odszkodowania określonego w umowie przedwstępnej**, np. domagać się kary umownej.

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddalił żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej [w tym przypadku o naprawienie szkody – A. Sz.] przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne (art. 390 § 3 KC).

Ad 5. Zawarcie umowy w drodze tzw. czynności konkludentnych. W myśl art. 60 KC, oświadczenie woli może być złożone w dowolny sposób, jeżeli tylko ujawnia ono dostatecznie wolę osoby dokonywającej czynności prawnej, a ustawa nie wymaga formy szczególnej. Oznacza to, że nie jest konieczne słowne składanie oświadczeń woli. Wolę można wyrazić ze skutkiem prawnym także przez inne zachowanie się, np. przystępując do realizacji złożonej oferty. Tego rodzaju zachowania określa się mianem **czynności konkludentnych** ponieważ wskazują one na dorozumiane zawarcie umowy. Mówi o nich art. 69 KC.¹²

Przykładem zawarcia umowy poprzez czynności konkludentne jest licencja otwarta (art. 80 PWP). Licencja taka polega na złożeniu przez właściciela patentu wobec UP oświadczenia o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (lub wzoru użytkowego – zob. art. 100 ust. 1 PWP). Informacja o złożeniu tego oświadczenia zostaje wpisana do rejestru patentowego (rejestru wzorów użytkowych) i – zgodnie z art. 232 ust. 2 PWP – podana do wiadomości powszechnej przez ogłoszenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Oświadczenie to nie może później zostać odwołane ani zmienione.

W razie złożenia powyższego oświadczenia osoba zainteresowana uzyskaniem licencji otwartej może ją uzyskać w dwojaki sposób (art. 80 ust. 5 PWP):

- zawierając z właścicielem patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy) umowę licencyjną (w takim przypadku oświadczenie o gotowości udzielenia licencji traktuje się jako ofertę bądź zaproszenie do rokowań), albo
- przystępując do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem.

Drugim z wymienionych sposobów jest właśnie nawiązaniem stosunku licencyjnego poprzez czynność konkludentną.

¹² Przepis ten stanowi, że jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty dojdzie do składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu nie jest wymagane, w szczególności jeżeli składający ofertę żąda niezwłocznego wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga strona w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania; w przeciwnym razie oferta przestaje wiązać.

2.3. Formy umów

Jak już powiedziano, prawo polskie dopuszcza składanie oświadczeń woli w dowolny sposób, pod warunkiem, że zachowanie strony dostatecznie ujawnia treść jej woli. Respektuje też autonomię stron co do wyboru formy umowy, ograniczając ją jedynie w ustawowo określonych przypadkach.

W świetle powyższych zasad wyróżnia się dwa rodzaje form umowy: formę ustną, stosowaną zwłaszcza w drobnych transakcjach życia codziennego, jak np. zakupy w sklepie czy kiosku, bieżące naprawy i drobne remonty mieszkań czy urządzeń gospodarstwa domowego, oraz formy szczególne (zwane też formami kwalifikowanymi), wymagane przez ustawę.

Podstawową formą szczególną jest **forma pisemna** (art. 73 § 1 KC). Do jej zachowania wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, a do zawarcia umowy w tej formie – wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany (art. 78 § 1 KC). W praktyce stosowanie tej formy polega na podpisaniu egzemplarza umowy przez każdą ze stron.

Od czasu wejścia w życie przepisów o podpisie elektronicznym na równi z formą pisemną traktuje się oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 § 2 KC).

Prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje formy pisemnej:

- pod rygorem nieważności,
- dla celów dowodowych oraz
- dla wywołania określonych skutków umowy.

Z **formą pisemną pod rygorem nieważności** mamy do czynienia wtedy, gdy ustawa stanowi, że niezachowanie formy pisemnej skutkuje nieważnością umowy. W przeciwnym razie mamy do czynienia z tzw. **formą pisemną dla celów dowodowych**. W jej przypadku niezachowanie formy pisemnej nie pociąga za sobą nieważności umowy (a więc sama umowa jest ważna), ale ograniczenia dowodowe w sporze sądowym. Polegają one na tym, że nie jest wówczas dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności,¹³ chyba że zgodnie z art. 74 § 1 KC:

- obie strony wyrażą na to zgodę,
- żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo
- istnieje tzw. początek dowodu na piśmie, co oznacza, że fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma, np. korespondencji pomiędzy stronami,¹⁴ dokumentu z podpisem odbitym mechanicznie (tzw. *facsimile*), czy odbitki kserograficznej niepoświadczonej za zgodność z oryginałem.¹⁵

Ponadto dowód taki może być dopuszczony przez sąd, gdy dokument obejmujący czynność został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią (art. 246 KPC). Zob. też wyrok SN z 12 grudnia 1973 r., sygn. akt II CR 668/73 (LEX nr 7356).

¹³ Sens tych ograniczeń tłumaczy się tym, że osoby, które naruszyły przepisy prawa dotyczące formy czynności prawnej, nie mogą w sposób dowolny udowodnić faktu dokonania takiej czynności – zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 października 1997 r., sygn. akt I ACr 101/97, LEX 33177.

¹⁴ Nie jest jednak konieczne, aby pismo uprawdopodobniające fakt dokonania czynności prawnej, który stanowi podstawę dopuszczenia dowodu ze świadków lub z przesłuchania stron dla wykazania, że czynność ta została dokonana, pochodziło od strony, przeciwko której dowód taki ma być prowadzony, ani też, aby było podpisane przez jedną ze stron (wyrok SN z 18 maja 1979 r., sygn. akt III CRN 287/78, OSNC 1980/1/9; zob. też NP. 1981/9/104).

¹⁵ Zob. A. Jędrzejewska, *Pisemna forma oświadczenia woli a „automatyzacja” obrotu prawnego*, PiP, 1993, z.1 oraz A. Bieliński, *Wybrane aspekty procesowe środków służących do utrwalania pisma*, „Radca Prawny” 2000/3/116.

Przykładem formy pisemnej dla celów dowodowych jest art. 511 KC dotyczący przelewu. Przepis ten nie przewiduje rygору nieważności w razie dokonania przelewu bez zachowania wymogu formy pisemnej. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 74 § 1 KC, niezachowanie formy pisemnej zastrzeżonej w art. 511 KC nie skutkuje nieważnością umowy przelewu, lecz jedynie określonymi ustawowo ograniczeniami dowodowymi (wyrok SN z 8 lutego 2002 r., sygn. akt II CKN 1160/99, LEX nr 53160).

Przepisów o formie pisemnej dla celów dowodowych nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone tylko dla wywołania określonych skutków czynności prawnej (o czym dalej) oraz do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami (art. 74 § 3 KC).¹⁶

Formą pisemną dla wywołania określonych skutków umowy jest taka forma pisemna, która nie jest wymagana dla ważności umowy, ale – jak sama nazwa wskazuje – dla wywołania określonych skutków umowy. Innymi słowy, konsekwencją niezachowania formy pisemnej będzie to, że nie powstaną określone skutki umowy, które by powstały, gdyby strony nadały umowie formę pisemną. Przykładem wymogu tej formy pisemnej jest art. 660 KC, wedle którego umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. W konsekwencji, jeżeli strony ustnie umówiły się na najem nieruchomości np. na lat 5, to skutek taki nie powstanie, a umowa będzie podlegała reżimowi umowy najmu zawartej na czas nie oznaczony (co ma znaczenie m.in. dla możliwości jej wypowiedzenia).

Innymi formami szczególnymi są: forma pisemna z tzw. datą pewną lub z urzędowym poświadczeniem podpisu oraz akt notarialny. Te formy w obrocie innowacjami obecnie jednak nie występują,¹⁷ wobec czego nie ma potrzeby bliżej ich tutaj charakteryzować.

2.4. Ogólna charakterystyka stosunków obligacyjnych

2.4.1. Pojęcie i źródła zobowiązań

Pojęcie zobowiązania

Zobowiązaniami (lub inaczej stosunkami obligacyjnymi) nazywa się takie stosunki prawne, w których – jako strony – występują **dłużnicy** i **wierzyciele**. Wierzyciel ma tzw. **wierzytelność**, z mocy której może od dłużnika domagać się określonego zachowania się zwanego **świadczeniem**, zaś dłużnik powinien zachować się w sposób żądany przez wierzyciela, czyli spełnić **dług**. Mówi o tym art. 353 § 1 KC stanowiąc, iż *zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić*. W § 2 tego przepisu dodano, że *świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu*. Uprawnienie wierzyciela do żądania, aby dłużnik zachował się w określony sposób nazywa się **roszczeniem**. Można to zilustrować na przykładzie stosunku licencji odpłatnej. W stosunku tym licencjodawca (wierzyciel) ma wobec licencjobiorcy roszczenie polegające na możliwości domagania się od niego świadczenia w postaci opłaty licencyjnej, natomiast licencjobiorca (dłużnik) powinien to świadczenie spełnić, tj. uiścić licencjodawcy należną opłatę. Na ogół towarzyszy temu także roszczenie licencjodawcy o zaniechanie, polegające na tym, by licencjobiorca – bez zgody licencjodawcy – nie udzielał osobom trzecim dalszych upoważnień (tzw. sublicencji) do korzystania z przedmiotu licencji.

Niewykonanie lub też nienależyte wykonanie świadczenia grozi dłużnikowi określonymi dolegliwościami, zwanymi **sankcją**. Najczęściej jest nią obowiązek naprawienia szkody, jaka wynika z niezgodnego z prawem zachowania się dłużnika.

¹⁶ Bliżej w tej sprawie patrz K. Górka, *Forma pisemna w obrocie gospodarczym po nowelizacji kodeksu cywilnego*, KPP 2004, nr 1; M. Krajewski, *Zmiany regulacji formy czynności prawnych*, PPH 2003, nr 7; K. Matuszyk, *Forma czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami*, PPH 2004, nr 9.

¹⁷ Do 16 kwietnia 1993 r. formy pisemnej z datą urzędowo poświadczoną wymagały umowy licencyjne oraz umowy o przeniesienie praw (np. o sprzedaż patentu).

Źródła zobowiązań

Stosunki obligacyjne powstają w wyniku różnych zdarzeń prawnych, zwłaszcza w wyniku **zawarcia umowy** lub **popelnienia tzw. deliktu**, czyli czynu niedozwolonego (zabronionego przez prawo cywilne). Mogą one jednak być także skutkiem tzw. **quasi-kontraktów**, czyli zdarzeń prawnych podobnych do umów, jak np. bezpodstawne wzbogacenie (zob. E. Łętowska: *Bezpodstawne wzbogacenie*, Warszawa 2000) czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752-756 KC) albo wynikać z tzw. **quasi-deliktywów**, tj. z czynów podobnych do deliktów. W zakresie własności przemysłowej i intelektualnej z tego typu czynami mamy do czynienia np. w razie niezawinionego naruszenia cudzego prawa autorskiego (por. art. 78 i 79 pr. aut.). Źródłem zobowiązania może być także **decyzja administracyjna**. Przykładem jest decyzja UP o udzieleniu licencji przymusowej, nakładająca na licencjobiorcę obowiązek uiszczenia opłaty licencyjnej uprawnionemu z patentu (art. 84 PWP).

Zobowiązania powstające na skutek zawarcia umowy nazywa się **zobowiązaniami kontraktowymi**, zaś zobowiązania wynikające z deliktów – **zobowiązaniami deliktowymi**. Przedmiotem niniejszego opracowania są tylko zobowiązania kontraktowe. Zauważyć jednak należy, że przepisy normujące problematykę stosunków obligacyjnych odnoszą się w większości do ogółu zobowiązań, niezależnie od źródła ich powstania. Niektóre z nich dotyczą jednak wyłącznie zobowiązań deliktowych (np. art. 415 i nast.) albo kontraktowych (art. 471 i nast.), a nawet tylko ich wybranej kategorii. Przykładowo: przepisy art. 487-497 KC dotyczą jedynie tych zobowiązań umownych, których źródłem są umowy wzajemne (zob. pkt 2.1.3.).

2.4.2. Rodzaje zobowiązań

Zobowiązania jedno- i dwustronne

W najprostszym modelu zobowiązania, czyli w tzw. **zobowiązaniu jednostronnym**, podział ról jest jednoznaczny: jedna ze stron jest wyłącznie wierzycielem, druga – wyłącznie dłużnikiem. Tak jest np. w przypadku pożyczki: pożyczkodawca (wierzyciel) ma względem dłużnika roszczenie o zwrot przedmiotu pożyczki, zaś pożyczkobiorca (dłużnik) ma obowiązek ten przedmiot zwrócić. Podobnie ma się rzecz z darowizną. Darczyńca, jako dłużnik, obowiązany jest przenieść własność rzeczy darowanej na obdarowanego i wydać mu ją, zaś obdarowanemu służy roszczenie o takie właśnie zachowanie darczyńcy, jest on więc wierzycielem darczyńcy. A że darowizna jest umową nieodpłatną, darczyńcy nie przysługuje względem darowanego żadne roszczenie majątkowe – nie jest on więc wierzycielem obdarowanego. Z kolei obdarowany – nie mając żadnych zobowiązań względem darczyńcy – nie jest jego dłużnikiem.

Większość stosunków obligacyjnych stanowią jednak **zobowiązania dwustronne**. Są to takie zobowiązania, w których każda ze stron występuje jednocześnie w roli wierzyciela i dłużnika. Jeżeli sytuacja taka jest nieodzowną właściwością danego zobowiązania, to mamy do czynienia ze **zobowiązaniem dwustronnym doskonałym**. Takim zobowiązaniem jest np. stosunek kupna – sprzedaży. Sprzedający jest dłużnikiem kupującego ponieważ ma obowiązek przenieść na niego własność rzeczy i wydać mu rzecz, ale jest też wierzycielem kupującego albowiem służy mu względem niego roszczenie o zapłatę za rzecz sprzedaną. Z kolei kupujący jest wierzycielem sprzedającego, może się bowiem od niego domagać przeniesienia własności rzeczy i jej wydania, ale jednocześnie musi za nabytą rzecz zapłacić; z tego tytułu jest więc dłużnikiem sprzedającego. Znane są jednak również **zobowiązania dwustronne niedoskonałe**. Mianem tym określa się zobowiązania, które zasadniczo są zobowiązaniami jednostronnymi, jednak w pewnych okolicznościach mogą przekształcić się w zobowiązanie dwustronne. Takim zobowiązaniem jest np. użyczenie. Polega ono na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 KC). Zobowiązanie to ma ewidentnie charakter jednostronny, ponieważ zobowiązanym jest tu tylko użyczający. On zatem jest dłużnikiem, a biorący w użyczenie – tylko wierzycielem. Jednakże, jeżeli biorący w użyczenie uszkodzi lub pogorszy rzecz użyczoną, użyczający nabywa przeciwko biorącemu do używania roszczenie o naprawienie szkody

(art. 719 KC). W tym momencie jednostronne zobowiązanie wynikłe z umowy użyczenia przekształca się w zobowiązanie dwustronne.

Do tej kategorii zaliczyć można również zobowiązania, które zasadniczo – przynajmniej z punktu widzenia praktyki gospodarczej – są zobowiązaniami dwustronnymi, jednakże formalnie mogą być także zobowiązaniami jednostronnymi. Przykładu dostarcza licencja nieodpłatna, jeżeli na licencjobjorcy nie ciąży żadne inne zobowiązania względem licencjodawcy.

Zobowiązania podzielne i niepodzielne

Wyróżnia się też zobowiązania **podzielne i niepodzielne**. Podstawą tego zróżnicowania są właściwości przedmiotu świadczenia. Jeżeli przedmiot ten może być świadczony w częściach („ratami”), bez jego uszkodzenia, istotnej zmiany właściwości fizycznych lub wartości to mamy do czynienia ze zobowiązaniem podzielnym (por. art. 379 § 2 KC). Taki charakter mają zwłaszcza zobowiązania pieniężne oraz zobowiązania, których przedmiotem są rzeczy oznaczone co do gatunku: tona zboża, kwintal ziemniaków lub jabłek itp. W przeciwnym razie (np. gdy przedmiotem świadczenia jest żywe zwierzę) zobowiązanie jest niepodzielne. Zobowiązaniami niepodzielnymi są również zobowiązania, w których przedmiot świadczenia jest oznaczony co do tożsamości czyli indywidualnie, np. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji topografii układu scalonego.

Zobowiązania solidarne i niesolidarne

Zobowiązania są stosunkami pomiędzy dwoma **stronami**. Nie znaczy to bynajmniej, że są to stosunki tylko pomiędzy dwoma **osobami**. Po każdej stronie zobowiązania (tj. wierzyciela i dłużnika) może bowiem wystąpić więcej niż jeden podmiot. Z sytuacjami takimi mamy do czynienia np. w razie zbycia lub zamiany patentu stanowiącego współwłasność dwóch lub więcej osób. Możemy (choć nie musimy) mieć wówczas do czynienia z tzw. **zobowiązaniami solidarnymi**. W zależności od tego, czy wielość stron występuje po stronie zobowiązanej czy po stronie uprawnionej, mamy do czynienia z wielością dłużników albo z wielością wierzycieli i – odpowiednio – z **solidarnością bierną** bądź **czynną**. Nie jest też wykluczone jednoczesne wystąpienie solidarności biernej i czynnej, np. gdy każdy z obu zamienianych patentów jest przedmiotem wspólności.

Solidarność dłużników, czyli **solidarność bierna**, polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregośkolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 KC). Inaczej mówiąc, każdy z dłużników jest odpowiedzialny za zobowiązanie do czasu zupełnego zaspokojenia wierzyciela, a wierzyciel decyduje, od którego w nich i w jakiej części będzie dług egzekwował. Jednakże w razie uzyskania świadczenia od jednego lub w sumie od niektórych tylko dłużników powoduje, że jego wierzytelność wygasa. Rozliczenie się dłużników, którzy świadczenie spełnili, z dłużnikami, którzy w tym nie partycypowali (tzw. regres) jest ich sprawą wewnętrzną.

Solidarność czynna to solidarność wierzycieli. Zgodnie bowiem z art. 367 KC kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregośkolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich. Dłużnik może spełnić świadczenie, według swego wyboru, do rąk któregośkolwiek z wierzycieli solidarnych. Jednakże w razie wytoczenia powództwa przez jednego z wierzycieli dłużnik powinien spełnić świadczenie do jego rąk. Także w tym wypadku rozliczenia pomiędzy wierzycielami solidarnymi są ich sprawą wewnętrzną.

Solidarność – tak czynna, jak i bierna – wynika z ustawy albo z czynności prawnej (art. 369 KC). Z mocy ustawy zobowiązaniami solidarnymi są m.in. zobowiązania niepodzielne (art. 380 § 1 KC), zobowiązania deliktowe (art. 441 § 1 KC), czy zobowiązania wynikające z umowy spółki cywilnej (art. 864 KC).

O solidarnym charakterze zobowiązania mogą też postanowić strony zawierające umowę (szerzej na temat zobowiązań podzielnych i niepodzielnych oraz solidarności i zobowiązań solidarnych patrz W. Czachórski: *Zobowiązania. Zarys wykładu*, s. 93-99).

Zobowiązania ciągłe

Szczególnym rodzajem zobowiązań są tzw. **zobowiązania ciągłe**, czyli zawarte na czas nieoznaczony. W pojęciu tym mieszczą się m.in. zobowiązania wynikające ze stałych stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami (np. spółka, której czasu trwania nie określono, franszyza).

Zobowiązanie przemienne i upoważnienie przemienne

Szczególnym rodzajem zobowiązania jest także **zobowiązanie przemienne** (art. 365 KC). W zobowiązaniu takim dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązania może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń (np. licencjodawca ma dostarczyć licencjobiorcy surowce potrzebne do stosowania wynalazku wyprodukowane przez firmę X lub firmę Y). Wybór świadczenia należy wówczas do dłużnika, chyba że z czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia. Wyboru dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie.¹⁸ Jeżeli uprawnionym do wyboru jest dłużnik, może on dokonać wyboru także przez spełnienie świadczenia. Jeżeli strona uprawniona do wyboru świadczenia wyboru tego nie dokona, druga strona może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawnienie do dokonania wyboru przechodzi na stronę drugą.

Zobowiązania przemiennego nie należy mylić z tzw. **upoważnieniem przemiennym**, którym jest np. postanowienie umowy sprzedaży zezwalające kupującemu na zwolnienie się z obowiązku zapłaty ustalonej ceny przez przelanie na sprzedawcę określonych wierzytelności. W tym przypadku kupujący może wprowadzić zwolnić się ze swojego obowiązku przez przelanie na sprzedawcę określonych wierzytelności, jednakże sprzedawca może domagać się od kupującego tylko zapłaty ustalonej ceny (wyrok SN z 25 września 2003 r., sygn. akt VCK 188/02, OSNC 2004/11/178).

2.5. Zobowiązania kontraktowe

2.5.1. Pojęcie i cechy zobowiązania kontraktowego

Z tego, co już powiedziano wynika, że **zobowiązaniem umownym (inaczej: kontraktowym) jest taki stosunek obligacyjny, którego źródło i podstawę stanowi umowa prawa cywilnego**, np. o dokonanie projektu wynalazczego, o przeniesienie patentu, o wspólności patentu, o wynagrodzenie twórcy, umowa licencyjna itp. Z faktu tego wynikają istotne konsekwencje prawne.

Dotyczą one przede wszystkim zależności pomiędzy istnieniem ważnej (skutecznej) umowy a istnieniem stosunku obligacyjnego. Zobowiązanie kontraktowe nie powstanie, jeżeli stanowiącą jego podstawę umowa jest bezskuteczna. W przypadku tzw. umów kausalnych szczególnym warunkiem skuteczności umowy jest istnienie prawidłowej przyczyny kontraktu. Jeżeli przyczyna taka w chwili zawarcia umowy w ogóle nie istniała albo odpadła w trakcie trwania stosunku obligacyjnego zobowiązanie nie powstaje albo przestaje wiązać.

Przyczyny nieważności umowy mogą mieć charakter formalny bądź materialny (merytoryczny). Z pierwszą grupą przyczyn mamy do czynienia np. w razie naruszenia wymogu zawarcia umowy w formie szczególnej (np. przeniesienie patentu w drodze umowy ustnej) lub bez wymaganej zgody osoby trzeciej (np. udzielenie sublicencji bez zgody licencjodawcy). Przyczyny materialne polegają na zamieszczeniu w umowie niedozwolonych (sprzecznych z prawem) klauzul, np. ustalenie w umowie licencyjnej, że licencjobiorca nie może nabywać komponentów do produkcji licencjonowanego wyrobu od innych niż licencjodawca przedsiębiorców).

Drugą konsekwencją prawną jest duży wpływ stron na treść stosunku obligacyjnego oraz rodzaj jego skutków. Stosownie do art. 353¹ KC, *strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uzna-*

¹⁸ Wzór takiego oświadczenia można znaleźć w Systemie Informacji Prawnej LEX w materiałach dotyczących art. 365 KC.

nia, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Okoliczność ta zdecydowanie odróżnia zobowiązania kontraktowe od deliktowych. W tych ostatnich treść stosunku obligacyjnego jest bowiem w głównej mierze określona przez ustawodawcę, tam zaś gdzie ustawodawca zezwala stronom na pewne modyfikacje ustawowego modelu zobowiązania uprawnienie to przysługuje na ogół pokrzywdzonemu. Tytułem przykładu można zacytować przepis art. 363 § 1 KC, zgodnie z którym *naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego* [podkr. – A. Sz.], *bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.*

To samo dotyczy swobody modyfikowania treści (aneksy), a nawet charakteru zobowiązania i sposobu jego wykonania (nowacja).

Zobowiązania umowne charakteryzują się też szczególnymi zasadami ich wykonywania i – przede wszystkim – specyficznym rodzajem odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie (tzw. odpowiedzialność kontraktowa). O sprawach tych będzie mowa dalej.

2.5.2. Ogólne zasady wykonywania zobowiązań umownych

Podstawową regułą rządzącą wykonywaniem zobowiązań umownych określa art. 354 KC stanowiąc, że *dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom, i że w taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.*

Wspomniane w tym przepisie „dobre obyczaje” to ta część zasad współżycia społecznego, którą tworzą *normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej.* Zwyczaje te można uznać za ustalone, *jeżeli w określonych stosunkach pomiędzy podmiotami gospodarczymi są one powszechnie stosowane (utrwalone).*¹⁹

Miarą oceny właściwego wykonania zobowiązania przez dłużnika jest staranność, jakiej on w tym zakresie dołożył. Prawo polskie nie żąda od dłużnika ani dołożenia najwyższej staranności, ani staranności, jaką wykazuje on w sprawach własnych. Zadowolą się tzw. **należytą starannością**, tzn. starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju [art. 355 § 1 KC; co się tyczy pojęcia i miary tej staranności – zob. M. Sośniak: *Należyta staranność*, Katowice 1980]. Jednakże wobec przedsiębiorców stosuje podwyższone wymagania co do tej staranności, jako że w myśl § 2 tego przepisu *należytą staranność dłużnika, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Nie oznacza to bynajmniej staranności wyjątkowej, lecz dostosowanej do działającej osoby, przedmiotu, jakiego działanie dotyczy oraz okoliczności w jakich działanie to następuje* (wyrok SN z 25 września 2002 r., sygn. akt I CKN 971/00, LEX nr 56902).²⁰

Dłużnik nie ma jednak obowiązku spełniania świadczenia **osobiście**. Wedle art. 356 § 1 KC, wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy (zob. np. art. 738 § 1 lub 840 § 1 KC) albo z właściwości świadczenia (ten ostatni przypadek występuje często w umowach o dokonanie projektu wynalazczego czy w umowach o stworzenie utworu). Co więcej, wymagalną wierzytelność pieniężną musi przyjąć także od osoby trzeciej, nawet gdy osoba ta działa bez wiedzy dłużnika (art. 356 § 2 KC). Tłumaczy się to tym, że *gdy chodzi o świadczenia pieniężne jest rzeczą obojętną, od kogo wierzyciel otrzyma to świadczenie, gdyż w interesie wierzyciela jest uzyskanie tego świadczenia, tylko bowiem w ten sposób następuje wykonanie zobowiązania* (wyrok SN z 11 października 2000 r., sygn. akt III CKN 263/00, LEX nr 51886).

¹⁹ Patrz bliżej T. M. Knypl, K. Trzciniński, *Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym*, PPH 1997, nr 8 oraz *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, pod red. J. Szwejli, Warszawa 2000, s. 122-132.

²⁰ Szerzej zagadnienie to omawiają Z. Banaszczyk, P. Granecki, *O istocie należytej staranności*, „Palestra” 2002/7-8/12 oraz M. Krajewski, *Niezachowanie należytej staranności – problem bezprawności czy winy*, PiP 1997, z.10.

Osoba prawna spełnia świadczenie osobiście tylko wtedy, gdy działa przez swój organ (art. 38). Wykonanie przez nią zobowiązania przy pomocy innych osób, nawet będących jej pracownikami i działającymi na jej polecenie, w żadnym razie takiego charakteru nie ma [G. Bieniek i in.: Komentarz do kodeksu cywilnego, s. 26].

Regułą jest również wymóg **średniej jakości przedmiotu świadczenia**, jeżeli są nim rzeczy oznaczone tylko co do gatunku (np. surowce lub materiały potrzebne do wytwarzania produktu). Wymóg wyższej jakości może wynikać z przepisów szczególnych, czynności prawnej lub z okoliczności (art. 357 KC).

Wspomnieć trzeba nadto o **zasadach walutowości i nominalizmu**. Pierwsza z nich mówi, że *jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej* (art. 358 § 1 KC). Wedle drugiej, *jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej*. Strony mogą jednak zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądź miernika wartości. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa (art. 358¹ KC).²¹

2.5.3. Szczegółowe zasady wykonywania zobowiązań umownych

Szczegółowe zasady wykonywania zobowiązań umownych są określone w art. 450-470 KC.

Do ważniejszych z nich należą:

- **obowiązek przyjęcia świadczenia częściowego**. Zgodnie z art. 450 KC wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes;
- **zaliczenie świadczenia na poczet konkretnego długu**. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego (art. 451 KC).²² Wynika stąd, że np. spóźnioną wypłatę raty należnego wynagrodzenia za projekt wynalazczy twórca może zarachować w pierwszej kolejności na zaspokojenie związanych z tym zaległych odsetek i pokrycie części samej raty wynagrodzenia (por. wyrok SN z 7 maja 1998 r., sygn. akt. I PKN 88/98);
- **miejsce świadczenia**. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania,²³ świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili

²¹ W sprawie tych zasad zob. ponadto: A. Olejniczak: *Komentarz do art. 358¹ kodeksu cywilnego*, [w:] A. Kidyba (red.), A. Olejniczak, A. Przyżyńska, T. Sokołowski, Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, *Kodeks cywilny. Komentarz*. Tom III. *Zobowiązania – część ogólna*, LEX, 2010; A. Rzetuecka-Gil: *Komentarz do art. 358¹ kodeksu cywilnego*, LEX/el. 2010.

²² W jednakowych okolicznościach (gdy kilka długów ma tę samą datę wymagalności) zaliczenie następuje stosunkowo na poczet wszystkich tych długów (wyrok SN z 27 listopada 2002 r., sygn. akt I CKN 1331/00, LEX nr 75340).

²³ Np. z właściwości świadczenia licencjodawcy polegającego na zainstalowaniu linii technologicznej służącej do stosowania wynalazku będącego przedmiotem licencji jednoznacznie wynika, że musi ono być spełnione w przedsiębiorstwie licencjodawcy.

powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa (art. 454 KC);

- **termin świadczenia.** Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony w umowie ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 KC). Termin spełnienia świadczenia oznaczony w umowie (np. terminy uiszczania opłat licencyjnych określone w umowie licencyjnej albo terminy wynagrodzenia za projekt wynalazczy określony w umowie z twórcą) poczytuje się w razie wątpliwości za zastrzeżony na korzyść dłużnika. Oznacza to, że wierzyciel nie może domagać się świadczenia przed nadejściem takiego terminu;
- **obowiązek pokwitowania świadczenia.** Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Jeżeli ma w tym interes (także faktyczny, nie tylko prawny) może żądać pokwitowania w szczególnej formie, np. w formie pisemnej z urzędowym poświadczaniem daty. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej (art. 462 KC). Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (art. 463 KC). Na równi z prawem dłużnika do żądania pokwitowania traktuje się jego **prawo do żądania zwrotu dokumentu stwierdzającego zobowiązanie**, a jeżeli wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu (np. gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo) – **prawo domagania się, aby na dokumencie tym uczyniono odpowiednią wzmiankę.** W razie utraty dokumentu dłużnik może, niezależnie od pokwitowania, żądać od wierzyciela **oświadczenia na piśmie, że dokument został utracony.** Jeżeli wierzyciel odmawia zwrotu dokumentu lub uczynienia na nim odpowiedniej wzmianki albo pisemnego oświadczenia o utracie dokumentu, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć jego przedmiot do depozytu sądowego (art. 465 KC). W sprawie złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zob. rozdział 2.5.5.;
- **domniemania związane z pokwitowaniem.** Z pokwitowania zapłaty sumy dłużnej wynika domniemanie zapłaty należności ubocznych (odsetek). Z pokwitowania świadczenia okresowego (np. opłaty licencyjnej należnej licencjodawcy za ostatni okres obliczeniowy) wynika domniemanie, że spełnione zostały również świadczenia okresowe wymagalne wcześniej (art. 466 KC). Domniemania te mogą być jednak obalone przez przeprowadzenie tzw. przeciwdowodu, tzn. wykazania, iż rzeczywisty stan rzeczy jest inny.

2.5.4. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Jeżeli dłużnik nie wykona umowy albo wykona ją nienależycie, to grożą mu konsekwencje prawne zwane **sankcjami cywilnymi**. Ich rodzaj oraz zakres określają ustawy (przede wszystkim KC), a często także umowy. W pierwszym rzędzie dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (tzw. **świadczenie odszkodowawcze**), chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC).

Z powyższego wynika, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania samo przez się nie wywołuje skutków prawnych. Koniecznym warunkiem odpowiedzialności dłużnika jest bowiem to, by wierzyciel poniósł **szkodę**. Rozumie się przez to *uszczerbek, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach przez prawo chronionych (życie, zdrowie, wolność, cześć, majątek itd.)*. Chodzi więc zarówno o uszczer-

bek majątkowy, jak i niemajątkowy.²⁴ Uszczerbek majątkowy może przy tym mieć postać rzeczywistej straty, polegającej na pomniejszeniu majątku (zubożeniu) wierzyciela (tzw. **szkoda rzeczywista**) lub utraty korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby dłużnik należycie wykonał zobowiązanie (tzw. **utracony zysk**).

Z podstawowej funkcji odszkodowania, jaką jest funkcja kompensacyjna polegająca na naprawieniu szkody, wynika, że dłużnik powinien naprawić wyrządzoną wierzycielowi szkodę w całości, a więc zarówno w zakresie szkody rzeczywistej jak i utraconego zysku (art. 361 § 2 KC). Brak szkody, w którejkolwiek postaci, zwalnia dłużnika z obowiązku odszkodowawczego. Natomiast częściowe zwolnienie dłużnika z naprawienia całej szkody ma miejsce wówczas gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. W takim wypadku ciążyący na dłużniku obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron (art. 362 KC).

Drugim warunkiem odpowiedzialności dłużnika jest wystąpienie **związku przyczynowego** pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez dłużnika a szkodą wyrządzoną wierzycielowi. Polskie prawo cywilne opiera się przy tym na zasadzie tzw. adekwatnego związku przyczynowego, czyli związku, w którym uwzględnia się jedynie normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynika (art. 361 § 1 KC). Oznacza to, że za szkodę, która jest skutkiem okoliczności, które w normalnie przebiegającym (typowym) ciągu zdarzeń nie występują, dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Trzecim warunkiem odpowiedzialności dłużnika jest **wina**. Mianem tym określa się jego subiektywny stosunek psychiczny do faktu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i powstałej wskutek tego szkody. Może ona przybrać postać **winy umyślnej**, jeżeli dłużnik celowo nie chciał należycie wykonać zobowiązania, aby wyrządzić przez to wierzycielowi szkodę (tzw. zamiar bezpośredni), albo godził się na to, że na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wierzyciel poniesie szkodę (tzw. zamiar ewentualny). Jeżeli natomiast niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest skutkiem niedbalstwa lub lekkomyślności (a więc niedołożenia wymaganej staranności), to wina dłużnika jest **winą nieumyślną**.

Tak rozumianą winę (winę subiektywną) trzeba odróżniać od tzw. winy obiektywnej, czyli **bezprawności działania**, polegającej na sprzeczności określonego działania lub zaniechania z normami prawnymi.

Winę dłużnika wyłącza fakt, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Podstawowymi okolicznościami, za które dłużnik odpowiada są:

- jego własne zawinione działania i zaniechania (art. 472 KC),
- działania i zaniechania osób, którym dłużnik powierza wykonanie zobowiązania lub przy pomocy których je wykonuje, potocznie zwanych „podwykonawcami” lub „podzleceniobiorcami” (art. 474 zd. 1 KC);
- działania i zaniechania ustawowego przedstawiciela dłużnika (art. 474 zd. 2 KC).

Szerzej pisze o tym W. Czachórski: *Zobowiązania...*, s. 230 i nast.

Do okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności należą m.in. tzw. siła wyższa, działania i zaniechania wierzyciela oraz działania i zaniechania osób trzecich, za które dłużnik nie odpowiada. Siłą wyższą są *zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia* (katastrofy i klęski żywiołowe, rozruchy, strajki i wojny, zarządzenia władz publicznych itp.).²⁵ Trzeba jednak pamiętać, że dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 KC).

²⁴ W. Czachórski: *Zobowiązania...*, s. 72. Autor zwraca jednak uwagę, że w polskiej doktrynie i judykaturze dość rozpowszechnione jest wiązanie pojęcia szkody z uszczerbkiem jedynie majątkowym. Uszczerbek niemajątkowy jest natomiast określony terminem „krzywda” niekiedy „krzywda moralna”. Do naprawienia takiej krzywdy odnosi się z kolei termin „zadośćuczynienie” w miejsce terminu „odszkodowanie” [tamże]. Dodać należy, iż taki sam sens ma spotykane niekiedy rozróżnienie „szkody na mieniu” i „szkody na osobie”.

²⁵ W. Czachórski: *Zobowiązania...*, s. 181-182. Zob. też J. Pokrzywniak: *Klauzula siły wyższej*, Mon. Prawn. 2005, nr 6.

Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego (tzw. restytucja), bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili (art. 363 § 2 KC).

Szczególną formą świadczenia odszkodowawczego jest **kara umowna**. Stosownie do art. 483 § 1 KC, strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Cechą charakterystyczną kary umownej jest to, że należy się wierzycielowi w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 KC). Jeżeli jednak zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (art. 484 § 2 KC). Zastrzeżenie kary umownej ma również ten skutek, że nie jest dopuszczalne żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary, chyba że strony inaczej postanowiły (art. 484 § 1 KC). Postanowienia dopuszczające dochodzenie różnicy pomiędzy karą umowną a rzeczywistym rozmiarem szkody są w umowach zjawiskiem dość powszechnym. W tej sprawie zob. P. Drapała: *Kara umowna (art. 483 KC) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 KC)*, PiP 2003, z. 6.

Inną sankcją – możliwą do wyegzekwowania w razie tzw. zwłoki dłużnika – jest **odstąpienie przez wierzyciela od umowy wzajemnej**. Dłużnik dopuszcza się **zwłoki**, jeżeli opóźnia się ze spełnieniem świadczenia z powodów przez siebie zawinionych (tzw. opóźnienie kwalifikowane). Odstąpienie od umowy wzajemnej w razie zwłoki drugiej strony może nastąpić:

- bez wyznaczenia terminu dodatkowego – jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałyby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce (art. 492 KC);
- po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego – w innych wypadkach (art. 491 KC).

Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałyby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce (art. 492 § 2 KC). Sankcją za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego są **odsetki**. Należą się one wierzycielowi także w razie zwykłego opóźnienia w zapłacie i to niezależnie od tego, czy wskutek opóźnienia wierzyciel poniósł jakąkolwiek szkodę (art. 481 § 1 KC). Nie jest przy tym wymagane opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłoka. Odsetki należą się wierzycielowi w wysokości określonej w umowie (odsetki umowne), a w braku takiego określenia – w wysokości wynikającej z ustawy (odsetki ustawowe). W razie zwłoki dłużnika wierzyciel, który wskutek tego poniósł szkodę, może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych (art. 481 § 3 KC). Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy (art. 482 § 1 KC).

2.5.5. Ustanie zobowiązania umownego

Okoliczności, które powodują ustanie zobowiązania umownego można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza obejmuje okoliczności o charakterze ogólnym w tym znaczeniu, że powodują one ustanie każ-

dego zobowiązania lub większości z nich. Drugą stanowią przyczyny szczególne, tzn. powodujące ustanie tylko niektórych typów zobowiązań.

Do przyczyn ogólnych należą:

- **należyte wykonanie zobowiązania**, tzn. wykonanie go zgodnie z jego treścią i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (celem). Zasady należytego wykonywania zobowiązań oraz skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zostały omówione wcześniej (zob. pkt. 2.5.3. i 2.5.4.);
- naprawienie szkody wyrządzonej wierzycielowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, czyli **spełnienie świadczenia odszkodowawczego**. Wprawdzie cel zobowiązania nie jest w tym przypadku osiągnięty, ale interes wierzyciela doznaje zastępczego zaspokojenia (odszkodowanie w miejsce świadczenia);
- **następcza niemożliwość świadczenia**,²⁶ czyli niemożliwość będąca wynikiem okoliczności zaistniałej już po zawarciu umowy. Skutki tej niemożliwości kształtują się różnie, zależnie od tego, czy są one zawinione przez którąkolwiek ze stron, czy też nie są przez nie, a zwłaszcza przez dłużnika, zawinione, np. obłożna choroba dłużnika w zobowiązaniach, w których dłużnik powinien osobiście spełnić świadczenie (co ma miejsce np. w przypadku umów o dokonanie projektu wynalazczego, stworzenie utworu itp.). Odnośnie do szczegółów patrz art. 493 i 495 KC;
- **świadczenie w miejsce wykonania**, polegające na tym, że dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży (art. 453 KC). Patrz bliżej P. Drapała: *Świadczenie w miejsce wykonania*;
- **kompensacja (potrącenie)**. Stosownie do art. 498 KC, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Wzór oświadczenia można znaleźć w Systemie Informacji Prawnej LEX, pod art. 499 KC. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 KC). Podkreślenia wymaga, iż przedmiotem potrącenia może być również wierzytelność przedawniona, jednakże pod warunkiem, że w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło (art. 502 KC).
- **nowacja, czyli odnowienie zobowiązania**. Z przypadkiem tym mamy do czynienia wtedy, gdy dłużnik w celu umorzenia istniejącego zobowiązania zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej (art. 506 § 1 KC). Przykładem odnowienia polegającego na nowacji świadczenia jest zastąpienie obowiązku uiszczenia opłaty licencyjnej obowiązkiem przeniesienia na rzecz licencjodawcy patentu stanowiącego własność licencjobjorcy. Przykładem odnowienia polegającego na nowacji prawnej podstawy świadczenia jest przekształcenie umowy licencyjnej w umowę o przeniesienie patentu. Opłaty świadczone przez dotychczasowego licencjobjorcę za korzystanie z wynalazku przekształcają się w raty zaliczane na poczet nabycia patentu. Nie stanowią odnowienia takie modyfikacje stosunku obligacyjnego, które nie zmirzają do jego umorzenia, np. zmiana postanowień w sprawie czasu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczenia, zmiany w zabezpieczeniu świadczenia (np. w miejsce poręczenia ze strony osoby trzeciej wierzyciel otrzymuje od dłużnika weksel lub czek), zmiana doty-

²⁶ Inaczej ma się rzecz w razie tzw. pierwotnej niemożności świadczenia, jako że umowa o świadczenie obiektywnie niemożliwe jest nieważna od samego początku (art. 387 § 1 KC).

cząca wysokości odsetek lub kar umownych itp. W myśl art. 506 § 2 KC w razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia;

- **złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.** Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli:
 - wierzyciel odmawia pokwitowania (art. 463 KC),
 - wierzyciel odmawia zwrotu dokumentu lub uczynienia na nim odpowiedniej wzmianki albo pisemnego oświadczenia o utracie dokumentu (art. 465 § 3 KC),
 - wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela (art. 467 pkt 1 KC),
 - wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia (art. 467 pkt 2 KC),
 - powstał spór, kto jest wierzycielem (art. 467 pkt 3 KC),
 - z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione (art. 467 pkt 4 KC).

O złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić wierzyciela, chyba że zawiadomienie napotyka trudne do przewyciężenia przeszkody. Zawiadomienie powinno nastąpić na piśmie. W razie niewykonania powyższego obowiązku dłużnik jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę (art. 468 KC). Dopóki wierzyciel nie zażądał wydania przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego, dłużnik może przedmiot złożony odebrać. Jeżeli dłużnik odbierze przedmiot świadczenia z depozytu sądowego, złożenie do depozytu uważa się za niebyłe (art. 469 KC). **Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia** i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia (art. 470 KC). Zasady i tryb złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego określono w dziale V KPC. Zgodnie z art. 692 KPC w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznan lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania – sąd miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej, właściwy jest sąd miejsca położenia nieruchomości.

Wedle art. 693 KPC, we wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:

- określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;
- przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;
- dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;
- wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.
- **zwolnienie z długu.** Jest to czynność prawna dwustronna (umowa pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem), na podstawie której wierzyciel zwalnia dłużnika z długu. Zobowiązanie wygasa, jeżeli dłużnik zwolnienie przyjmie (art. 508 KC). Umowa o zwolnienie z długu nie wymaga formy szczególnej. Może być zawarta ustnie, a nawet dojść do skutku przez czynności dorozumiane, np. gdy wierzyciel zwróci dłużnikowi – mimo że ten nie wykonał zobowiązania – dokument stwierdzający istnienie zobowiązania. Zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia umowy, chyba że strony umówią się inaczej. Wraz z wiarytelnością główną gasną także zobowiązania dodatkowe oraz ustanowione zabezpieczenia (zastaw, hipoteka, poręka itd.). Umowy tej nie należy mylić z umową określoną w art. 392 KC, tj. z umową pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią, przez którą osoba trzecia zobowiązała się zwolnić dłużnika z obowiązku świadczenia. Skutkiem takiej umowy nie jest bowiem wygaśnięcie zobowiązania, lecz odpowiedzialność osoby trzeciej względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia. Odnośnie do wzoru umowy o zwolnienie z długu patrz: System Informacji Prawnej LEX, pod art. 508 KC.
- **rozwiązanie umowy.** Może ono nastąpić na mocy porozumienia stron albo – w wypadkach określonych prawem – na mocy wyroku sądowego. Jeżeli skutek rozwiązania umowy strony mają do-

konać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot (art. 496 w zw. z art. 497 KC).

- **odstąpienie od umowy.** W przeciwieństwie do rozwiązania umowy (zob. pkt poprzedni), odstąpienie od umowy jest jednostronnym wypowiedzeniem kontraktu, mówiąc kolokwialnie – „zerwaniem” stosunku obligacyjnego. Ogólne przypadki odstąpienia od umowy uregulowano w art. 395 KC (odstąpienie na podstawie zastrzeżonego w niej prawa odstąpienia), art. 491 § 1 zd. 1 KC (zwłoka strony przy umowie wzajemnej), art. 492 KC (niewykonanie zobowiązania z umowy wzajemnej w terminie ściśle określonym) oraz w art. 493 KC (następcza niemożliwość świadczenia zawiniona przez stronę zobowiązaną). Do przypadków szczególnych należą: odstąpienie od umowy o dzieło (art. 644 KC), oraz odwołanie darowizny (art. 896 i 898-900 KC). Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot (art. 496 KC).
- **stwierdzenie nieważności umowy.** Dokonane w określonych prawem przypadkach oraz w określonym prawem trybie stwierdzenie nieważności umowy powoduje, że wynikające z niej obowiązki przestają wiązać. Do zwrotu już zrealizowanych świadczeń stosuje się – z mocy art. 497 KC – odpowiednio przepis art. 496 KC.
- **inne przyczyny ustania zobowiązań umownych:**
 - zbieg długu i wierzytelności w jednym ręku (np. w razie nabycia patentu przez licencjobiorcę gaśnie obowiązek uiszczania opłat licencyjnych);
 - ziszczenie się warunku rozwiązującego (art. 89 KC);
 - upływ czasu, na który umowę zawarto (np. wygaśnięcie licencji);
 - osiągnięcie celu zobowiązania (np. przy umowie spółki);
 - śmierć dłużnika, jeżeli z umowy stron, natury i celu zobowiązania lub z mocy ustawy nie jest możliwe wstąpienie spadkobiercy w jego miejsce (zob. np. art. 748 § 1 KC). W przeciwnym razie zobowiązanie pozostaje w mocy, przechodząc na następców prawnych zmarłego dłużnika. Zasady te stosuje się odpowiednio w razie likwidacji lub przekształceń jednostek organizacyjnych.

Szczególne przyczyny wygaśnięcia mają **zobowiązania bezterminowe o charakterze ciągłym**. Zobowiązania te wygasają po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu (art. 365¹ KC).

Inne szczególne przyczyny wygaśnięcia zobowiązań umownych są określone w art. 535-921¹⁶ KC (np. utrata przez zleceniobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych, chyba że umowa stanowi inaczej – art. 748 KC) i w przepisach pozakodeksowych. Np. zobowiązanie licencjobiorcy do uiszczania opłat licencyjnych, w zakresie, w jakim opłaty te stanowią ekwiwalent za korzystanie z opatentowanego wynalazku,²⁷ wygasa z ustaniem patentu.

2.6. Przedawnienie roszczeń majątkowych

Art. 117 § 1 KC stanowi, iż z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Przypadki nieprzedawniania się roszczeń majątkowych są rzadkie. Tytułem przykładu wskazać można żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego (wyrok SN z 12 lutego 2002 r., sygn. akt. I CKN 527/00) czy roszczenie o naprawienie szkody jądrowej na osobie (art. 105 ust. 1 Pr. atom.).

²⁷ Niniejsze zastrzeżenie wynika stąd, że w praktyce w opłacie licencyjnej ujmuje się często także wynagrodzenie za dodatkowe świadczenia licencjodawcy, np. za dostarczanie materiałów do produkcji wyrobów według wynalazku, serwis techniczny, usługi marketingowe lub sponsoring licencjobiorcy itp.

Skutki przedawnienia określono w § 2 art. 117 KC. Polegają one na tym, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Należy zwrócić uwagę, że przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. Zobowiązanie nadal istnieje, tyle że nie można go wyegzekwować na drodze sądowej. Tego rodzaju zobowiązanie nazywa się zobowiązaniem naturalnym lub niezupełnym. Jeżeli dłużnik je spełni (nawet przez pomyłkę), to nie może domagać się zwrotu świadczenia (nie wchodzi wówczas w grę przepisy KC o bezpodstawnym wzbogaceniu). Była też mowa o możliwości potrącenia (kompensacji) takiego zobowiązania.

Dłużnik może jednak zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia, ale dopiero po upływie terminu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne (art. 117 § 2 KC).

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest jednostronną czynnością prawną, która wywołuje skutki prawne od chwili jej dokonania. Może nastąpić także w sposób dorozumiany, jeżeli zamiar dłużnika wynika w sposób niewątpliwy z towarzyszących temu oświadczeniu okoliczności. Takie okoliczności to np. pertraktacje dłużnika z wierzycielem na temat rozłożenia długu na raty, zawarcie umowy nowacyjnej, zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej (wyrok SN z 21 lipca 2004 r., sygn. akt V CK 620/03, LEX nr 137673). Zdaniem SN możliwe jest przyjęcie, że uznanie przedawnionego już roszczenia zawiera także zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia, jeżeli z treści lub z okoliczności, w których oświadczenie to zostało złożone, wynika, że taka właśnie była rzeczywista wola dłużnika (wyrok SN z 5 czerwca 2002 r., sygn. akt IV CKN 1013/00, LEX nr 80261).

Rezygnacja z zarzutu przedawnienia skutkuje z mocy prawa przeobrażeniem zobowiązania naturalnego w zaskarżalne roszczenie. Dochodzi do przekształcenia zobowiązania naturalnego w skuteczne zobowiązanie zupełne (wyrok SN z 19 marca 2002 r., IV CKN 917/00, LEX nr 54485).

Możliwość zrzeczenia się przez dłużnika korzystania z przedawnienia jest jego uprawnieniem osobistym. Jeżeli więc dłużnik skorzystał z tego uprawnienia, to osoba trzecia nie może skutecznie kwestionować zrzeczenia się przez niego korzystania z przedawnienia (wyrok SN z 16 maja 2003 r., sygn. akt I CKN 372/01, LEX nr 80246).

Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia jest oświadczeniem woli, niepodlegającym odwołaniu.²⁸ Dłużnik może natomiast próbować uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia, *jeżeli jest ono dotknięte wadą, to jest zostało złożone np. pod wpływem groźby, błędu czy w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli* [M. Manowska: *Przedawnienie roszczeń majątkowych*, „Prawo Spółek” 1997, nr 7-8].

Terminy przedawnienia określono w art. 118 KC. Podstawowe znaczenie ma 10-letni termin przedawnienia, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. o odsetki lub uiszczane ratalnie opłaty licencyjne) oraz dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – termin 3-letni.²⁹ *Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są to roszczenia podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Nie jest przy tym istotne, przeciwko komu roszczenie przysługuje. Może ono być skierowane zarówno do innego podmiotu gospodarczego, jak i konsumenta. Roszczenie natomiast osoby fizycznej lub prawnej nie będącej podmiotem gospodarczym nie stanowi roszczenia gospodarczego, chociażby wynikało ono z działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika* [M. Manowska: j.w.].

Inne terminy przedawnienia mogą jednak wynikać z przepisów szczególnych. Np. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało

²⁸ Odmiennie stanowisko zajęte przez SN w powołanym wyżej wyroku z 19 marca 2002 r., IV CKN 917/00 jest m. zd. nietrafne.

²⁹ W odniesieniu do przedawnienia roszczeń o odsetki sporo zamieszania wywołała uchwała siedmiu sędziów SN (7) z 26 stycznia 2005 r., sygn. akt III CZP 42/04 (LEX nr 141130), w której uznano, iż *roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego*. Opinia ta jest zdecydowanie odmienna od dotychczasowego stanowiska doktryny i judykatury. W tej sprawie zob. E. Rott-Pietrzyk, J. Zralek, *Koniec wątpliwości w zakresie przedawnienia odsetek za opóźnienie (?) – uwagi do uchwały SN (7) z 26.1.2005 r.* Mon. Prawn. 2005, nr 13.

oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane (art. 646 KC). Również roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym przedawniają się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy; dotyczy to również roszczeń podmiotów gospodarczych (art. 125 KC). Bywa też i tak, że poszczególne roszczenia wynikające z określonej umowy przedawniają się w różnych terminach. Taka sytuacja zachodzi np. w przypadku roszczeń wynikających z umowy zlecenia. Z upływem lat dwóch przedawniają się:

- roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju (to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom) oraz
- roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone (art. 751 KC).

Pozostałe roszczenia z tytułu zlecenia przedawniają się na zasadach ogólnych, a więc – w zależności od charakteru roszczenia – w terminie lat dziesięciu albo trzech.

Szczególne terminy przedawnienia roszczeń spotykamy też w odniesieniu do roszczeń, które wynikają z czynów niedozwolonych, np. roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech (art. 20 UZNK). Warto przy tym zwrócić uwagę na występującą niekiedy podwójność terminu przedawnienia roszczeń deliktowych, polegającą na ustanowieniu względnego i bezwzględnego terminu przedawnienia. Z taką sytuacją spotykamy się przy naruszeniu praw własności przemysłowej, np. patentu. Stosownie bowiem do art. 289 ust. 1 PWP roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Termin 3-letni jest terminem względnym, bo jego bieg rozpoczyna się od łącznego spełnienia przesłanek powzięcia przez uprawnionego wiedzy o fakcie naruszenia i osobie sprawcy, a termin 5-letni – terminem bezwzględnym.³⁰ Jeżeli uprawniony z patentu uzyska tę wiedzę zbyt późno, np. w czwartym roku od naruszenia patentu, to nie będzie już korzystał z 3-letniego terminu przedawnienia, lecz jedynie z takiego terminu, jaki pozostanie do upływu terminu bezwzględnego. W podanym przykładzie będzie to najwyżej okres 2-letni (czwarty i piąty rok od daty naruszenia patentu).

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną (art. 119 KC), a więc także przez umowę. Oznacza to, że strony umowy nie mają żadnego wpływu na długość tych terminów. Określając termin wymagalności roszczenia mogą jednak decydować o początku biegu terminu przedawnienia.

W nauce prawa cywilnego i w orzecznictwie sądowym dopuszcza się możliwość uznania, iż powoływanie się przez dłużnika na zarzut przedawnienia może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i – jako takie – nie korzystać z ochrony (jest to tzw. nadużycie prawa podmiotowego, o którym mówi art. 5 KC). Podkreśla się jednak wyjątkowość tych przypadków. *W wyjątkowych okolicznościach* – czytamy w wyroku SN z 2 kwietnia 2003 r., sygn. akt I CKN 204/01 (LEX nr 78814) – *sąd może posłużyć się przy ocenie podniesionego zarzutu przedawnienia treścią art. 5 KC Stosując powołany przepis trzeba mieć oczywiście na*

³⁰ Przepis ten stosuje się odpowiednio do roszczeń wynikających z naruszenia dodatkowego prawa ochronnego (art. 291¹ PWP), prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 292 ust. 1 PWP) oraz prawa z rejestracji topografii układu scalonego (art. 293 ust. 1 PWP), jak również do roszczeń wynikających z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 298 zd. 2 PWP) i prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego (art. 302 ust. 1 PWP).

względnie jego szczególny charakter wynikający z użycia w nim klauzul generalnych. Z tej przyczyny dla oceny, czy podniesiony zarzut przedawnienia nie nosi znamion nadużycia prawa, konieczne jest rozważenie charakteru dochodzonego roszczenia, przyczyn opóźnienia i jego nienadmierności.

Bardzo krytyczny wobec takiego stosowania art. 5 KC jest jednak Adam Szpunar. Przepisy o przedawnieniu – pisze – nie mogą być obchodzone poprzez powoływanie się na nadużycie prawa podmiotowego. (...) Klauzula generalna z art. 5 KC nie może być rozumiana jako upoważnienie dla sędziego do dokonywania własnych, z konieczności subiektywnych ocen oraz modyfikowania w ten sposób praw i obowiązków obywateli. Niedopuszczalna jest prawotwórcza działalność sądów, choćby dokonywana w zamaskowanej formie. Przy stosowaniu art. 5 KC należy zachować umiar i ostrożność. Trzeba stale pamiętać o funkcjach, jakie ma pełnić instytucja przedawnienia. Zasada pewności prawa sama w sobie stanowi cenną wartość społeczną. (...) Dochodzenie roszczenia majątkowego może być na podstawie art. 5 KC tylko w wyjątkowych wypadkach uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego [A. Szpunar: Uwagi o nadużyciu prawa w dziedzinie przedawnienia, „Rejent” 2001, nr 2].

Z przedawnieniem roszczeń wiążą się takie pojęcia, jak bieg przedawnienia oraz przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia.

Biegiem przedawnienia nazywa się upływ czasu prowadzący do przedawnienia roszczenia. W przypadku zobowiązań umownych, obligujących dłużnika do **działania**, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.³¹ Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego (np. od wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia), bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniejszym możliwym terminie (art. 120 § 1 KC). Natomiast bieg przedawnienia **roszczeń o zaniechanie** rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia (art. 120 § 2 KC).

Przerwaniem biegu przedawnienia nazywa się skutek prawny zaistnienia któregośkolwiek ze zdarzeń określonych w art. 123 KC, np. wniesienie powództwa przeciwko dłużnikowi, albo uznanie roszczenia przez dłużnika. Przerwanie biegu przedawnienia charakteryzuje się tym, że po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie **od początku** (art. 124 § 1 KC). Jeżeli przyczyną przerwania była czynność w postępowaniu przed sądem (np. wspomniane wyżej wystąpienie z powództwem) lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw (np. przed UP działającym w trybie postępowania spornego), lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju (np. przed komornikiem) albo przed sądem polubownym, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone (art. 124 § 2 KC).

Zawieszenie biegu przedawnienia polega na tym, że w ustawowo określonych przypadkach termin przedawnienia nie rozpoczyna biegu albo przestaje biec (można to porównać do zatrzymania stopera odmierzającego czas). Np. stosownie do art. 121 pkt 4 KC bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody. Po ustaniu przyczyny zawieszenia bieg przedawnienia nie rozpoczyna się od nowa (jak to ma miejsce przy jego przerwaniu), lecz jest **kontynuowany**.

³¹ Wymagalność takiego roszczenia pokrywa się z terminem spełnienia świadczenia. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie został oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 KC).

3. Rola umów w zakresie transferu technologii

3.1. Pojęcie transferu technologii

Pojęcie transferu technologii jest nieprecyzyjne, a przy tym niejednolicie rozumiane. Jego nieprecyzyjność wynika z użycia skrótu myślowego, jakim jest słowo „technologia”. W ścisłym znaczeniu jest to bowiem *dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem i przeprowadzaniem najkorzystniejszych w określonych warunkach procesów wytwarzania lub przetwarzania surowców, półwyrobów i wyrobów* [WE PWN, t. 27, s. 266]. Tak rozumiane pojęcie technologii nie obejmuje ani wszystkich sposobów postępowania (poza jego zakresem pozostają: sposoby przechowywania, transportu, konserwacji, użytkowania, utylizacji czy niszczenia), ani całości innowacji technicznych (nie mieszczą się w nim rozwiązania konstrukcyjne). Tym bardziej nie obejmuje ono innowacji nietechnicznych, np. organizacyjnych. W istocie rzeczy chodzi więc tutaj nie o transfer (czyli rozpowszechnianie) wąsko rozumianych rozwiązań technologicznych, ale o rozpowszechnienie **innowacji** w szerokim tego słowa znaczeniu.

Pojęcie innowacji definiowane jest jako *dążenie do wprowadzenia czegoś nowego, co nie musi być nową wiedzą czy wynalazkiem. Jest to pomysł, sposób czy przedmiot, który potraktowany jest przez kogoś jako nowy i ma być wprowadzony praktycznie dla osiągnięcia zamierzonego celu* [R. Wusatowski: *Innowacyjność gospodarki*, TM nr 7-9/2005]. Alicja Sosnowska [*Innowacje – podstawowe pojęcia*] podkreśla, że *działania te są skierowane na wprowadzenie zmian prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności firmy, a więc w efekcie [zmierzają] do podniesienia jej wartości* i wymienia następujące rodzaje innowacji:

- **innowacje produktowe** (wprowadzenie nowego produktu);
- **innowacje technologiczne** (wprowadzanie zmian technicznych), w tym **procesowe**, polegające na *zmianie technologii (sposobu przetwarzania surowca w produkt) obejmującej treść (parametry) i kolejność przebiegu operacji składających się na dany proces technologiczny*. Autorka powołuje się przy tym na pogląd Andrzeja Pomykalskiego, który uważa, iż *pojęcie innowacji technologicznej obejmuje nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w procesach i produktach*;
- **innowacje systemowe**, czyli *zmiany infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, polegające na tworzeniu nowego rozwiązania (systemu) technologicznego i organizacyjnego*. Do działań innowacyjnych A. Sosnowska zalicza również *działania zmierzające do lepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników oraz do rozwoju sieci informacyjnych* [tamże].

W istocie rzeczy transfer technologii rozumieć zatem należy jako rozpowszechnienie wszelkiego rodzaju innowacji w najszerszym tego słowa znaczeniu. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego będzie to przede wszystkim pozyskiwanie i wdrażanie innowacji w jego przedsiębiorstwie.

3.2. Formy transferu technologii (sposoby pozyskiwania innowacji)

Pozyskiwanie innowacji może odbywać się w różny sposób. Duże podmioty gospodarcze rozwiązały ten problem tworząc własne, na ogół bardzo rozbudowane zaplecze naukowo-badawcze (biura projektów, laboratoria, placówki badawczo-rozwojowe), w których zatrudniają tzw. inżynierów do spraw rozwoju, których głównym – a często jedynym – zadaniem jest opracowywanie nowych konstrukcji i technologii. Po-

dobnie ma się rzecz z nietechniczną sferą własności intelektualnej, zwłaszcza z reklamą. W dużym stopniu korzysta się tutaj z usług podmiotów zewnętrznych: instytucji naukowych, pracowni komputerowych, pracowni graficznych itp. Tytułem przykładu wskazać można Nokię – przodującego światowego producenta telefonów komórkowych. Na prace badawcze firma ta w 2004 r. wydała 3,7 mld euro, czyli prawie 13% przychodów. *Opracowywaniem nowych technologii zajmuje się 37% jej pracowników w ośrodkach innowacyjnych w 12 krajach* [Z. Zwierzchowski: *W co inwestują globalne firmy. Projekty ważne jak produkcja*, „Rzeczpospolita” z 19 czerwca 2005 r. (wkładka „Ekonomia – Rynek”)].

Ten model pozyskiwania innowacji z oczywistych względów (m.in. ze względu na brak aż tak dużego zapotrzebowania na innowacje, a także na ogół wysokie, praktycznie niemożliwe do zrekomensowania, koszty takiego pozyskiwania innowacji) jest dla MSP niedostępny. Małym i średnim przedsiębiorstwom zaleca się inne sposoby nabywania tych dóbr, takie jak np.:

- stymulowanie twórczości pracowniczej, zwłaszcza na poziomie racjonalizatorskim. Służą temu m.in. takie działania, jak ogłaszanie tematyki wynalazczej, organizowanie konkursów wynalazczych, zawieranie umów o dokonanie projektów wynalazczych, tworzenie zespołów wdrożeniowych, udzielanie pracownikom pomocy w dokonywaniu i opracowywaniu projektów wynalazczych itp.;
- nabywanie niewyłącznych, a przez to stosunkowo tanich albo wręcz darmowych licencji na korzystanie z cudzej własności intelektualnej (darmowe bywają zwłaszcza licencje na korzystanie z prostych programów komputerowych);
- wykorzystywanie innowacji technicznych i oznaczeń niechronionych w Polsce prawami wyłącznymi. Bogate zasoby tych dóbr znaleźć można w powszechnie dostępnych bazach patentowych i bazach znaków towarowych;³²
- zlecenie – w razie potrzeby – opracowywania potrzebnych projektów przez zawieranie umów o prace naukowo-badawcze, umów o dokonanie projektu wynalazczego itp.

Jak z powyższego wynika, transfer technologii odbywa się głównie w drodze umów (ich specyfikacji dokonano w pkt 3.4.1.). Możliwy jest jednak także **bezumowny transfer technologii**. Oprócz wskazanego wyżej wykorzystywania innowacji technicznych i oznaczeń niechronionych w Polsce prawami wyłącznymi, do form bezumownych zaliczyć można pozostałe, poza licencjami umownymi, rodzaje licencji, a więc: klasyczną licencję otwartą (tzn. zawartą przez czynności dorozumiane), licencję przymusową, licencję dorozumianą oraz inne licencje ustawowe (zob. dalej – rozdział 3.4.3.).

3.3. Bariery transferu technologii do MSP

Transfer technologii do MSP napotyka wiele barier. Ich przełamanie to poważne współczesne wyzwanie innowacyjne dla tych przedsiębiorstw.

W pierwszym rzędzie – jako podstawowe – wymienić trzeba **bariery świadomości i wiedzy**.

Bariera świadomości wyraża się w niedocenianiu, a często wręcz niezrozumieniu roli i znaczenia innowacji w działalności gospodarczej, w tym ich roli jako czynnika rozwoju przedsiębiorstwa. W praktyce ciągle dominuje taka filozofia rozwoju firmy, która polega na zwiększaniu jej zdolności wytwórczych („mocy produkcyjnych”) przez rozbudowę hal produkcyjnych i poszerzanie parku maszynowego, zwiększanie zatrudnienia lub wydłużanie czasu pracy albo zmianę organizacji pracy (np. systemy czterobrygadowe), bądź na redukcji kosztów, np. poprzez przerzucenie na odbiorcę kosztów transportu towarów, obniżanie płac czy zmniejszanie zatrudnienia, a nie poprzez inwestycje w nowe technologie i produkty. Ostatnio stan ten powoli się zmienia.

³² Jednakże przy próbie wejścia z wyrobami wytwarzanymi lub usługami świadczonymi wedle tych wynalazków na rynki zagraniczne należy mieć na względzie sprawę czystości patentowej tych rozwiązań. W przeciwnym razie można mieć poważne kłopoty prawne.

Bariera wiedzy wyraża się w nieumiejętności prowadzenia tych spraw, wynikającej z nieznamomości reguł obowiązujących w tej dziedzinie. Przedsiębiorcy nie znają systemów ochrony innowacji, zasad ich transferu, ani sposobów pozyskiwania środków na finansowanie działalności innowacyjnej, zwłaszcza z funduszy unijnych. Co gorsza, często nie wiedzą też do kogo się zwrócić, aby otrzymać kompetentną poradę lub pomoc.

Ważną barierą jest też **bariera finansowa** – niedostatek środków przeznaczanych na pokrywanie kosztów działalności innowacyjnej. *W Polsce na rozwój projektów innowacyjnych wydaje się rocznie 2,3 mld euro. To prawie trzykrotnie mniej, niż na ten cel przeznacza koncern farmaceutyczny Pfizer, dwa razy mniej niż wydatki potentata w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki Siemens a dwukrotnie mniej niż Microsoftu na rozwój oprogramowania komputerowego* [Z. Zwierzchowski, j.w.].

Problemem jest również **nieprawidłowa struktura tych środków**. W krajach, z których wywodzą się tzw. globalne firmy, udział przemysłu w finansowaniu kosztów działalności badawczo-rozwojowej sięga niemal 70% tych kosztów. *W Polsce jest odwrotnie – badania i rozwój są finansowane głównie, w ok. 65% ze środków publicznych. Wkład firm jest niewielki* [tamże].

Niedobrze wygląda również **stopień finansowania działalności innowacyjnej ze środków wydatkowanych na pomoc publiczną dla przedsiębiorców**. Należymy do tych krajów, w których w porównaniu z innymi państwami UE, na B+R przeznaczają się relatywnie niskie nakłady. W roku 2003 wyniosły one 24 mln euro, tj. 0,4% środków przeznaczonych na pomoc publiczną. Pod tym względem wyprzedzają nas nie tylko kraje wysoko rozwinięte, ale również takie państwa, jak: Węgry – 3%, Słowacja – 4%, Estonia – 13% i Słowenia – 16%.

Kolejną ważną barierą jest **mała innowacyjność polskiej nauki oraz niedrożność kanałów przepływu technologii ze sfery nauki do praktyki gospodarczej**.

Mała innowacyjność polskiej nauki ma wiele przyczyn. Można je, z grubsza rzecz ujmując, podzielić na dwie grupy: **przyczyny zewnętrzne**, wynikające z uwarunkowań otoczenia, w których uczelnie istnieją i funkcjonują, a więc na **przyczyny systemowe**, oraz na **przyczyny wewnętrzne**, tkwiące w obrębie poszczególnych szkół wyższych czy szerzej – w ramach społeczności akademickiej (**przyczyny środowiskowe**). Te ostatnie są znacznie liczniejsze.

W największym skrócie są to:

1. przyczyny zewnętrzne (systemowe):

- niedoceniając innowacji, jako czynnika decydującego o konkurencyjności naszej gospodarki, czyli wspomniana wyżej bariera świadomości;
- brak systemowego wymagania od placówek naukowych, a zwłaszcza od szkół wyższych, aby w swojej działalności naukowo-badawczej przywiązywały należyłą wagę do innowacyjności. Pochodną tego jest fakt, iż w tzw. parametrycznej ocenie jednostek naukowo-badawczych kryteria dotyczące osiągnięć innowacyjnych mają drugorzędne znaczenie, a przy tym są traktowane formalnie. Wystarczy, że uczelnia opatentowała kilka wynalazków, aby uzyskać za to odpowiednią liczbę punktów. Nikt nie docieka i nie pyta, jaki był dalszy los tych wynalazków – czy, gdzie i w jakim zakresie zostały zastosowane w gospodarce i jakie przyniosły efekty.

2. przyczyny środowiskowe:

- tradycyjne podejście do użytkowych aspektów prac badawczych. Nacisk w polityce naukowej i ocenie wyników badań nadal kładzie się na badania podstawowe i badania stosowane, mniej zainteresowania wzbudzają natomiast prace rozwojowe, polegające na wdrażaniu osiągniętych wyników badawczych do praktyki gospodarczej. W środowiskach akademickich ciągle jeszcze bardziej liczą się publikacje, w tym często sama ich liczba, aniżeli wynalazki i inne rozwiązania techniczne, usprawnienia organizacyjne czy innowacje w sferze ekonomiki. Podstawą kariery naukowej nadal są głównie prace promocyjne: doktorat, habilitacja, tzw. książka profesorska, w znacznie natomiast

- mniejszym stopniu osiągnięcia o charakterze praktycznym, takie jak wynalazki lub wzory użytkowe;
- wadliwy system planowania badań naukowych. Bardzo często nie uwzględnia się bowiem tego co już zostało opracowane, lecz podejmuje tematy i zagadnienia na podstawie subiektywnych za-interesowań poszczególnych badaczy lub ich zespołów. Nie wykorzystuje się bogatych zasobów informacji zgromadzonych w systemach informacji naukowo-technicznej, lecz kreuje plany badań w oderwaniu od tych zasobów. Skutkiem tego jest dublowanie prac już wykonanych i osiąganie wyników już obiektywnie istniejących, zwane kolokwialnie „wyważaniem otwartych drzwi”;
 - brak znajomości zasad ochrony własności przemysłowej i intelektualnej wśród kadry naukowej i studentów. Wielokrotne apele i próby wprowadzenia zajęć z tego zakresu dla słuchaczy wszystkich, czy choćby większości kierunków studiów mimo zaangażowania się w te sprawy Urzędu Patentowego nie dały – jak dotąd – zadowalającego rezultatu. Zaś o kształceniu w tym zakresie nauczycieli i uczniów szkół średnich, zwłaszcza o profilu technicznym, w ogóle się nie mówi. Charakterystyczna dla owego braku znajomości podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i intelektualnej jest dążność uczonych do jak najszybszego i jak najdokładniejszego przedstawiania swoich osiągnięć szerokiej publiczności w drodze ich publikowania (ostatnio także w Internecie) bądź wystąpień na konferencjach, sympozjach, seminariach i innych imprezach naukowych. Związane z tym ujawnienie istoty nowych rozwiązań w większości wypadków uniemożliwia ich późniejszą ochronę prawną. Co gorsza, tego typu postawa została zalegalizowana przez wliczenie jej w poczet dobrych obyczajów w nauce [zob. *Dobre obyczaje w nauce*, rozdział 2.7]. Wchodząca w życie z dniem 1 października nowela Prawa o szkolnictwie wyższym, przykładającą dużą wagę do znajomości zasad ochrony własności intelektualnej, zarówno wśród studentów jak i nauczycieli akademickich, powinna jednak przyczynić się do poprawy sytuacji w tym zakresie;
 - brak właściwej organizacji spraw własności przemysłowej i intelektualnej w polskich uczelniach. Ciągłe jeszcze dominuje model zakładający autonomiczną organizację tych spraw w ramach poszczególnych uczelni. We współpracy z przemysłem brakuje integracji działań w postaci struktur międzyuczelnianych. Pewne zmiany w tym zakresie są już jednak dostrzegalne. Dotyczy to parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów innowacji i transferu technologii, agencji rozwoju lokalnego, spółek spin-off itp.;
 - nieprzywiązywanie wagi do stymulowania twórczości innowacyjnej za pomocą tzw. bodźców materialnych, tj. wynagrodzeń i nagród należnych zgodnie z prawem twórcom projektów wdrożonych do praktyki gospodarczej. Wskutek tego pracownicy naukowo-dydaktyczni zamiast koncentrować się na implementacji swoich projektów do gospodarki, szukają alternatywnych źródeł zarobkowania w postaci dodatkowych etatów dydaktycznych w szkołach prywatnych;
 - niedocenywanie działalności innowacyjnej jako źródła ewentualnych dochodów uczelni. A przecież w przypadku dobrze opracowanych i należycie wdrożonych projektów można oczekiwać nawet wysokich profitów np. z tytułu sprzedaży praw czy z tytułu opłat licencyjnych;
 - niewykorzystanie potencjału intelektualnego studentów, a w szczególności takich okazji, jakimi są: pisanie prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), które z założenia – oprócz treści teoretycznych – powinny zawierać rozwiązania aplikacyjne; nie wciąga się (a jeżeli, to rzadko) najzdolniejszych studentów do zespołów badawczych tworzonych w katedrach i instytutach. Nie kojarzy się studentów podejmujących prace licencjackie bądź magisterskie z przedsiębiorstwami, w których rezultaty tych prac mogłyby znaleźć zastosowanie; jednak i tutaj coś zaczyna się zmieniać.

Jak widać istotnych barier obniżających innowacyjność polskiej nauki oraz polskiej gospodarki jest wiele. Oczywiście jest zatem, że należy podejmować wszelkie możliwe działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy. Działania te powinny być podejmowane zarówno przez samych przedsiębiorców jak i przez najszersze rozumiane otoczenie instytucjonalne, w którym MSP funkcjonują. Chodzi tu przede wszystkim

o placówki naukowo-badawcze, organy administracji publicznej (tak rządowej jak i samorządowej), organy samorządu gospodarczego i zawodowego, jak również wszelkiego rodzaju instytucje i organizacje, które statutowo zajmują się wspieraniem i promowaniem działalności innowacyjnej – zwłaszcza o stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. NOT i stowarzyszenia branżowe), organizacje twórców innowacji (np. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów) itp.

3.4. Ważniejsze typy umów służących do transferu technologii

3.4.1. Specyfikacja umów służących do transferu technologii

Wśród umów służących do transferu technologii wyróżnia się [A. Szewc, G. Jyż: *Prawo własności przemysłowej*, s. 257]:

- umowy o dokonanie i/lub wdrożenie innowacji,
- umowy licencyjne i inne umowy o korzystanie z cudzego projektu wynalazczego,
- umowy o przeniesienie prawa,
- umowy o wspólności prawa,
- umowy o obciążenie praw podmiotowych własności przemysłowej prawami rzeczowymi ograniczonymi,
- inne umowy, np. o sprawowanie zarządu cudzą własnością przemysłową (umowa o oddanie praw własności przemysłowej w zarząd), franszyza, leasing, dzierżawa itp.

Klasyfikacja ta ma w pewnym sensie charakter arbitralny. Opiera się na subiektywnym przekonaniu o częstotliwości występowania tych kontraktów w obrocie innowacjami. Umowy te można oczywiście uszeregować w innym porządku.³³ Sprawa ich klasyfikacji ma jednak charakter bardziej teoretyczny, niż praktyczny, wobec czego nie będzie tu szerzej rozważana. Poza tym, każda systematyka tych kontraktów może budzić zastrzeżenia.

3.4.2. Umowy o dokonanie i/lub wdrożenie innowacji

Społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (celem) tych umów jest stworzenie innowacji (rozwiązanie określonego problemu technicznego, organizacyjnego lub techniczno-organizacyjnego) potrzebnej danemu podmiotowi gospodarczemu oraz wdrożenie jej w przedsiębiorstwie tego podmiotu. Jest to więc zamówienie tego podmiotu skierowane do określonej osoby, grupy osób albo jednostek organizacyjnych (przede wszystkim jednostek naukowo-badawczych).

Do grupy tych umów należą m.in. umowy o dokonanie projektu wynalazczego i/lub jego realizację (wdrożenie) oraz umowy o prace naukowo-badawcze.

W praktyce wykonawcami umowy o dokonanie projektu wynalazczego i/lub jego wdrożenie są bardzo często pracownicy przedsiębiorcy zamawiającego projekt wynalazczy, a tego typu umowy są bardzo dobrym narzędziem stymulowania wynalazczości pracowniczej.

Omawiane umowy mogą mieć różny charakter prawny [zob. zwłaszcza A. Nowicka: *Umowa o dokonanie projektu wynalazczego*]. Przede wszystkim mogą one być **umowami o pracę** albo **umowami prawa cywilnego**. Z pierwszą sytuacją można często spotkać się w dużych przedsiębiorstwach. Jak już wspomniano, zatrudniają one specjalnych pracowników do spraw rozwoju. W małych i średnich przedsiębiorstwach rozwiązanie to jest rzadko stosowane, a to dlatego, że nie mają one aż takich potrzeb rozwojowych. Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych przypadkach ten wariant może się okazać użyteczny. W takim razie warto skorzystać z umowy o pracę na czas oznaczony albo – jeszcze lepiej – z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy (w naszym przypadku: na czas potrzebny do dokonania projektu).

³³ Np. P. Podrecki w recenzji niniejszego opracowania zaproponował następującą systematykę: 1. umowy o przeniesienie praw, 2. umowy licencyjne, 3. umowy *know-how*, 4. umowy o dokonanie i/lub wdrożenie innowacji, 5. inne umowy w zakresie transferu technologii.

Jednakże dla MSP bardziej przydatne będą umowy cywilnoprawne. W tym zakresie zastosowanie mieć mogą zwłaszcza dwa typy umów: **umowa o dzieło** albo **umowa zlecenia**. Wybór pomiędzy nimi zależy od tego, jak strony chcą ukształtować odpowiedzialność wykonawcy (przyjmującego zamówienie przy umowie o dzieło, zleceniobiorcy przy umowie zlecenia) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Umowa o dzieło jest tzw. **umową rezultatu**, co oznacza że przyjmujący zamówienie wykona je należycie, jeżeli osiągnie umówiony rezultat (dokona projektu wynalazczego). Oznacza to, że to jego obciąża ryzyko niedokonania projektu. Jeżeli nie dokona projektu, w zasadzie (co do wyjątków – zob. dalej) nie otrzyma wynagrodzenia.

Inaczej ma się rzecz ze zleceniem, umowa zlecenia jest tzw. umową **starannego działania**. Wykonawca nie jest tutaj zobowiązany do osiągnięcia rezultatu, lecz – podobnie jak przy umowie o pracę – do dołożenia należytej staranności w celu jego osiągnięcia. Tutaj zatem ryzyko niedokonania projektu obciąża zleceniodawcę. Jeżeli zleceniobiorca będzie działał z należyłą starannością, to powinien otrzymać wynagrodzenie, nawet jeżeli nie dokona umówionego projektu.

Jak widać, z punktu widzenia przedsiębiorcy korzystniejsza jest umowa o dzieło, zaś z punktu widzenia wykonawcy – umowa zlecenia. Zauważyć należy, że omawiana umowa może być też ukształtowana jako umowa mieszana. Z przypadkiem takim będziemy mieć do czynienia wtedy, gdy część umowy dotycząca dokonania projektu będzie potraktowana jako umowa o dzieło, zaś część dotycząca np. jego wdrożenia – jako umowa zlecenia.

Umowa o dzieło jest uregulowana w art. 627-646 KC. Oto ważniejsze postanowienia tej regulacji.

Przez zawarcie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (w naszym przypadku – do dokonania określonego projektu wynalazczego), a zamawiający – do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 KC). Dzieło powinno być możliwie najdokładniej określone w umowie, zwłaszcza poprzez wskazanie jego cech technicznych i użytkowych (określenie funkcji, które projekt ma spełniać lub wyników, które dzięki niemu chce się osiągnąć). W uzasadnionych przypadkach można zastrzec nadto prawne cechy projektu, a więc wymóg, aby miał on zdolność patentową (czyli był wynalazkiem), zdolność ochronną (był wzorem użytkowym) albo zdolność rejestracyjną (był wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego).

Wysokość wynagrodzenia za dokonanie projektu wynalazczego powinna być określona w umowie. Można tego dokonać wprost (tj. określić je kwotowo) albo przez wskazanie podstaw do jego ustalenia (np. przez wskazanie, jaki procent efektów ekonomicznych osiągniętych przez przedsiębiorcę przypadnie twórcy tytułem wynagrodzenia za dokonanie projektu). Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia,yczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie (art. 628 § 1 KC). Przy określaniu należnego wynagrodzenia należy pamiętać, że sprawę jego wysokości normują przepisy PWP, a w pewnych przypadkach także prawa autorskiego [w tej sprawie zob. zwłaszcza A. Szewc, *Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym*, Sopot 1999 oraz G. Jyż, *Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze*, Katowice 2003], a także o tym, że odpowiednie zastosowanie mają tu również przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych (tj. art. 537-540 KC).

Wynagrodzenie wykonawcy można określić na jeden z dwóch sposobów: **kosztorysowo** albo **ryczałtowo**. Wynagrodzenie kosztorysowe to wynagrodzenie określone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, np. prac i kosztów wdrożenia projektu wynalazczego. Wynagrodzenie ryczałtowe, to wynagrodzenie określone w postaci konkretnej kwoty (np. 25 tys. zł). Nie zachodzi tutaj – przynajmniej formalnie – związek pomiędzy wysokością wynagrodzenia a nakładami potrzebnymi do wykonania dzieła.

Wybór sposobu określenia wynagrodzenia ma istotne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w myśl art. 629 KC, jeśli strony określiły je kosztorysowo, a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia (nie dotyczy to jednak należności uiszczonych za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek). Po drugie, jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych (art. 630 § 1 KC), chyba że wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego (art. 630 § 2 KC).

Jeżeli natomiast strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 KC). Wszelako gdyby wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażąca stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę (art. 632 § 2 KC).

Na przyjmującym zamówienie ciąży obowiązek wykonania dzieła z należytą starannością, co oznacza, że dzieło powinno być wolne od wad. Okoliczność tę ocenia się według postanowień umowy określających przedmiot dzieła, a przede wszystkim jego funkcje. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin (art. 636 § 1 KC).³⁴ Jeżeli dzieło mimo to ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów (art. 637 § 1 KC). Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (art. 637 § 2 KC).

Do odpowiedzialności przyjmującego zamówienie z tytułu rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży (art. 638 KC), tj. art. 556-576 KC.

Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem (art. 643 KC) i zapłacić wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie. Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być określony w umowie. Jeżeli jednak strony nie postanowiły inaczej, wykonawcy należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych (art. 642 KC).

Jak już powiedziano, zobowiązanie przyjmującego wykonanie dzieła jest zobowiązaniem rezultatu. Wszelako w pewnych okolicznościach wynagrodzenie przysługuje mu także wtedy, gdy dzieła nie wykona. Okoliczności te są następujące:

- przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego, np. z powodu braku współdziałania zamawiającego a zwłaszcza niewywiązania się przez niego z umówionych obowiązków (art. 639 KC). W przypadku umowy o dokonanie lub wdro-

³⁴ Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

zenie projektu wynalazczego może to być nieudzielenie wykonawcy odpowiedniej pomocy albo niezapewnienie warunków do realizacji umowy;³⁵

– jeżeli zamawiający – zgodnie z przysługującym mu prawem – odstępuje od umowy przed ukończeniem dzieła (art. 644 KC).³⁶

W obu wypadkach zamawiający może jednak z należnego wynagrodzenia odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Roszczenia z tytułu umowy o dzieło przedawniają się na zasadach szczególnych (są krótsze od terminów ogólnych). Sprawę tę normuje art. 646 KC.

Jeżeli umowa (lub jej część) jest **umową zlecenia**, to wtedy mają do niej zastosowanie przepisy art. 734 i nast. KC.

Wedle art. 734 § 1 KC przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej **czynności prawnej** dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Dokonanie projektu wynalazczego, jak również jego wdrożenie nie są czynnościami prawnymi, ale faktycznymi. Przepisy o zleceniu nie mogą więc być tutaj stosowane wprost, a jedynie odpowiednio. Stanowi tak art. 750 KC, w którym czytamy, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (a takimi właśnie kontraktami są omawiane umowy o dokonanie oraz umowy o wdrożenie projektu wynalazczego), stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

W przeciwieństwie do umowy o dzieło, umowa zlecenia nie musi być odpłatna. Jednakże nieodpłatność zlecenia musi wyraźnie wynikać z umowy albo z okoliczności jej zawarcia. W przeciwnym razie zleceniobiorcy za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie (art. 735 § 1 KC). Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (art. 735 § 2 KC). Także w tym przypadku – podobnie jak przy wynagrodzeniu za dzieło (patrz wyżej) – należy jednak pamiętać o przepisach PWP i ustawy o prawie autorskim dotyczących wynagrodzeń twórców projektów wynalazczych i utworów.

W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych (art. 744 KC). Takimi przepisami szczególnymi są w tym przypadku przepisy PWP i ustawy o prawie autorskim dotyczące terminów wypłaty wynagrodzeń należnych twórcom.

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, to – zgodnie z art. 743 KC – dający zlecenie powinien na żądanie zleceniobiorcy udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

Zleceniobiorca jest w znacznie większym stopniu niż wykonawca dzieła związany wskazówkami i instrukcjami co do sposobu wykonania zlecenia (pod tym względem jego sytuacja jest bardziej podobna do sytuacji pracownika). W zasadzie odstąpienie od wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia wymaga uprzedniej zgody dającego zlecenie. Bez takiej zgody przyjmujący zlecenie może odstąpić od określonego przez zleceniodawcę sposobu realizacji zlecenia tylko wtedy, gdy nie ma możliwości uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy (art. 737 KC).

Zleceniobiorca powinien też – w zasadzie – wykonać zlecenie we własnym zakresie (osobiście). Może on powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W takim wypadku obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie da-

³⁵ Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (art. 640 KC).

³⁶ Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy zamawiający odstępuje od umowy z tego powodu, że przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym (art. 635 KC).

jącego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy. Jeżeli zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna (art. 738 KC). Solidarnie wobec zleceniodawcy odpowiadają również osoby, które przyjęły zlecenie wspólnie (art. 745 KC). W przypadku umów o dokonanie lub wdrożenie projektu wynalazczego sytuacja taka jest w praktyce normą, z reguły bowiem działania te są dzisiaj realizowane zespołowo.

Każda ze stron może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zlecenia (art. 746 § 2 KC), zwłaszcza z ważnych powodów. Uprawnienia tego nie można zrzec się z góry (art. 746 § 3 KC). Zleceniodawca, wypowiadając umowę, powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia zapłacić mu część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę, jaką zleceniobiorca poniósł wskutek wypowiedzenia umowy (art. 746 § 1 KC). Podobna zasada (obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej zleceniodawcy) ma zastosowanie również w stosunku do zleceniobiorcy (art. 746 § 2 KC).

W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie (art. 748 KC). W przypadku umów o dokonanie projektu wynalazczego skutek taki jest regułą, bowiem osiągnięcie celu umowy zależy tu na ogół od osobistych kwalifikacji zleceniobiorcy. W przypadku umów o wdrożenie projektu wynalazczego tak ścisła zależność pomiędzy tymi okolicznościami nie zachodzi, stąd śmierć zleceniobiorcy, zwłaszcza gdy jest on tylko jednym z członków zespołu, nie musi prowadzić do wygaśnięcia zlecenia.

Roszczenia z tytułu umowy zlecenia przedawniają się w sposób niejednolity. Część z nich (zob. art. 751 KC) przedawnia się na zasadach szczególnych, pozostałe – na zasadach ogólnych.

Umowa o dokonanie projektu wynalazczego oraz umowa o realizację takiego projektu niezależnie od ich charakteru (umowa o dzieło, zlecenie albo umowa mieszana) powinny zawierać dokładne unormowanie spraw związanych ze stosunkami wynikającymi z tych umów. I tak umowa o dokonanie projektu wynalazczego powinna określać:

- projekt, który ma być dokonany. Poza nazwą projektu należy opisać cechy techniczne i użytkowe, a w razie potrzeby – także prawne, którymi projekt ma się charakteryzować; – termin dokonania projektu i wydania go zamawiającemu (w praktyce nazywa się to „zgłoszeniem projektu u zamawiającego”), a także wymagania, jakim to zgłoszenie powinno odpowiadać, chyba, że sprawy te są unormowane w aktach wewnętrznych obowiązujących u przedsiębiorcy, takich jak regulamin wynalazczości, zakładowa instrukcja wynalazczości itp. Na temat tych aktów patrz A. Szewc: *Zakładowe regulaminy wynalazczości*, cz. 1-2, „Nowator” 1995, nr 5-6 i G. Jyż: *Zakładowe regulaminy wynalazczości*, cz. 3-5, „Nowator” 1996, nr 5 – 7;
- komu przysługiwać będą prawa do projektu: zamawiającemu, wykonawcy, stronom wspólnie, osobie trzeciej, czy jeszcze innym podmiotom (np. wspólnie dwóm osobom trzecim). W przypadku, gdy projekt ma być przedmiotem wspólności prawa (np. prawo do patentu na dokonany wynalazek ma przysługiwać wspólnie zamawiającemu i wykonawcy) należy określić wielkość udziałów przysługujących w tym prawie każdej ze stron;
- zakres i formy pomocy, jakiej zamawiający udzieli wykonawcy w pracach nad projektem, jeżeli zamawiający zobowiązuje się do jej udzielenia;
- wynagrodzenie należne wykonawcy za dokonanie projektu, warunki, na jakich będzie ono twórcy przysługiwać (można np. ustalić, że za samo dokonanie projektu twórca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające poniesionym nakładom, w tym nakładowi pracy, a pozostałą część wynagrodzenia uzależnić od wielkości efektów uzyskanych przez stosowanie projektu) oraz termin jego wypłaty;
- procentowy podział wynagrodzenia pomiędzy współtwórców, jeżeli wykonawcą są co najmniej dwie osoby;
- inne prawa i obowiązki stron, np. prawo zamawiającego do udzielania wykonawcy wiążących wskazówek, obowiązek wykonawcy informowania zamawiającego o postępie prac, prawo każdej

- ze stron do ewentualnego odstąpienia od umowy, obowiązek każdej ze stron do zachowania w tajemnicy poufnych informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy itp.;
- konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym odpowiedzialność wykonawcy za wady projektu oraz konsekwencje jej nieuzasadnionego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron (np. kary umowne).

Podobne postanowienia powinna zawierać umowa o wdrożenie projektu wynalazczego. Nacisk należy tutaj położyć na zakres prac, które w związku z tym trzeba zrealizować, a także na ich organizację (zwłaszcza harmonogram).

W związku z omawianymi umowami trzeba jeszcze poświęcić nieco uwagi problemom związanym z umowami o prace naukowo-badawcze.

W przeciwieństwie do ustawodawstwa PRL, które problematykę umów w zakresie działalności badawczo-rozwojowej normowało obszernie przepisami o charakterze szczególnym, obecne prawo nie zawiera specjalnej regulacji prawnej tej działalności. Unormowania w tym zakresie, zawarte w ustawach o jednostkach badawczo-rozwojowych, szkolnictwie wyższym i Polskiej Akademii Nauk, dotyczą głównie aspektów ustrojowych (organizacja), gospodarki finansowej oraz statusu prawnego pracowników tych placówek. Natomiast w odniesieniu do umów o prace naukowo-badawcze znajdujemy w nich zaledwie wzmianki. Oznacza to, iż reżim prawny tych umów, w tym problem odpowiedzialności wykonawcy pracy naukowo-badawczej za wady pracy, opiera się obecnie na przepisach ogólnych, zwłaszcza na przepisach dotyczących rękojmi za wady (art. 556-576 KC).³⁷ W przypadkach, w których wynik pracy będzie chroniony prawem autorskim (a sytuacja taka jest tu częsta) w grę wchodzić będą nadto przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.).

Brak specjalnej regulacji prawnej skutkuje chwiejnością terminologii odnoszącej się do przedmiotu tych umów. W naukoznawstwie działalność tę, w zależności od jej celu, charakteru i wyników, dzieli się na ogół na trzy kategorie [WE PWN, t. 18, s. 395]:

- **badania podstawowe**, których cele i wyniki mają charakter naukowy (odkrycia i teorie naukowe, prawa nauki itp.);
- **badania stosowane**, polegające na uzyskaniu wyników (osiągnięć) naukowo-technicznych, nadających się do zastosowania w praktyce, a w szczególności projektów wynalazczych i *know-how*³⁸ oraz
- **prace rozwojowe** (wdrożeńiowe i techniczne) obejmujące całość lub część usług związanych z implementacją wyników prac badawczo-rozwojowych w praktyce gospodarczej [zob. bliżej A. Chęciński: *Wdrażanie nowoczesności*, PWN, Warszawa 1978, s. 142 i nast.].

Natomiast w aktach normatywnych, takich jak w szczególności seria ustaw „naukowych” z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617), instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618) oraz o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619) natrafiamy na spory bałagan terminologiczny i pojęciowy. Np. ustawa o instytutach badawczych używa następujących określeń: badania naukowe i prace rozwojowe oraz przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyk oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych (art. 2 ust. 1). Z kolei ustawa o PAN mówi o prowadzeniu przez Akademię „badań naukowych i prac rozwojowych”. W innych aktach prawnych spotyka się jeszcze takie określenia, jak „prace wdrożeniowe”, „działalność badawcza” itp.

³⁷ Z uwagi na podmiotową specyfikę tych umów (ich strony są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą) nie ma tutaj zastosowania ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, wyłączająca stosowanie tych przepisów w odniesieniu do tzw. towarów konsumenckich (zob. art. 1 tej ustawy).

³⁸ Bliżej pisze o tym M. Staszków, *Pojęcie wspólnych wyników naukowo-technicznych*, PPWP z. 7. PNUŚ nr 446. Katowice 1981, s. 9 i nast. Zob. też B. Odoń, *Wynagradzanie twórców wspólnych wyników naukowo-technicznych*, PPWP z. 7, PNUŚ nr 446, Katowice 1981, s. 27 i nast.

Dla potrzeb niniejszego opracowania najbardziej zasadne – jak sądzę – będzie założenie, iż pod pojęciem pracy „naukowo-badawczej” kryją się **badania stosowane**, tzn. prace zmierzające do rozwiązania problemów technicznych, techniczno-organizacyjnych lub organizacyjnych określonych przez zamawiającego, których wyniki zawierają projekty wynalazcze, utwory (dotyczy to zwłaszcza wzorów przemysłowych i programów komputerowych) lub informacje o charakterze *know-how*. W praktyce umowy o tego rodzaju prace mogą być kontraktami samodzielnymi (w takim przypadku zamawiający wdraża wynik pracy samodzielnie lub powierza tę czynność innemu wykonawcy). Mogą jednak także obejmować kolejną fazę działań – praktyczne zaimplementowanie (wdrożenie) wyniku.

Umowy o prace naukowo-badawcze (w przyjętym wyżej znaczeniu) charakteryzują się pewnymi cechami szczególnymi, które z uwagi na lepszą klarowność wywodu warto choćby pokrótce wymienić.

Po pierwsze, zawierane są pomiędzy **stronami**, z których jedną (zamawiającym) jest podmiot gospodarczy (przedsiębiorca), np. przedsiębiorstwo produkcyjne, a stroną drugą (wykonawcą) – placówka naukowo-badawcza. Najczęściej są to tzw. jednostki badawczo-rozwojowe (instytuty naukowe, laboratoria itp.), ale także szkoły wyższe (zwłaszcza uczelnie politechniczne), realizujące te prace w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Po drugie, ich **celem** jest rozwiązanie określonego problemu technicznego (rzadziej techniczno-organizacyjnego lub organizacyjnego), w formie wyniku charakteryzującego się określonym stopniem nowości, doniosłości, twórczości, oryginalności itp., przesądzającym o możliwości jego ochrony prawnej, np. mającego zdolność patentową lub spełniającego cechy utworu (dzieła chronionego prawem autorskim).

Po trzecie, są one **umowami wzajemnymi**, co znaczy, że wynikające z nich świadczenia stron są ekwiwalentne. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy zamawiający odstępuje od umowy.

Po czwarte, o czym niżej, kontrakty te spełniają, a w każdym razie mogą spełniać, wiele funkcji, co powoduje, że są one na ogół **niejednolite i złożone** pod względem ich charakteru prawnego. Stwarza to trudności w ocenie prawnej skutków tych umów, co uwidacznia się ze szczególną ostrością wówczas, gdy między stronami dochodzi do nieporozumień i sporów. Umowa o pracę naukowo-badawczą nie jest pod względem prawnym kontraktem jednolitym, odpowiadającym konkretnemu typowi umowy nazwanej, uregulowanemu w części szczególnej prawa zobowiązań (art. 534 i nast. KC). W praktyce mamy tu bowiem do czynienia z umową mieszaną, wykazującą cechy niektórych umów nazwanych (zwłaszcza umowy o dzieło – art. 627 i nast. KC), a także umów nienazwanych (w szczególności nienazwanej umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 KC). Umowy te nie są jednolite również z punktu widzenia funkcjonalnego. Możemy bowiem mieć tutaj do czynienia ze zróżnicowanym katalogiem społeczno-gospodarczego przeznaczenia tych umów. W grę może wchodzić zwłaszcza dokonanie projektu wynalazczego lub stworzenie utworu, przeniesienie prawa własności dobra niematerialnego będącego wynikiem pracy, udzielenie licencji (w tym sublicencji) na korzystanie z tego wyniku, a nawet unormowanie problemu współwłasności wyniku pracy. W pewnych przypadkach w grę może wchodzić także sprawa współpracy stron, np. w zakresie ochrony lub komercjalizacji wyniku pracy czy jego doskonalenia.

Praktyczną tego konsekwencją jest konieczność stosowania różnych przepisów części szczególnej prawa zobowiązań (tj. księgi III KC) do oceny prawnej poszczególnych elementów tych umów, jak również poddanie zagadnień dotyczących tych umów (np. formy umowy lub przedawnienia roszczeń) różnym reżimom prawnym. Jednym z problemów, które stwarzają wiele trudności prawnych jest kwestia **odpowiedzialności wykonawcy za wady prawne pracy naukowo-badawczej**.³⁹ Trzeba więc poświęcić mu trochę uwagi.

³⁹ Z uwagi na niematerialny charakter wyniku pracy problematyka wad fizycznych nie wchodzi tutaj w grę, a w każdym razie nie bezpośrednio. W tej sprawie zob. A. Szewc: *Odpowiedzialność zbywcy prawa na wynalazku (wzorze użytkowym)*, PiP 1979, z. 3 oraz A. Stuglik: *Odpowiedzialność licencjodawcy za wady fizyczne i prawne programu komputerowego*, Mon. Prawn. 2002, nr 9.

Pojęcie wady prawnej, podobnie jak pojęcie wady fizycznej,⁴⁰ w tradycyjnym tych słów znaczeniu, odnosi się do rzeczy, czyli przedmiotów materialnych (zob. art. 45 KC). Służy do określenia zasad odpowiedzialności sprzedawcy oraz wykonawcy dzieła z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. KC) albo dzieła (art. 638 KC). W pewnym stopniu odnosi się również do wad rzeczy darowanej (art. 892 KC). Do dóbr niematerialnych, w tym do wyników prac naukowo-badawczych, może być ono stosowane odpowiednio, np. przy sprzedaży praw (art. 555 KC) lub umowie o wykonanie dzieła niematerialnego (art. 638 KC) albo – w braku podstaw do odpowiedniego stosowania art. 556 i nast. KC – w drodze analogii.

Stosownie do art. 556 § 2 KC, z wadą prawną rzeczy sprzedanej mamy do czynienia w dwóch przypadkach:

1. gdy rzecz stanowi własność osoby trzeciej,
2. gdy jest obciążona prawem osoby trzeciej.

W przypadku sprzedaży praw formą wady prawnej jest także nieistnienie prawa.

Odnosząc powyższe do wyników prac naukowo-badawczych należy zauważyć, że w ich przypadku możliwe jest zaistnienie wszystkich form wady prawnej. Z sytuacją opisaną w pkt 1 będziemy mieć do czynienia w razie, gdy w wyniku pracy zawarte zostanie dobro niematerialne własności przemysłowej stanowiące przedmiot cudzego prawa wyłącznego (np. wynalazek chroniony patentem osoby trzeciej albo program komputerowy będący przedmiotem prawa autorskiego osoby trzeciej). Do tej grupy przypadków zaliczyć trzeba również sytuację, w której osobie trzeciej przysługuje udział w takim prawie, np. wspólność patentu. Zgodnie bowiem z art. 72 ust. 1 PWP, współuprawniony z patentu może samodzielnie, tj. bez zgody pozostałych współuprawnionych, jedynie korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, nie może go natomiast zbyć. Do rozporządzeń wspólnym prawem, w tym do jego przeniesienia w całości albo w części, jak również do udzielenia licencji (lub innego upoważnienia) na korzystanie ze wspólnego wynalazku, wymagana jest bowiem zgoda wszystkich współuprawnionych.⁴¹ Powyższe przypadki nie stanowią jednak wady prawnej wyniku, jeżeli:

- wykonawca pracy naukowo-badawczej jest uprawniony do wykorzystania w pracy cudzego dobra niematerialnego oraz udzielenia zamawiającemu sublicencji na korzystanie z tego dobra (art. 76 ust. 5 PWP) – oczywiście pod warunkiem, że wykonawca nie przekroczy granic tego upoważnienia;
- dobro niematerialne jest przedmiotem licencji otwartej (art. 80 PWP), jeżeli wykonawca poinformuje o tym zamawiającego i uzyska jego zgodę na wykorzystanie tego dobra w pracy;
- umowa o wspólności prawa zezwala wykonawcy na samodzielne rozporządzanie tym prawem (art. 72 ust. 3 PWP).⁴²

Podobnie ma się rzecz w razie, gdy wynik pracy naukowo-badawczej zawiera utwory chronione cudzym prawem autorskim (np. programy komputerowe) lub będące przedmiotem wspólnego prawa autorskiego. Stosownie bowiem do art. 9 ust. 2 i 4 pr. aut., każdy ze współuprawnionych może bez zgody pozostałych:

- wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu, jeżeli ma ona samodzielne znaczenie, a wykonywanie prawa nie powoduje uszczerbku dla praw pozostałych współuprawnionych oraz
- dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu.

⁴⁰ Słusznie jednak zauważono, że mimo dychotomicznego podziału wad rzeczy na wady fizyczne (art. 556 § 1) oraz wady prawne (art. 556 § 2 KC) *przeprowadzenie odgraniczenia wad fizycznych od prawnych nastęrczą czasem poważne trudności. W pewnych bowiem wypadkach wada prawna oznacza jednocześnie, że rzecz sprzedana ma mniejszą wartość użytkową bądź handlową. Decydować powinna okoliczność, jakie cechy mają przeważające znaczenie w konkretnym wypadku* [A. Szpunar, *Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 1996 r.*, I ACr 250/96, OSP 1997, nr 4].

⁴¹ Przepis ten stosuje się odpowiednio do wspólności prawa do uzyskania patentu (art. 72 ust. 4 PWP), wspólności prawa ochronnego oraz prawa do uzyskania prawa ochronnego (art. 100 ust. 1 PWP), wspólności prawa z rejestracją wzoru przemysłowego (art. 118 ust. 1 PWP) oraz do wspólności prawa z rejestracją topografii układu scalonego (art. 221 ust. 1 PWP).

⁴² Teza ta nie budziła żadnych wątpliwości pod rządami art. 45 ust. i 5 *ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości*. W obecnym stanie prawnym jest ona, co trzeba lojalnie przyznać, wynikiem rozszerzającej (teleologicznej) wykładni art. 72 ust. 3 i może spotkać się z zarzutem wykładni przeciw prawnu.

Natomiast do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu (np. do udzielenia licencji na korzystanie z utworu) potrzebna jest zgoda wszystkich współuprawnionych (art. 9 ust. 3 zd. 1 pr. aut.).

Szerzej piszą o tym J. Barta i inni: *Komentarz do ustawy o prawie autorskim*, s. 185 i nast.

Druga forma wady prawnej – obciążenie jej wyniku prawem rzeczowym osoby trzeciej – zachodzi wówczas, gdy prawo do wyniku pracy jest obciążone zastawem lub użytkowniem. O sytuacjach takich będzie mowa dalej (zob. pkt 3.4.6.).

Szczególną odmianą tej formy wady prawnej jest zamieszczenie w pracy projektu wynalazczego lub utworu, w stosunku do którego osobie trzeciej służy licencja wyłączna (art. 76 ust.4 PWP oraz art. 67 ust. 2 pr. aut.). Ograniczenie to mieści się w stworzonej przez judykaturę kategorii wady prawnej polegającej na obciążeniach przedmiotu świadczenia **prawami obligacyjnymi** przysługującymi osobom trzecim, *które powodują, że kupujący nie jest w stanie korzystać w pełni z kupionej rzeczy* (wyrok SN z 12 maja 1980 r., I CR 107/80, OSP 1981/11/194).

Ostatnia z wymienionych wyżej form wady prawnej – nieistnienie (brak) prawa – ma miejsce wówczas, gdy wynik pracy naukowo-badawczej wbrew postanowieniom umowy o wykonanie pracy nie spełnia przesłanek decydujących o jego ochronie prawnej (np. jeżeli rozwiązanie techniczne nie ma zdolności patentowej albo jeżeli program komputerowy nie wykazuje cech utworu określonych w art. 1 pr. aut.).

Ograniczenie pojęcia wady prawnej do powyższych form oznacza, że nie stanowią wady prawnej takie mankamenty wyniku pracy badawczej, które ogólnie zakwalifikować można jako niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów KC, np. gdy przedmiot umowy nie spełnia parametrów technicznych lub innych wymagań określonych w zamówieniu. Nie znaczy to bynajmniej, że wykonawca pracy nie ponosi odpowiedzialności za te wady. Nie opiera się ona jednak na zasadach ustalonych dla rękojmi za wady prawne, ale na ogólnych zasadach **odpowiedzialności kontraktowej** (art. 471 i nast. KC), a w przypadku udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości – na zasadach odpowiedzialności **z tytułu gwarancji jakości** (art. 577 i nast. KC).

Nie stanowią wad prawnych pracy również takie działania wykonawcy, które polegają na czynach nieuczciwej konkurencji, a ogólniej – na czynach niedozwolonych (np. zatajenie przed zamawiającym ryzyka, jakie wiąże się ze stosowaniem wyniku pracy). W takich wypadkach wykonawca pracy odpowiada na zasadach określonych w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [zob. bliżej A. Szewc: *Naruszenie praw własności przemysłowej*, s. 88 i nast.], a w sprawach, których tam nie uregulowano – na podstawie przepisów o tzw. **odpowiedzialności deliktowej** (art. 417 i nast. KC), której podstawowymi przesłankami są: a) wina wykonawcy, b) szkoda po stronie zamawiającego oraz c) związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem się wykonawcy a szkodą zamawiającego.⁴³

Prawidłowe rozumienie tych pojęć i odpowiednie ich nazwanie ma istotne znaczenie, tak z punktu widzenia prawa materialnego jak i procesowego. Warto jednak przytoczyć wyrok SN z 28 listopada 2000 r., I CKN 313/00 (OSNC 2001/5/79), w którym wyrażono zasadę, iż *błędne nazwanie wady fizycznej rzeczy wadą prawną nie ma wpływu na skuteczność oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży w wykonaniu uprawnienia z tytułu rękojmi. Powtórzenie błędnej oceny charakteru wady rzeczy w pozwie o zwrot ceny nie uzasadnia oddalenia powództwa.*

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi, a zwłaszcza rękojmi za wady prawne, ma pewne cechy szczególne, które odróżniają ją od innych rodzajów odpowiedzialności cywilnej, zwłaszcza od wymienionej wyżej

⁴³ Problematyka odpowiedzialności deliktowej ma niezwykle bogatą literaturę. Zob. zwłaszcza W. Czachórski: *Czyiny niedozwolone* [w:] *System prawa cywilnego*, t. III, część 1: *Prawo zobowiązań – Część ogólna*, s. 517 i nast. oraz G. Bieniek [w:] G. Bieniek, H. Ciepla, S. Dmowski, J. Cudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska: *Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia: Zobowiązania*, s. 176 i nast. i powołane tam piśmiennictwo. Równie bogate jest orzecznictwo przedmiotu – zob. *Kodeks cywilny z orzecznictwem*. Opr. Z. Koźma, M. Ożóg, t. 2, s. 542 i nast. Późniejsze piśmiennictwo i judykaturę znaleźć można m.in. w Systemie Informacji Prawnej LEX.

odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ogólnie rzecz ujmując, różnice te wyrażają się w zastrzeżeniu odpowiedzialności z tytułu rękojmi w stosunku do tych rodzajów odpowiedzialności, zbliżającym odpowiedzialność z tytułu rękojmi do odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka. Podobnie ocenia ją W. J. Kocot: *Komentarz do uchwały SN z dnia 30 maja 1996 r., III CZP 42/96* (PPH 1997/1/29). Uzasadnieniem zastrzeżonej odpowiedzialności sprzedawcy (wykonawcy dzieła) jest potrzeba ochrony interesów Nabywcy (zamawiającego).

Po pierwsze, jest ona niezależna od winy wykonawcy lub winy osób, za których działania ponosi on – zgodnie z art. 474 KC – odpowiedzialność (w przypadku prac naukowo-badawczych będą to przede wszystkim pracownicy jednostki wykonującej pracę), a także od wystąpienia szkody wynikającej z wad przedmiotu świadczenia.

Generalnie nie zależy też od tego, czy wykonawca pracy wiedział o istnieniu wady, jakkolwiek świadomość jej istnienia i podstępne zatajenie tego faktu przed zamawiającym skutkuje zastrzeżeniem odpowiedzialności wykonawcy (zob. art. 564 KC). W tym kontekście nadmienić należy, iż zamawiający nie ma w zasadzie obowiązku zbadania przedmiotu świadczenia (co do wyjątków – zob. art. 563 § 2 KC), wobec czego niedopełnienie tej czynności przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności. Tak w każdym razie co do powyższych przesłanek orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 25 listopada 1998 r., I ACa 351/98.

Prawnie obojętna – w odniesieniu do podstawowych uprawnień przysługujących zamawiającemu, jakimi są **uprawnienie do odstąpienia od umowy** oraz **uprawnienie do żądania obniżenia ceny** – jest również przesłanka szkody. Wykonawca odpowiada względem zamawiającego także wtedy, gdy wady prawne pracy nie spowodowały wystąpienia szkody u zamawiającego. Natomiast w razie wystąpienia szkody, zamawiającemu (o czym będzie jeszcze mowa) przysługuje dodatkowo **roszczenie o jej naprawienie**.

Wreszcie – w przypadku wad prawnych – odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie zależy od tego, aby osoba trzecia, której przysługują określone prawa względem przedmiotu świadczenia lub jego części, wystąpiła z roszczeniami w stosunku do zamawiającego. Inaczej mówiąc, zamawiający może dochodzić przysługujących mu roszczeń także wtedy, gdy osoba trzecia nie zgłosiła wobec niego żadnych roszczeń związanych z uprawnieniami przysługującymi jej wobec przedmiotu świadczenia lub jego części, np. roszczeń z tytułu naruszenia patentu. Charakterystyczny jest również sposób egzekwowania uprawnień z tytułu rękojmi. Jak bowiem zauważył SN w wyroku z 19 czerwca 1974 r., II CR 313/74 (LEX nr 7527), uprawnienia te realizuje się przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. Podkreśla to również J. P. Naworski pisząc, że *Upewnienie do obniżenia ceny* [o którym mowa w art. 560 KC – A. Sz.] *stanowi przyznaną kupującemu kompetencję do dokonania jednostronnej czynnością prawną rzeczywistej zmiany treści umowy, w sposób wynikający z powołanego wyżej przepisu*.⁴⁴

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi, podobnie zresztą jak odpowiedzialność z tytułu gwarancji, ma charakter **akcesoryjny** (uboczny) w stosunku do odpowiedzialności głównej, wynikającej z umowy sprzedaży, czy umowy o dzieło (wyrok SN z 12 lutego 1997 r., II CKN 94/96, OSNC 1997/6-7/85). Oznacza to, że jej egzekwowanie nie jest możliwe w razie, gdy nie istnieje odpowiedzialność główna, a więc np. w razie nieważności umowy. Skutkiem takiego charakteru odpowiedzialności wykonawcy pracy z tytułu rękojmi jest również to, że wykonanie przez zamawiającego pracę uprawnienia do odstąpienia od umowy uniemożliwia mu powrót do zgłaszania roszczeń objętych zakresem odpowiedzialności głównej. Posługując się bardzo trafnym określeniem Ewy Łętowskiej [*Każda wada z osobna*, „Rzeczpospolita” 1997/12/11] można powiedzieć, iż *umowa upada, a wraz z nią wygasają i rękojmia, i gwarancja*.

Należy jednak podkreślić, że przepisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie należą do norm bezwzględnie obowiązujących. Są to przepisy fakultatywne, co powoduje że strony mogą tę odpowiedzialność

⁴⁴ J. P. Naworski, *Glosa do uchwały SN z dnia 5 lipca 2002 r., III CZP 39/02*, Mon. Prawn. 2004, nr 1; tenże, *W sprawie uprawnień kupującego z tytułu rękojmi do żądania obniżenia ceny oraz terminu z art. 568 § 1 KC*, PS 2004, nr 1.

ukształtować inaczej: rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć (zob. art. 558 § 1 KC). Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest jednak bezskuteczne, jeżeli wykonawca zataił podstępnie wadę przed zamawiającym (art. 558 § 2 KC).

Umowne uregulowanie spraw dotyczących zakresu odpowiedzialności z tytułu rękopisów może obejmować także sprawę ugodowego trybu rozstrzygnięcia powstających na tym tle sporów. Przemawiają za tym zarówno względy teoretyczne, jak i praktyczne (...). *Nie ma [przy tym] podstaw, by taką umowę kwalifikować jako sprzeczną z ustawą, czy też mającą na celu obejście przepisów ustawy, tj. art. 558 § 1 KC. Bezwzględna nieważność takiej czynności chyba nie wchodzi w grę* [M. Pyziak-Szafnicka: *Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 kwietnia 1991 r., IACr 79/91, OSP 1992/11-12/243*].

Powyższe oznacza, że w przypadku dochodzenia przez zamawiającego roszczeń z tytułu rękopisów za wady prawne pracy naukowo-badawczej, wykonawca pracy nie może skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności, powołując się na to, że:

- powstanie tych wad nie było zawinione przez niego lub przez osoby, przy pomocy których wykonał on pracę;
- nie był on świadom istnienia wady (np. nie wiedział, że osoba trzecia zgłosiła w UP wniosek o udzielenie prawa ochronnego na rozwiązanie konstrukcyjne wykorzystane w pracy);
- zamawiający nie zbadał wyniku pracy przy jej odbiorze;
- zamawiający nie poniósł szkody w związku z istnieniem wady prawnej (chyba że zamawiający bezpodstawnie występuje z **roszczeniem odszkodowawczym**);
- osoba trzecia, której służą prawa do wyniku pracy lub jego części nie wystąpiła wobec zamawiającego z roszczeniami przysługującymi jej z tytułu tych praw, chyba że podstawę do podniesienia tych zarzutów stanowią postanowienia umowy ograniczające jego odpowiedzialność z tytułu tych okoliczności (np. jeżeli w umowie zamawiający zobowiązał się do należytego zbadania przedmiotu świadczenia w chwili przekazania mu pracy ze skutkiem zwalniającym wykonawcę z odpowiedzialności) albo, że obowiązek podjęcia tych działań przez zamawiającego wynikał ze zwyczajów panujących w obrocie prawnym.

Jakie uprawnienia⁴⁵ przysługują zamawiającemu w razie wystąpienia wad prawnych pracy naukowo-badawczej?

Zgodnie z art. 560 § 1 KC, który do wyniku pracy naukowo-badawczej stosuje się odpowiednio z mocy art. 638 KC, jeżeli wynik ten jest obciążony wadą prawną, zamawiający może:

- odstąpić od umowy⁴⁶ albo
- żądać obniżenia ceny (tj. zapłaty za wykonanie pracy).

Uprawnienia te mają charakter alternatywny, zamawiający może więc skorzystać tylko z jednego z nich.

⁴⁵ Uprawnienia te powszechnie nazywa się „roszczeniami”, co nie do końca jest słuszne. W istocie rzeczy mamy tutaj bowiem do czynienia z tzw. prawami podmiotowymi kształtującymi (zwanymi też uprawnieniami prawo- lub prawno-kształtującymi). Zob. m.in. J. Skąpski, *Glosa do orzeczenia GKA z dnia 10 listopada 1987 r., DO-8835/87*; E. Łętowska, *Każda wada z osobna, op. cit.*; F. Zoll, *Glosa do uchwały SN z dnia 10 marca 1993 r., III CZP 8/93, PS 1994, nr 5*; J. P. Naworski: *Glosa do uchwały SN z dnia 5 lipca 2002 r., ... op. cit.*; tenże, *W sprawie uprawnień kupującego ... , op. cit.* Różnica pomiędzy roszczeniem a prawem podmiotowym kształtującym polega na tym, że istotą roszczenia jest możliwość domagania się określonego zachowania od innej osoby, podczas gdy uprawnienie praw(n)kształtujące daje możliwość jednostronnego ukształtowania stosunku prawnego. Najlepiej widać to na przykładzie uprawnienia do odstąpienia od umowy. Złożenie takiego oświadczenia przez zamawiającego wystarcza bowiem do wywołania skutku prawnego w postaci unicestwienia umowy. O roszczeniach z tytułu rękopisów można zatem mówić tylko w odniesieniu do uprawnień określonych w art. 561 KC (np. żądanie wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad), gdyż w tym wypadku nabywca domaga się określonego działania ze strony sprzedawcy.

⁴⁶ Instytucja uprawnienia do odstąpienia od umowy ma uzasadnienie w tym, że istnienie wad rzeczy sprzedanej samo przez się nie powoduje nieważności umowy (art. 58 § 2 KC). Por. wyrok SN z 30 października 1969 r., II CR 430/69 (OSNC 1970/9/152; NP 1971/6/894).

Wybór uprawnienia *ma charakter wiążący* [B. Gnela: *Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2002 r., II CKN 564/99*]. Tak więc, *gdy Nabywca* [tu: zamawiający pracę badawczą – A. Sz.] *w ramach rękojmi żąda obniżki ceny, sprzedawca* [tu: wykonawca pracy badawczej – A. Sz.] *nie może mu przeciwstawić innego sposobu załatwienia reklamacji* [E. Łętowska: *Najczęstsze błędy przy stosowaniu rękojmi*]. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których sprzedawca (...) *ubezskuteczni to oświadczenie na podstawie art. 560 § 1 KC* [B. Gnela: j.w.]. Dokonany wybór wiąże także zamawiającego, skutkiem czego wybrane roszczenie może być zmienione wyłącznie za zgodą sprzedawcy [M. Kornilowicz: *Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 stycznia 2002 r., I ACa 1315/00*], czyli – w naszym przypadku – wykonawcy pracy.

Jeżeli zamawiający **odstępuje od umowy**, to strony – po myśli art. 560 § 2 KC – powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej,⁴⁷ tj. według art. 494-496 KC. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, sama zaś może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Obowiązek zwrotu, ciążyący na wykonawcy pracy i odpowiadające mu roszczenie zamawiającego *obejmuje przede wszystkim (...) zwrot kwoty nominalnej (ceny sprzedaży), która może być zwaloryzowana na podstawie art. 358¹ § 3 KC Strata kupującego wynika ze wzrostu ceny takiej rzeczy, jako wywołana inflacją, a nie nienależytym wykonaniem zobowiązania przez sprzedawcę, nie może natomiast być dochodzona w ramach roszczenia odszkodowawczego (art. 471 KC), przysługującego kupującemu na podstawie art. 494 in fine KC w związku z art. 560 § 2 KC* (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 października 1995 r., sygn. akt I ACr 493/95, OSA 1995/11-12/71; zob. również wcześniejszy wyrok tego Sądu z 7 listopada 1994 r., I ACr 523/94, „Wokanda” 1995/9/37). Inaczej mówiąc, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi zamawiający nie może tytułem odszkodowania domagać się od wykonawcy pracy pokrycia różnicy pomiędzy ceną pracy zapłaconą wykonawcy a wyższą ceną, jaką w zmienionych warunkach ekonomicznych musiałby zapłacić za taką samą pracę innemu wykonawcy. Odmienne stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który w wyroku z 2 lutego 1994 r., sygn. akt I ACr 661/93 (OSA 1995/1/1) orzekł, iż *należne kupującemu odszkodowanie powinno zapewnić mu nabycie później takiej samej lub podobnej rzeczy, stanowiąc niejako uzupełnienie – otrzymanej tytułem zwrotu – ceny. Chodzi o wyrównywanie straty w postaci większego wydatku na nabycie w miejsce wadliwej, nowej rzeczy po upływie pewnego czasu, co w normalnych, wolnych od inflacji warunkach, nie wchodziłoby w grę.*

Wcześniej stanowisko takie, jako zasadę prawną, przyjął SN w uchwale siedmiu sędziów z 13 maja 1987 r., sygn. akt III CZP 82/86 (OSNC 1987/12/189), z glosami A. Jędrzejewskiej (OSP 1988/6/135) i M. Nesterowicza (OSP 1988/6/135), w której orzekł, iż *w wypadku gdy kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej (art. 560 § 2 KC) jego uprawnienia określone w art. 494 KC obejmują również roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania w granicach dodatniego interesu umowy. Do zasad tej odpowiedzialności ma zastosowanie art. 471 KC, z czego wywiódł konkretny wniosek, że obowiązek sprzedawcy naprawienia szkody na podstawie art. 494 w związku z art. 560 § 2 i art. 471 KC obejmuje także stratę wynikającą ze wzrostu ceny w okresie od dnia zapłaty przez Nabywcę ceny do dnia zastępczego zaspokojenia się w drodze nabycia innej rzeczy tego samego rodzaju.*

Kolejny przepis – art. 495 KC – dotyczy całkowitej lub częściowej niemożliwości zwrotu otrzymanych świadczeń, stanowiąc co następuje:

- jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać

⁴⁷ Obowiązek ten tłumaczy się tym, iż odstąpienie od umowy, oznacza jej zniweczenie z mocą wsteczną, tzn. przywraca stan istniejący w momencie zawarcia umowy – zob. A. Szpunar. *Glosa do wyroku SN z dnia 10 października 1997 r., II CKN 378/97*, OSP 1998, nr 6; E. Łętowska. *Każda wada z osobna*, op.cit.; E. Rott-Pietrzyk, *Glosa do wyroku SN z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 486/00*, OSP 2003, nr 3 oraz S. Rudnicki, *Glosa do wyroku SN z dnia 26 marca 2002 r., II CKN 806/99*, Mon. Prawn. 2003, nr 2.

świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (§ 1). Sąd Najwyższy uznał, że przepis ten *wyłącza możliwość powoływania się na brak wzbogacenia* (wyrok z 26 marca 2002 r. II KKN 806/99, LEX nr 54487, z glosą S. Rudnickiego, Mon. Prawn. 2003/2/88). Oznacza to, że w tym wypadku żadna ze stron nie może się bronić przed zwrotem świadczeń uzyskanych od drugiej strony, powołując się na art. 409 KC, który zwalnia z obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanej korzyści lub jej wartości, *jeżeli ten, kto korzyść uzyskał zużył ją lub stracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu*;

- jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.

Wreszcie – stosownie do art. 496 KC – jeżeli skutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

W uchwale siedmiu sędziów SN z dnia 27 lutego 2003 r. III CZP 80/02 (OSNC 2003/11/141), z częściowo aprobowaną glosą E. Gniewka (OSP 2003/11/140), wyrażono pogląd, iż w przypadku umowy sprzedaży, odstąpienie od umowy na podstawie art. 560 § 2 KC powoduje przejście własności tej rzeczy z powrotem na zbywcę.⁴⁸ Przejście to następuje z mocy samego prawa, ponieważ umowa, która ten stan wywołała, nie wiąże stron wobec odstąpienia od niej [E. Drozd, *Glosa do uchwały SN z dnia 30 listopada 1994 r., III CZP 130/94*, PS 1995, nr 10].

Przez analogię przyjęć można, że w razie odstąpienia od umowy o pracę naukowo-badawczą, zamawiający z mocy prawa traci uprawnienia przysługujące mu z tytułu tej umowy. Uprawnienia te albo wygasają (np. w przypadku licencji na korzystanie z rozwiązań zawartych w pracy) albo powracają do wykonawcy pracy (np. w razie przeniesienia na zamawiającego prawa do uzyskania patentu na zamieszczony w pracy wynalazek). W konsekwencji, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zamawiający nie może też korzystać dalej z wyniku tej pracy. *Składając oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy kupujący stawia tym samym rzecz do dyspozycji sprzedawcy, wyzbywając się prawa do jej używania. Jeżeli po tym terminie nabywca korzysta nadal z rzeczy, sprzedawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za zużycie rzeczy* [M. Manowska, *Rękojmia i gwarancja*, „Prawo Spółek” 1997, nr 10].⁴⁹

Odstąpienie od umowy pociąga za sobą także utratę przez zamawiającego uprawnień gwarancyjnych udzielonych mu przez wykonawcę pracy, np. na urządzenia, materiały czy surowce dostarczone przez wykonawcę pracy wraz z dokumentacją techniczną [por. W. Żukowski: *Kilka uwag o wzajemnym stosunku odpowiedzialności z tytułu rękojmiami i gwarancji*].

Jeżeli natomiast kupujący żąda **obniżenia ceny**, to obniżenie to powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (art. 560 § 3 KC). Uprawnienie to odnosi się do ceny rzeczywiście przez strony umówionej (wyrok

⁴⁸ Uchwałą tą powrócono do wcześniejszej linii orzecznictwa SN – zob. wyrok SN z 26 listopada 1997 r., II KKN 458/97 (OSNC 1998/5/84) z glosami R. Szostaka (OSP 1998/9/162) i B. Janiszewskiej (PIP 2000/4/103). Tym samym zdezawuowany został odmienny pogląd tego Sądu, wyrażony w wyroku z 26 marca 2002 r., II KKN 806/99 (LEX nr 54487), wedle którego *odstąpienie kupującego od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej z powodu wad [rzeczy – A. Sz.] nie przenosi automatycznie własności rzeczy z powrotem na sprzedawcę*. Wyrok ten spotkał się z krytyczną oceną S. Rudnickiego (Mon. Prawn. 2003/2/88).

⁴⁹ W odniesieniu do dalszego korzystania z wyniku pracy badawczej chodzić będzie raczej o jakąś formę zapłaty (wynagrodzenia) za to korzystanie. Wydaje się, że można by tu w drodze analogii sięgnąć do przepisów o bezumownym korzystaniu z cudzej rzeczy.

SN z 15 stycznia 1997 r., III CKN 29/96, OSP 1997/7-8/144, z aprobowaną glosą W. J. Katnera). Nie służy ono jednak zamawiającemu w razie niemożliwości lub znacznych trudności wykazania przez kupującego stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad [pozostaje] do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (uchwała SN z 21 marca 1997 r., III CZP 11/77, NP 1979/6/76, z glosą Cz. Żuławskiej – NP 1978/3/488). Odmienne w tym względzie poglądy prezentuje J. P. Naworski (*Glosa do uchwały SN z dnia 5 lipca 2002 r., III CZP 39/02*, Mon. Prawn. 2004, nr 1), który uważa, iż kupujący w oświadczeniu woli [o obniżeniu ceny – A. Sz.] nie musi określać wielkości obniżki. Pogląd ten wydaje się kontrowersyjny, a to dlatego że występując z pozwem o obniżenie ceny musi on przecież podać wartość przedmiotu sporu, przy czym wartość tę stanowi różnica pomiędzy wartością rzeczy wolnej od wad a wartością rzeczy wadliwej (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12 września 1997 r., I ACz 397/97, „Prawo Gospodarcze” 1997/12/57). Zgodzić się natomiast trzeba z poglądem tegoż autora, że w razie gdyby kupujący określił ją [tzn. wielkość tej obniżki] w sposób odmienny od kryterium wynikającego z wymienionego przepisu [tj. z art. 560 § 3 KC – A. Sz.], to w tej części to oświadczenie, bez zgody sprzedawcy, nie wywoła skutku prawnego.

Uprawnienie do żądania obniżenia ceny może być wykonane zarówno przed jak i po uiszczeniu zapłaty przez zamawiającego pracę [J. P. Naworski: *W sprawie uprawnień kupującego z tytułu rękojmi do żądania obniżenia ceny oraz terminu z art. 568 § 1 KC*, PS 2004, nr 1]. Józef Skąpski [*Glosa do orzeczenia GKA z dnia 10 listopada 1987 r., DO-8835/87*, OSP 1990, nr 5-6] twierdzi ponadto, że wszelkie rodzaje odstąpień od umowy, zatem także odstąpienie wynikające z tytułu rękojmi za wady, jeśli są prawem dopuszczalne i nie wymagają szczególnej formy, mogą być zawarte w pozwie lub w pismach procesowych.

Podkreślić jeszcze należy, iż wynikające z rękojmi uprawnienie do obniżenia ceny nie jest tożsame z roszczeniem o zwrot nadpłaconej nadwyżki ceny. Jak trafnie bowiem zauważa J. P. Naworski (j.w.): *roszczenie o zwrot części ceny nie jest uprawnieniem z tytułu rękojmi, lecz powstaje dopiero w następstwie wykonania przyznanego kupującemu prawa do obniżenia ceny*. Podobnie ma się rzecz z roszczeniem o zwrot ceny. Nie można – pisze J. Skąpski w powołanej wyżej glosie – *powiedzieć, iż kupujący, który domaga się zwrotu ceny, dochodzi przysługującego mu roszczenia z tytułu rękojmi. Jest to uproszczenie. Przesłanką takiego roszczenia (...) jest odstąpienie od umowy. W razie jego braku, roszczenie o zwrot ceny nie jest uzasadnione. Tak jest nawet w wypadku, gdyby się okazało, iż sprzedana rzecz była wadliwa*. Mówiąc prościej – zamawiający pracę naukowo-badawczą nie może żądać zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli uprzednio nie odstąpi od umowy.

Nie można też uznać, dodaje J. Skąpski [j.w.], że samo wezwanie o zwrot ceny stanowi równocześnie odstąpienie od umowy. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi zdarzeniami prawnymi, a każde z nich wywołuje z nim związany skutek. Odstąpienie od umowy jako jednostronna czynność prawna o charakterze prawnokształtującym powoduje przy tym nie tylko rozwiązanie umowy sprzedaży ze skutkiem *ex tunc*, ale zarazem daje sprzedawcy „ostatnią szansę” wykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią przez niezwłoczną wymianę rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad albo przez usunięcie wady (...). Stwarza to możliwość utrzymania umowy w mocy. Wówczas z natury rzeczy odpada roszczenie o zwrot ceny. Za taką wykładnią przemawia przy tym sformułowanie użyte w art. 560 § 2 KC. Jest w nim wyraźnie mowa o tym, że odstąpienie od umowy rodzi obustronny obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń, a nie, że żądanie zwrotu ceny stanowi odstąpienie od umowy.

W doktrynie prawa cywilnego panuje pogląd, w myśl którego w przypadku wady prawnej Nabywcy (zamawiającemu) nie przysługuje roszczenie o usunięcie wady przez wytwórcę, przewidziane w art. 561 KC dla przypadków fizycznej wady rzeczy [W. Czachórski: *Prawo zobowiązań w zarysie*, s. 447]. Wydaje się, że w odniesieniu do wad prawnych pracy naukowo-badawczej teza ta nie w pełni się sprawdza. W pewnym zakresie jest bowiem możliwe wyeliminowanie wady pracy przez zastąpienie elementu chronionego cudzym prawem wyłącznym, rozwiązaniem, które nie będzie naruszać tego prawa. Uznając tę możliwość należy podkreślić, że zgodnie art. 560 § 1 KC oraz ze stanowiskiem judykatury aprobowanym przez doktrynę [wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 stycznia 2002 r., sygn. akt I ACa1315/00, (PiP 2002/7/110), z aprobowaną glosą M. Kornilowicza (tamże)], kupujący (w naszym przypadku – zamawiający) nie może od-

stąpić od umowy, jeżeli sprzedawca (tu: wykonawca pracy) niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie.⁵⁰ „Niezwłoczne” usunięcie wady w rozumieniu tego przepisu oznacza jednak *naprawę rzeczy w krótkim czasie, którego ramy wyznaczają okoliczności konkretnego przypadku* (wyrok SN z 10 stycznia 2002 r., II CKN 564/99, z częściowo aprobującą glosą B. Gnelli, OSP 2002/11/144).

Jak już powiedziano, odpowiedzialność wykonawcy pracy za jej wady prawne w zakresie wyżej wymienionych roszczeń nie zależy ani od wystąpienia szkody po stronie zamawiającego, ani od zgłoszenia względem niego roszczeń przez osobę trzecią. Zaistnienie tych okoliczności wywołuje jednak pewne skutki prawne i wpływa na odpowiedzialność wykonawcy pracy.

Stosownie do art. 573 KC kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Wynika z tego, że w razie wytoczenia zamawiającemu przez osobę trzecią powództwa o naruszenie prawa tej osoby, wykonawca pracy wezwany przez zamawiającego do udziału w procesie jest obowiązany uczestniczyć w procesie. Nie jest to zresztą jedyna podstawa prawna umożliwiająca jego udział w postępowaniu sądowym, może on bowiem uczestniczyć w nim także na zasadzie przyzownia lub tzw. interwencji ubocznej (zob. odpowiednio art. 84 i 76 KPC).

Jeżeli wskutek istnienia wady prawnej zamawiający pracę naukowo-badawczą poniósł szkodę, to wykonawca obowiązany jest do jej naprawienia, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W tym ostatnim wypadku zamawiający może jednak domagać się naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady. W szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać zwrotu kosztów procesu wytoczonego mu w związku z tą wadą (art. 574 zd. 2 i 3 KC).

W przypadku wady prawnej rzeczy sprzedanej art. 575 KC przewiduje jeszcze sytuację polegającą na tym, że kupujący zmuszony jest wydać rzecz nabytą osobie trzeciej (np. oddać ją rzeczywistemu właścicielowi). W takim wypadku sprzedawca jest obowiązany do zwrotu ceny otrzymanej od kupującego. Z obowiązku tego nie zwalnia go nawet umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.⁵¹ Przepisu tego nie można, jak się wydaje, zastosować wprost do rękojmi za wady prawne pracy naukowo-badawczej. Brak też podstaw do jego odpowiedniego stosowania. Można by go jednak stosować w pewnych przypadkach w drodze analogii. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której fakt, że osoba trzecia dochodzi swoich praw uniemożliwia zamawiającemu dalsze korzystanie z pracy.

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne pracy naukowo-badawczej odbywa się na zasadach podobnych do warunków dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, z nieznacznymi tylko odmiennościami wynikającym ze specyfiki wad prawnych.

Podstawową przesłanką jest **istnienie wady**. W przypadku wady fizycznej rzeczy już istniejącej może ona istnieć już w chwili zawarcia umowy lub w chwili wydania rzeczy. Wydaje się, że w przypadku wady pracy naukowo-badawczej, podobnie jak w przypadku rzeczy mającej dopiero powstać w przyszłości (zob. art. 557 § 2 KC), o istnieniu wady można mówić dopiero po wykonaniu pracy, co z praktycznego punktu widzenia oznacza, iż wada musi istnieć w momencie wydania wyniku pracy zamawiającemu.

Nasuwa się jednak pytanie, czy – podobnie, jak to ma miejsce w przypadku wad fizycznych rzeczy – możliwe jest powstanie wady prawnej pracy naukowo-badawczej już po wydaniu jej zamawiającemu, a jeżeli tak – to czy wykonawca pracy ponosi wówczas odpowiedzialność z tytułu rękojmi i w jakim zakresie.

⁵⁰ Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne – zob. art. 560 § 1 zd. 3 KC.

⁵¹ Zwalnia go natomiast to, że kupujący wiedział, że prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

W odniesieniu do wad fizycznych, wydanie rzeczy sprzedawcy – równoznaczne z przejściem nań niebezpieczeństwa – zwalnia wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, które powstały później, chyba że wyniknęły one z przyczyny tkwiącej już w niej poprzednio (art. 559 KC). W odniesieniu do wad prawnych tego rodzaju sytuacje są raczej rzadkie, ale nie są wykluczone. Tytułem przykładu wskazać można uzyskanie przez osobę trzecią – już po wydaniu wyniku pracy zamawiającemu – patentu lub prawa ochronnego na rozwiązanie techniczne zawarte w tej pracy.

Ocena prawna tego typu sytuacji może być dwojaka. Można mianowicie przyjąć przez analogię do art. 559 KC, że mamy tu do czynienia z wadą prawną powstałą po przejściu niebezpieczeństwa na zamawiającego, ale z przyczyny tkwiącej już poprzednio w tej pracy. Koncepcja ta nadaje się zwłaszcza do objaśnienia tych przypadków, w których w czasie wykonywania i odbioru pracy toczyło się już postępowanie patentowe, a informacja o tym została podana do powszechnej wiadomości. Można jednak – i ta koncepcja, jako ogólniejsza, wydaje się bardziej trafna – przyjąć, że mamy tu do czynienia z wadą prawną istniejącą już w chwili wydania pracy, a polegającą na tym, że jej wynik w całości lub w części stanowi przedmiot cudzej własności przemysłowej (w tym przypadku – prawa do uzyskania patentu lub prawa do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy). Nieznajomość tego faktu, jak już powiedziano, nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wady prawne pracy.

Kolejny warunek to **zawiadomienie wykonawcy pracy o wykryciu wady**. W przypadku wad prawnych przedmiotu świadczenia KC – w przeciwieństwie do wad fizycznych rzeczy – nie ustanawia w tym względzie żadnych terminów zawitych (zob. art. 563 § 1 KC). Zbyt daleko idący wydaje się jednak wniosek wysnuty przez W. Czachórskiego [*Prawo zobowiązań w zarysie*, s. 447], że tym samym po stronie Nabywcy (zamawiającego) *odpada w ogóle (...) obowiązek zachowania aktów staranności w postaci zawiadomienia sprzedawcy o wykryciu wady* [tak też P. Drapała *Glosa do wyroku SN z dnia 17 kwietnia 2002 r., IV CKN 985/00, OSP 2003/7-8/97*]. Wszak w każdym przypadku wymóg zawiadomienia przed upływem terminu przedawnienia (o czym dalej) jest niezbędny przy dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi po upływie tego terminu (zob. art. 576 § 3 KC). Zawiadomienie takie będzie zresztą naturalnym składnikiem oświadczenia woli zamawiającego pracę o wykonaniu uprawnienia z tytułu rękojmi. J. Skąpski [*Glosa do orzeczenia GKA z dnia 10 listopada 1987 r., DO-8835/87, op.cit.*] podkreśla w związku z tym, że *przepis art. 560 § 1 KC, przewidujący możliwość odstąpienia od umowy z powodu wad, nie zawiera (...) żadnych odstępstw [od zasad wynikających z art. 60 i 61 KC – A. Sz.]. Zatem nie wystarcza tutaj sama „intencja” kupującego do powrotu do stanu sprzed zawarcia umowy. Tego rodzaju intencja, żeby wywołać skutki prawne musi przybrać postać oświadczenia woli i to złożonego w taki sposób, by sprzedawca mógł się zapoznać z jego treścią.*

Zamawiający, który dochodzi roszczeń z tytułu rękojmi za wadę prawną pracy naukowo-badawczej, jest ponadto zobowiązany do **wykazania istnienia wady** (art. 6 KC). W zależności od rodzaju wady musi on zatem udowodnić, że:

- wykonawca pracy nie jest właścicielem dobra niematerialnego (wynalazku, topografii, wzoru użytkowego itp.) zamieszczonego w pracy, tzn. że nie był właścicielem w fazie wykonywania pracy, ani nie stał się nim w czasie wydania pracy zamawiającemu;⁵²
- osobie trzeciej służy prawo rzeczowe (np. użytkowanie) lub obligacyjne (np. licencja) do wyniku pracy lub jego części;⁵³
- przedmiot świadczenia nie spełnia przesłanek kwalifikujących go do ochrony prawnej (np. nie ma zdolności patentowej lub cech utworu).

W razie dochodzenia roszczenia o obniżenie ceny (art. 560 § 3 KC) powinien też **określić stosunek, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem wad,**

⁵² Por. A. Szpunar: *Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 1996 r., I ACr 250/96, OSP 1997, nr 4.*

⁵³ W tym przypadku musi jednak wykazać dodatkowo, iż uprawnienie obligacyjne uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu korzystanie z pracy.

a w przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego – **wykazać istnienie szkody i określić co najmniej jej przybliżoną wielkość**.

Zasada odnosząca się do ciężaru dowodu w sprawach odpowiedzialności z tytułu rękojmi może jednak w pewnym zakresie doznawać modyfikacji. Dotyczy to zwłaszcza podstawy wyłączenia, ograniczenia lub rozszerzenia odpowiedzialności sprzedawcy (wykonawcy pracy). Z uwagi na to, iż w tym przypadku skutki prawne może wywodzić każda ze stron,⁵⁴ obowiązek udowodnienia tej okoliczności ciąży na tej stronie, która się na tę okoliczność powołuje. *Wymaga [to] uwzględnienia okoliczności konkretnej sprawy* [wyrok SN z 26 października 2000 r., sygn. akt II CKN 305/00, LEX nr 52594].

Sprawę przedawnienia roszczeń zamawiającego w odniesieniu do wad prawnych normuje art. 576 KC. Uprawnienia, jakie przysługują zamawiającemu z tytułu tych wad wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. Co się tyczy sposobu liczenia tych terminów – zob. art. 110 i nast. KC.

Upływ terminu przedawnienia nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Możliwe jest bowiem ich dochodzenie w trzech przypadkach:

- jeżeli sprzedawca wadę **podstępnie** zataił (art. 576 § 2 KC),
- jeżeli **przed upływem tego terminu** zamawiający zawiadomił wykonawcę o wadzie pracy (art. 576 § 3 KC) oraz
- jeżeli wykonawca pracy, **po upływie terminu przedawnienia**,⁵⁵ zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia (art. 117 § 2 zd. 1 KC).

Przepis art. 576 § 3 KC pozwala twierdzić, iż zawitość terminu przedawnienia odnosi się nie do wytoczenia powództwa, ale do złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli o wykonaniu uprawnienia z tytułu rękojmi.

W pewnych, ściśle określonych przypadkach wykonawca wadliwej pod względem prawnym pracy naukowo-badawczej nie będzie jednak ponosił odpowiedzialności z tytułu wad tej pracy. Sytuacja taka może być skutkiem wyłączenia lub ograniczenia tej odpowiedzialności albo zwolnienia się z niej przez wykonawcę pracy. Skutki te mogą wynikać z ustawy (ustawowe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy), z umowy stron (umowne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy) albo z jednostronnej czynności prawnej wykonawcy pracy (zwolnienie się wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi).

Ustawowe wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy pracy zachodzi wówczas, gdy zamawiający wiedział o wadzie w chwili zawierania umowy (np. został poinformowany o zamiarze zamieszczenia w niej cudzego dobra niematerialnego) lub w chwili wydania mu wyniku pracy (art. 557 KC). Świadomość wady musi być jednak ewidentna, nie można jej domniemywać. Stąd wykonawca odpowiada względem zamawiającego także wtedy, gdy nieznaną temu ostatniemu wada była jawna,⁵⁶ np. w dokumentacji pracy zamieszczono opis patentowy wykorzystanego w niej wynalazku, z którego jasno wynika, że uprawnionym z patentu jest osoba trzecia.

Ustawowe ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy pracy ma miejsce w razie:

- gdy wady prawne wyniku pracy obejmują tylko część tego wyniku, która bez szkody dla obu stron da się odłączyć od części wolnej od wad; w takim wypadku uprawnienie zamawiającego do od-

⁵⁴ Np. wykonawca pracy może twierdzić, iż jego odpowiedzialność została ograniczona lub nawet wyłączona, a zamawiający – że odpowiedzialność ta została poszerzona.

⁵⁵ Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne (art. 117 § 2 zd. 2 KC).

⁵⁶ Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 26 stycznia 1994 r., sygn. akt I ACr 640/94, („Wokanda” 1994/11/48) oraz wyrok SN z 29 czerwca 2000 r., sygn. akt V CKN 66/00, (LEX nr 52580). W tym ostatnim słuszenie wskazano, iż w art. 354 KC mieści się także obowiązek lojalności sprzedawcy wobec kupującego, który winien w szczególności przejawiać się w przedstawieniu drugiej stronie, nie będącej fachowcem w danej dziedzinie, rzeczywistego stanu sprzedawanej rzeczy. Dodać do tego można, iż jeszcze bardziej skonkretyzowany obowiązek udzielenia takich informacji ustanowiono w art. 546 § 1 zd. 1 KC.

- stąpienia od umowy ogranicza się do części wadliwej (art. 565 KC). Może to wystąpić np. w razie, gdy przedmiotem zamówienia była technologia produkcji określonego wyrobu oraz urządzenie do jej stosowania, a wada prawna dotyczy tylko urządzenia. Możliwe jest jednak również – zamiast odstąpienia od tej części umowy lub przed jego zrealizowaniem – domaganie się od wykonawcy, aby zastąpił urządzenie obarczone wadą prawną urządzeniem wolnym od wad (art. 561 § 1 KC);
- zaniechania przez zamawiającego, przeciw któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących przedmiotu pracy, niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy pracy i wezwania go do wzięcia udziału w sprawie. Wykonawca zostaje wówczas zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne (art. 573 KC);
 - w przypadku roszczenia odszkodowawczego – jeżeli szkoda spowodowana wadą jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Jak już była o tym mowa, odpowiedzialność wykonawcy pracy ogranicza się wówczas do obowiązku naprawienia tylko tej szkody, którą zamawiający poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (art. 574 § 1 KC).

Umowne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy następuje na zasadach określonych w umowie o pracę naukowo-badawczą. Strony mają w tym względzie daleko idącą swobodę (zob. art. 558 § 1 KC). Trzeba jednak podkreślić, że umowne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi:

- jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym (art. 558 § 2 KC);
- w przypadku określonym w art. 575 KC – nie zwalnia wykonawcy pracy z obowiązku zwrotu zamawiającemu zapłaty za pracę.

Zwolnienie się wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne pracy jest możliwe w sytuacji opisanej w art. 575¹ KC. Przepis ten stanowi, że jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami. W odniesieniu do pracy naukowo-badawczej może to polegać np. na odkupieniu przez zamawiającego od osoby trzeciej patentu (lub udziału w patencie) na wynalazek zawarty w pracy, zapłaceniu odszkodowania za naruszenie patentu albo zryczałtowanej opłaty licencyjnej, udostępnieniu jej własnego *know-how* itp. Podkreślić trzeba, że zwolnienie z odpowiedzialności następuje po zwróceniu zamawiającemu zapłaconej sumy lub wartości spełnionego świadczenia **wraz z odsetkami i kosztami**, a w niektórych przypadkach również kosztów przegranego procesu sądowego.

W wyroku z 14 października 1998 r., sygn. akt II CKN 5/98 (OSNC 1999/3/62; PS 2000/10/70) SN wskazał jeszcze jedną okoliczność wyłączającą odpowiedzialność wykonawcy dzieła za jego wady. Odwołując się do art. 644 KC, stanowiącego że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie, SN uznał, że *w wypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy na podstawie art. 644 KC przepisy o rękojmi za wady dzieła (...) nie mają zastosowania*. Orzeczenie to krytycznie ocenił R. Szostak [OSP 1999/6/113].

Wyniki prac naukowo-badawczych, będące utworami w rozumieniu art. 1 pr. aut., korzystają także z ochrony przewidzianej ustawą o prawie autorskim. Konieczne wydaje się zatem choćby skrótowne⁵⁷ omówienie, jak przedstawia się kwestia odpowiedzialności wykonawcy pracy za jej wady prawne w świetle prawa autor-

⁵⁷ Obszerniejsze, jakkolwiek już nie w pełni aktualne, omówienie prawnautorskich aspektów tej problematyki dają: J. Barta, B. Gawlik, T. Trafas, E. Traple, *Zagadnienia dokumentacji i informacji w świetle prawa autorskiego*, ZNUJ PWOWI, z. 35. PWN. Warszawa – Kraków 1984.

skiego. Zastosowanie ma wówczas art. 55 tej ustawy.⁵⁸ Określone w nim zasady odpowiedzialności prawnej wykonawcy pracy za te wady znacznie odbiegają od omówionych wyżej zasad prawa cywilnego (KC). Podstawowe znaczenie ma tutaj przepis art. 55 ust. 2 pr. aut. stanowiący, że w razie, gdy zamówiony utwór ma wady prawne *zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody*. W przepisie tym zwracają uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, uderza ograniczenie uprawnień zamawiającego do **uprawnienia do odstąpienia od umowy** oraz wyraźne przyznanie mu **roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej wadami prawnymi utworu**.⁵⁹ Podkreślić przy tym należy, iż przepis nie ustala żadnego terminu dla wykonania tych uprawnień, ani nie uzależnia tej możliwości od jakiegokolwiek działania zamawiającego lub osoby trzeciej, jak np. notyfikacja wady, czy wystąpienie osoby trzeciej z roszczeniami wobec zamawiającego. Co do terminu pomocne mogą być przepisy art. 55 ust. 3 i 4 pr. aut. Ten ostatni przepis wyznacza zamawiającemu termin zawity sześciu miesięcy od dostarczenia utworu do powiadomienia twórcy utworu⁶⁰ (tu: wykonawcy pracy) *o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu jego przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu terminie*. Po bezskutecznym upływie tego terminu *uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń* (domniemanie to można jednak obalić wykazując, że w rzeczywistości było inaczej). Natomiast przepis ust. 3 wyraźnie stanowi, że uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz roszczenie odszkodowawcze wygasają z chwilą przyjęcia utworu. Należy zatem przyjąć, iż po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania zamawiającemu utworu zawartego w wyniku pracy (o ile strony nie wydłużą lub nie skrócą tego terminu, jest on bowiem ustalony normą o charakterze fakultatywnym), zamawiający, który nie odmówił przyjęcia utworu ani nie uzależnił jego przyjęcia od dokonania w utworze określonych zmian w wyznaczonym w tym celu terminie, traci uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz roszczenie odszkodowawcze. W razie wyznaczenia terminu dodatkowego czas wygaśnięcia roszczeń przedłuża się rzecz jasna do upływu tego terminu.

Co się tyczy natomiast drugiej sprawy to – wobec milczenia ustawy w tej materii – przyjąć należy, iż są one prawnie obojętne.

Druga kwestia, to użycie w art. 55 ust. 2 pr. aut. spójnika „i”. Dosłowna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że zamawiający może albo skorzystać z obu uprawnień, albo z żadnego. Wykładnia taka jest – moim zdaniem – sprzeczna z wykładnią celowościową i nie da się pogodzić z potrzebami praktyki. Nie wydaje się bowiem, aby celem ustawodawcy było „przymuszanie” zamawiającego do egzekwowania obu uprawnień i pozbawienie możliwości dochodzenia tylko jednego z nich. Po drugie, należy mieć na względzie, iż dochodzenie roszczenia odszkodowawczego uzależnione jest od wystąpienia szkody, a ta nie zawsze musi mieć miejsce. W takim zaś wypadku zamawiający, przy dosłownej wykładni omawianego przepisu, nie mógłby odstąpić od umowy. W tej sytuacji przyjąć należy, że użycie w art. 55 ust. 2 pr. aut. koniunkcji to błąd językowy ustawodawcy i że w istocie rzeczy chodzi tutaj o alternatywę nierozłączną („lub”). Przy takim rozumieniu zamawiający może:

- nie korzystać z żadnego z tych uprawnień,
- skorzystać z obu uprawnień albo
- skorzystać z jednego z nich wedle swojego wyboru.

⁵⁸ Pojęcie wady prawnej utworu w rozumieniu tego przepisu nie odbiega od zdefiniowanego wyżej pojęcia wady prawnej pracy naukowo-badawczej i mieć w sobie również obciążenie utworu prawami obligacyjnymi osoby trzeciej – por. J. Barta i R. Markiewicz [w:] J. Barta i inni: *Komentarz...*, s. 482. Autorzy ci uważają jednak, iż *nie należy (...) kwalifikować (...) jako wady prawnej ani faktu, że dostarczony zamawiającemu rezultat pracy nie korzysta z ochrony prawa autorskiego (np. ze względu na brak cechy twórczości lub wygaśnięcie praw autorskich), ani faktu, iż wykonywanie praw autorskich do utworu poddane jest ograniczeniom wynikającym z licencji ustawowych*. Z opinią tą można się zgodzić tylko w ograniczonym zakresie.

⁵⁹ Z brzmienia tego przepisu – zwłaszcza w porównaniu z art. 55 ust. 1 pr. aut. – wynika, iż zamawiającemu nie służą inne roszczenia, np. roszczenie o obniżenie umówionego wynagrodzenia (ceny pracy).

⁶⁰ Co do wielości znaczeń słowa „twórca” w przepisach ustawy o prawie autorskim zob. J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta i inni: *Komentarz...*, s. 178-179.

Istotnym problemem jest też sprawa wzajemnego charakteru odpowiedzialności za wady prawne utworu uregulowanej w art. 55 pr. aut. do odpowiedzialności ogólnej, opartej na przepisach KC o rękojmi. Możliwe są tutaj dwa stanowiska:

- odpowiedzialność prawnoautorska ma charakter szczególny, wobec czego wyłącza w odniesieniu do utworów stosowanie przepisów KC o rękojmi za wady prawne dzieła niematerialnego;
- dopuszczalne jest uzupełniające stosowanie przepisów KC o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne.

Doktryna opowiada się za drugim z tych poglądów – zob. J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta i inni: *Komentarz*, s. 476-477 oraz A. Stuglik: *Odpowiedzialność licencjodawcy za wady programu (oprogramowania) komputerowego*, Mon. Prawn. 2002, nr 9.

3.4.3. U mowy licencyjne oraz inne umowy o korzystanie z cudzego projektu wynalazczego. Licencje specjalne

Szczególnie ważną rolę w transferze technologii odgrywają umowy, których gospodarczym celem jest umożliwienie podmiotom gospodarczym korzystania z cudzych innowacji. Do rzędu tych kontraktów należą:

- umowy licencyjne,
- umowy jak gdyby licencyjne (*quasi*-licencyjne),
- umowy sublicencyjne,
- umowy o udostępnienie projektu wynalazczego (umowy *know-how*).

Umowy te usuwają prawne bądź faktyczne przeszkody korzystania z cudzych projektów, tym samym zaś przyczyniają się do ich szerszego wykorzystania. Najwyraźniej widać to na przykładzie umów licencyjnych. Skoro bowiem uprawniony z patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy uzyskuje na określony czas monopol prawny na korzystanie z chronionego wynalazku lub wzoru użytkowego, to osoby trzecie, zainteresowane stosowaniem takiego rozwiązania muszą uzyskać na to zgodę uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego. Zgoda ta nazywa się **licencją**. Na warunkach w niej określonych osoby trzecie będą mogły legalnie korzystać z chronionego rozwiązania.

Podkreślić jednak należy, że wymienione umowy nie są jedynym instrumentem prawnym pozwalającym osiągnąć powyższy cel. W pewnym zakresie licencję można uzyskać z mocy ustawy (zob. art. 81 PWP) albo na podstawie decyzji UP (jest to tzw. licencja przymusowa). W pewnych – ustawowo określonych wypadkach – możliwe jest także stosowanie cudzego wynalazku lub wzoru użytkowego bez licencji (zob. art. 69 PWP; przepis ten z mocy art. 101 ust. 1 PWP stosuje się odpowiednio do wzorów użytkowych). Jest to możliwe np. w razie stosowania wynalazku (wzoru użytkowego) w warunkach tzw. przywileju komunikacyjnego albo do celów państwowych lub celów badawczych [zob. odpowiednio art. 69 ust. 1 pkt 1-3 PWP oraz A. Szewc: *Naruszenie własności przemysłowej*, s. 51-68]. Nie naruszają patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy) również osoby korzystające z wynalazku lub wzoru użytkowego w ramach prawa użytkownika [zob. bliżej A. Szewc, G. Jyż: *Prawo własności przemysłowej*, s. 202-208]. Nie zmienia to jednak oceny znaczenia tych umów w obrocie własnością przemysłową, zwłaszcza że pozwalają one lepiej niż inne wymienione narzędzia prawne dostosować warunki tego obrotu do potrzeb jego uczestników.

Zezwolenia stanowiące przedmiot upoważnienia licencyjnego można różnie klasyfikować.

Ze względu na **zakres uprawnień licencjodawcy do korzystania z przedmiotu licencji** (ustalany w porównaniu z zakresem uprawnień jakie przysługują licencjodawcy) licencje dzieli się na **pełne (nieograniczone) i niepełne (ograniczone)**, zaś z uwagi na ich charakter – na **wyłączne i niewyłączne**.

Licencja jest **pełna**, jeżeli licencjodawca może korzystać z przedmiotu licencji w takim samym zakresie, w jakim może z niego korzystać licencjodawca (art. 76 ust. 2 PWP). Sytuację prawną stron różni wów-

czas tylko to, że licencjodawca – w przeciwieństwie do licencjodawcy – nie może rozporządzać przedmiotem licencji (projektem wynalazczym). Natomiast w przypadku, gdy prawa licencjodawcy do korzystania z przedmiotu licencji są w jakikolwiek sposób – w porównaniu z prawami licencjodawcy – ograniczone mamy do czynienia z licencją **niepełną**. Najbardziej typowe rodzaje licencji niepełnej to licencja **produkcyjna**, upoważniająca licencjodawcę tylko do wytwarzania wyrobów według wynalazku, bez prawa wprowadzania ich do obrotu (czynność tę licencjodawca zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej) oraz licencja **handlowa**, będąca odwrotnością licencji produkcyjnej (licencjodawca może tylko wprowadzać do obrotu wyroby według wynalazku wytworzone przez licencjodawcę lub przez osobę trzecią). Możliwe są jednak inne jeszcze ograniczenia licencji, np. pod względem przedmiotowym (upoważnienie do stosowania tylko niektórych zastrzeżeń patentowych – w przypadku, gdy patentem objęty jest więcej niż jeden wynalazek), terytorialnym (korzystanie z wynalazku tylko na części obszaru objętego patentem), ustalenie kontyngentów ilościowych itp., oczywiście pod warunkiem, że nie stanowią praktyk monopolistycznych lub innej formy nadużycia prawa wyłącznego w rozumieniu art. 5 KC.

Natomiast podział na licencje wyłączne i niewyłączne zależy od tego, czy licencjodawca po udzieleniu jednej licencji może, czy też nie może udzielać dalszych licencji osobom trzecim w zakresie już udzielonej licencji.⁶¹ Jeżeli licencjodawca zachowuje taką możliwość, to udzielona licencja jest licencją **niewyłączną**. W przeciwnym razie mamy do czynienia z licencją **wyłączną** (por. art. 76 ust. 4 PWP). Uprawniony z takiej licencji (licencjodawca wyłączny) ma nie tylko szczególną sytuację ekonomiczną (monopol na korzystanie z przedmiotu licencji w zakresie udzielonej licencji) ale także prawną; z wyłącznością licencji wiąże się bowiem uprawnienie licencjodawcy do ścigania – na równi z licencjodawcą – naruszeń prawa wyłącznego, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej (art. 76 ust. 6 zd. 2 PWP). Uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli licencja nie została wpisana do rejestru patentowego [patrz bliżej A. Kubas, *Skutki wpisu licencji do rejestru patentowego*, ZNUJ PWOWI, z. 1. PWN. Warszawa – Kraków 1973].

Zauważyć trzeba, iż zasadą przyjętą w PWP jest pełność licencji, stosownie bowiem do art. 76 ust. 2 zd. 2 PWP, w braku odmiennego porozumienia stron licencjodawca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca, tzn. może wytwarzać wyrób według wynalazku i wprowadzać go do obrotu albo świadczyć usługi, stosując sposób postępowania stanowiący przedmiot wynalazku oraz wykonywać wszelkie inne czynności zastrzeżone dla licencjodawcy (uprawnionego z patentu).⁶² Zasadą jest również niewyłączność licencji (art. 76 ust. 4 PWP).

O rodzaju licencji umownej rozstrzygają strony umowy, z tym że w przypadku, gdy umowa licencyjna dochodzi do skutku w wyniku ogłoszenia o gotowości udzielenia licencji otwartej (o czym będzie mowa dalej) to wynikające z niej uprawnienie jest zawsze licencją pełną i niewyłączną (art. 80 ust. 4 PWP).

Charakter licencji (pełna, niepełna, wyłączna, niewyłączna) powinien być w umowie jasno określony. W braku takiego określenia przy wykładni treści umowy licencyjnej należy stosować dyrektywy interpretacyjne określone w art. 65 KC, w myśl których oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje, a w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Stosownie do tego można o rodzaju licencji wnioskować na podstawie okoliczności pośrednich. Przykładowo: zamieszczenie przez strony w umowie licencyjnej klauzuli przyznającej licencjodawcy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia patentu może wskazywać na udzielenie

⁶¹ Zastrzeżenie to wynika z faktu, że udzielenie tylko jednej licencji wyłącznej możliwe jest tylko wtedy, gdy licencja ta jest licencją pełną. Jeżeli jest ona licencją ograniczoną, to licencjodawca może udzielać dalszych licencji (wyłącznych lub niewyłącznych) w zakresie nieobjętym tą licencją. Najprostszy przykład, to udzielenie dwóch licencji wyłącznych: jednemu licencjodawcy na wytwarzanie wyrobów według wynalazku (wyłączna licencja produkcyjna), drugiemu – na wprowadzanie tych wyrobów do obrotu (wyłączna licencja handlowa).

⁶² Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że pełność licencji odnosi się tylko do **korzystania** z wynalazku, ponieważ licencja nigdy nie obejmuje uprawnień do **rozporządzania** wynalazkiem.

mu licencji wyłącznej, zgodnie bowiem z tym, co wcześniej powiedziano, prawo takie przysługuje tylko licencjodawcy wyłącznemu.

Ze względu na specyficzny układ stosunków prawnych pomiędzy licencjodawcą i licencjodawcą wyodrębnia się tzw. **licencję wzajemną**, zwaną też **licencją krzyżową**. Jest to licencja, której licencjodawca i licencjodawca udzielają sobie nawzajem. W przepisach PWP instytucję tę powiązano z udzielaniem licencji przymusowej z patentu wcześniejszego na rzecz uprawnionego z patentu zależnego (zob. art. 82 ust. 1 pkt 3). Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby licencję krzyżową uregulować w umowie licencyjnej (np. jako ekwiwalentne świadczenia stron).

Istotą licencji, jak powiedziano wyżej, jest zezwolenie osobie trzeciej na korzystanie z przedmiotu cudzej własności przemysłowej. Licencja może zatem ograniczać się jedynie do takiego zezwolenia, bez rodzenia jakichkolwiek zobowiązań po stronie licencjodawcy. Taki charakter mają np. licencje otwarte. Może ona jednak również nakładać na licencjodawcę pewne zobowiązania. Ze względu na istnienie lub brak takich zobowiązań po stronie licencjodawcy wyróżnia się licencje **negatywne i pozytywne**.

Licencją **negatywną** (lub inaczej licencją „czystą”, „prostą”, „pasywną” albo „zwykłą”) jest licencja, przy której zachowanie się licencjodawcy polega tylko na tolerowaniu faktu korzystania przez licencjodawcę z przedmiotu licencji. Licencja taka nie wymaga od licencjodawcy aktywnego działania. Przykładem licencji czystej jest licencja otwarta (chyba że strony w jej wyniku zawrą umowę licencyjną). Natomiast każda licencja, która wymaga od licencjodawcy choćby minimalnego wyjścia poza bierne zachowanie się, jest licencją **pozytywną**. Licencje pozytywne („aktywne”) przeważają w obrocie handlowym, zwłaszcza w przypadku licencji umownych. Z reguły bowiem umowy licencyjne wkładają na licencjodawcę wiele obowiązków, jak np. obowiązek udostępnienia licencjodawcy *know-how* potrzebnego do efektywnego wykorzystania wynalazku, sprawowania nadzoru autorskiego nad uruchomieniem produkcji według wynalazku, ewentualnie także wykonania zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji sprawności technicznej przedmiotu licencji, itp. Prawo polskie skłania się ku koncepcji licencji pozytywnej, jako że w myśl art. 77 PWP licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjodawcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku,⁶³ chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Obowiązek ten nie zależy od odpłatności za licencję – ciąży na licencjodawcy także wtedy, gdy umowę licencyjną zawarto pod tytułem darmym.

Licencjodawca może uchylić się od skutków omawianego obowiązku wykazując, że:

- umowa zawierała w tym względzie inne postanowienia (np. zobowiązanie do udostępnienia doświadczeń za dodatkową opłatą),
- w momencie zawierania umowy nie dysponował żadnymi doświadczeniami technicznymi potrzebnymi do korzystania z wynalazku,
- doświadczenia, które były mu w tym czasie znane stanowiły *know-how* innego przedsiębiorcy (np. innego licencjodawcy), a umowa z tym podmiotem lub obowiązujące przepisy (w szczególności KC oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) zakazywały mu ujawniania ich osobom trzecim [A. Szewc, G. Jyż: *Prawo własności przemysłowej*, s. 267].

Była już mowa o tym, że, licencja może mieć różne źródła. Najważniejszym z nich jest umowa licencyjna. Mianem tym, w ścisłym znaczeniu, określa się kontrakt pomiędzy uprawnionym z prawa wyłącznego, np. z patentu (licencjodawcą), a dowolną osobą prawną lub fizyczną (licencjodawcą), w drodze której licencjodawca upoważnia licencjodawcę do korzystania z przedmiotu licencji (np. z opatentowanego wynalazku lub zarejestrowanego wzoru przemysłowego). Korzystanie z chronionego projektu obejmuje zwłaszcza takie czynności jak wytwarzanie wyrobów lub wykonywanie usług według tego projektu, oraz wprowadza-

⁶³ Zasady tej nie można rozciągać na inne umowy o korzystanie z cudzego projektu wynalazczego (poza sublicencją umowną), jak również interpretować rozszerzająco (gdyż naruszałoby to zakaz rozszerzającej wykładni wyjątków), chyba że na takie rozciągnięcie wyraźnie zezwalają przepisy (jak czyni to np. art. 79 PWP).

nie wytworzonych wyrobów do obrotu handlowego (na rynek). Nie jest natomiast kontraktem licencyjnym umowa, przez którą uprawniony z patentu, prawa ochronnego albo z rejestracji wzoru przemysłowego zobowiązuje się dostarczyć innemu podmiotowi (przedsiębiorcy, konsumentowi) wyroby wyprodukowane według chronionego projektu lub świadczyć mu usługi przy zastosowaniu opatentowanej technologii.

W razie wielości podmiotów uprawnionych z prawa wyłącznego udzielenie licencji wymaga zgody wszystkich współuprawnionych, chyba że umowa o wspólności prawa stanowi inaczej. Umowa licencyjna jest pozakodeksową umową nazwaną, jednakże w przypadku licencji pozytywnej przybiera ona charakter umowy mieszanej. Z reguły występują w niej elementy umowy sprzedaży lub umowy dostawy (art. 605-612 KC), np. w zakresie materiałów, surowców i urządzeń potrzebnych do stosowania przedmiotu licencji, umowy o dzieło (np. zainstalowanie linii technologicznej potrzebnej do stosowania przedmiotu licencji), umowy zlecenia (np. w zakresie przeszkolenia pracowników licencjobiorcy lub sprawowania serwisu technicznego dla dostarczonych urządzeń czy też działań licencjodawcy w zakresie promocji lub akwizycji wyrobów licencjobiorcy itp.).

Zawieranie umów licencyjnych, podobnie jak zawieranie innych umów, podlega zasadzie swobody umów.⁶⁴ Podmiot prawa wyłącznego (np. uprawniony z patentu) może więc udzielić licencji, nie ma jednak takiego obowiązku. Możliwość ta nie może być wszakże rozumiana jako całkowita swoboda udzielenia albo nieudzielenia licencji lub dyktowania jej warunków. W niektórych przypadkach takie postępowanie właściciela wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii może być zakwalifikowane przez UP jako nadużycie prawa wyłącznego poprzez stosowanie praktyk monopolistycznych. Ograniczoną możliwością odmowy udzielenia licencji ma też właściciel patentu wcześniejszego względem właściciela patentu zależnego. W każdym z tych przypadków odmowa dobrowolnego zawarcia umowy licencyjnej grozi potencjalnym udzieleniem licencji przymusowej (zob. art. 82 ust. 1 PWP).

Do zawarcia umowy licencyjnej może dojść w różny sposób. Przy licencjach niezbyt skomplikowanych wystarczy oferta. W taki sposób dochodzi np. do zawarcia umowy licencyjnej w przypadku licencji otwartej. Tryb uzyskiwania tej licencji jest bowiem następujący. Uprawniony z patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy – zob. art. 101 ust. 1 PWP) składa w UP niepodlegające odwołaniu ani zmianom oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (wzoru użytkowego). Oświadczenie to traktuje się najczęściej jako ofertę. Osoba zainteresowana skorzystaniem z tej oferty może doprowadzić do zawarcia umowy licencyjnej przez czynność konkludentną (tj. w sposób dorozumiany) – przystępując do korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem; w tym przypadku licencjobiorca jest obowiązany jedynie zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku (art. 80 ust. 5 pkt 2 PWP). Uzyskana w ten sposób licencja będzie licencją negatywną. Może ona jednak potraktować je jako zaproszenie do rokowań i zawrzeć z właścicielem patentu umowę licencyjną, w której strony uzgodnią dalsze ich prawa i obowiązki (art. 80 ust. 5 pkt 2 PWP). Do zawarcia umowy dojdzie wówczas po uzgodnieniu wszystkich spraw będących przedmiotem rokowań, a uzyskana tą drogą licencja będzie licencją pozytywną.

Przy poważniejszych, a więc bardziej złożonych i skomplikowanych kontraktach licencyjnych, ze względu na duże znaczenie, jakie z punktu widzenia głównego celu umowy (upoważnienia licencyjnego) mają w tego rodzaju umowach okoliczności drugo- a nawet trzeciorzędne, zaleca się rokowania jako lepszy sposób zawierania tych umów [T. Szczepanik, A. Szewc: *Umowy w zakresie własności przemysłowej*, s. 93].

Zawarcie umowy licencyjnej – poza przypadkiem jej dojścia do skutku w drodze czynności dorozumianej w przypadku licencji otwartej (art. 80 ust. 5 pkt 2 PWP) – wymaga formy szczególnej, a mianowicie formy

⁶⁴ W literaturze zwraca się jednak uwagę, iż granice tej swobody są wyznaczone m.in. przez przepisy o ochronie konkurencji mające zapobiegać stosowaniu praktyk monopolistycznych. Zob. T. Szczepanik, A. Szewc: *Umowy w zakresie własności przemysłowej*, s. 95–96 oraz *Prawo umów gospodarczych*, pod red. S. Włodyki, s.109-110. W sprawie tej zob. nadto art. 68 PWP.

pisemnej pod rygorem nieważności (art. 76 ust. 1 PWP). Niezachowanie tej formy pociąga za sobą nieważność umowy (art. 73 § 1 KC). Odnośnie do form umów zob. rozdział 2.3.

PWP (podobnie zresztą jak ustawa o prawie autorskim) nie zawiera postanowień określających szczegółowo treść umowy licencyjnej. W tym zakresie ogranicza się do postanowień ogólnych – przede wszystkim do tego, że umowa ta musi zawierać upoważnienie licencyjne, w przeciwnym razie nie będzie umową licencyjną. Bezkonfliktowe wykonywanie tej umowy wymaga więc od kontrahentów szczególnej staranności przy redagowaniu umowy. Powinno się w niej uregulować zwłaszcza następujące kwestie:⁶⁵

- przedmiot licencji (wskazanie typu licencjonowanego projektu oraz oznaczenie związanego z nim prawa wyłącznego);
- zakres i charakter licencji (ograniczona, pełna, wyłączna, niewyłączna);
- przy licencji pozytywnej – zakres świadczeń licencjodawcy na rzecz licencjobiorcy;
- przy licencji odpłatnej – wysokość i sposób uiszczenia opłaty licencyjnej;
- gwarancja sprawności technicznej projektu będącego przedmiotem licencji;
- w razie udzielenia licencji wyłącznej – uprawnienie licencjobiorcy do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego (art. 76 ust. 6 zd. 2 PWP), a w razie nieprzyznania mu tego prawa – obowiązki, jakie w tym zakresie ciążyą na licencjodawcy oraz skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania;
- dopuszczalność i warunki udzielania sublicencji przez licencjobiorcę (odnośnie do sublicencji zob. dalej (s. 93 – 94);
- sposób oraz harmonogram przekazania doświadczeń techniczno-organizacyjnych dotyczących przedmiotu umowy;
- zasady współpracy stron przy rozwijaniu i komercjalizacji przedmiotu licencji oraz jego ochrony prawnej;
- czas trwania umowy, zwłaszcza po wygaśnięciu prawa wyłącznego (zob. niżej).

Milczenie umowy w niektórych z tych spraw spowoduje, że zastosowanie mieć będą postanowienia ustawy, np. ustawowe domniemanie pełności i niewyłączności licencji.

Umowa licencyjna wygasa najpóźniej z chwilą ustania patentu albo – w razie gdy przedmiotem licencji jest inny projekt wynalazczy – innego prawa wyłącznego, np. prawa ochronnego na wzór użytkowy. Skutek ten może dotyczyć jednak tylko tej części umowy, która upoważnia licencjobiorcę do korzystania z przedmiotu licencji, tj. upoważnienia licencyjnego. Zgodnie bowiem z art. 76 ust. 3 zd. 2 PWP, strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących **w szczególności** odpłatne świadczenia licencjodawcy konieczne do korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę (np. dostarczanie materiałów i surowców potrzebnych do produkcji opatentowanego wyrobu).⁶⁶ Jeżeli tego nie uczynią, umowa licencyjna wygasa w całości z wygaśnięciem prawa wyłącznego.⁶⁷

Poza tym do wygaśnięcia umowy licencyjnej stosuje się ogólne zasady dotyczące ustania zobowiązań umownych, określone w przepisach KC (zob. pkt 2.5.5).

⁶⁵ Por. D. Januskiewicz: *Umowy licencyjne*, s. 9-10 oraz T. Szczepanik, A. Szewc: *Umowy w zakresie własności przemysłowej*, s. 94 oraz 97-104.

⁶⁶ Użycie w cytowanym przepisie słów *w szczególności* oznacza, że możliwe jest utrzymanie w mocy także tych klauzul umowy licencyjnej, które nie obejmują świadczeń koniecznych do korzystania z wynalazku – np. postanowień dotyczących współpracy stron w zakresie komercjalizacji wyrobów wytworzonych według wynalazku, współpracy nad doskonaleniem wynalazku, zachowania tajemnicy, wynagradzania twórców itd.

⁶⁷ Jak się wydaje, zachowaną po wygaśnięciu patentu część umowy licencyjnej uważać należy – stosownie do jej treści – za jedną z nazwanych, nienazwanych lub mieszanych umów prawa cywilnego (zwłaszcza za umowę o dzieło, umowę dostawy lub umowę zlecenia) i stosować do niej odnośne przepisy prawa cywilnego, zgodnie z zasadami, o których była mowa w rozdziale pierwszym.

Umowy quasi-licencyjne

Mianem tym określa się umowy, których treścią jest zezwolenie na korzystanie z cudzego wynalazku, jeszcze wprawdzie niechronionego patentem, lecz już zgłoszonego w UP do opatentowania. Wytlumaczeniem potrzeby uzyskania zezwolenia właściciela wynalazku na korzystanie z takiego wynalazku jest to, że po udzieleniu patentu jego moc obejmuje także okres pomiędzy zgłoszeniem w UP a udzieleniem patentu. Oznacza to, że ten, kto stosuje wynalazek będący przedmiotem postępowania patentowego bez zezwolenia zgłaszającego, staje się – po udzieleniu patentu – naruszającym patent. Właściciel tego patentu będzie mógł dochodzić od tej osoby roszczeń z tytułu naruszenia patentu za okres stosowania wynalazku rozpoczynający się po dniu, w którym UP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku (jeżeli sprawca działał w dobrej wierze), a w przypadku wcześniejszego powiadomienia tej osoby przez zgłaszającego o dokonany zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia (art. 288 PWP).

Zawarcie omawianej umowy chroni osobę trzecią przed tymi niekorzystnymi skutkami.

Wedle art. 79 PWP do umowy *quasi-licencyjnej* stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej. Oznacza to, że zastosowanie będą mieć zwłaszcza następujące przepisy PWP: art. 76 ust. 1 (forma umowy), art. 76 ust. 2 i 4 (domniemanie pełności i niewyłączności licencji), art. 76 ust. 5 (zasady udzielania sublicencji), art. 77 (obowiązek udostępnienia doświadczeń), jak również zasada skuteczności umowy wobec następcy prawnego (art. 78 PWP). W razie odmowy udzielenia patentu odpowiednie zastosowanie będzie też mieć art. 76 ust. 3 PWP. Nie znajdą natomiast zastosowania przepisy o wpisie licencji umownej do rejestru patentowego, gdyż odnoszą się one tylko do wynalazków opatentowanych.

Fakt, że omawiana umowa ma swoją normatywną nazwę i ustawowo określony przedmiot (umowa o korzystanie z wynalazku), jak również wystarczająco rozbudowaną regulację prawną (poprzez nakaz odpowiedniego stosowania przepisów o umowach licencyjnych), pozwala na uznanie jej za kontrakt nazwany. Jednocześnie podkreślenie przez ustawodawcę, że służy ona do obrotu wynalazkami zgłoszonymi w UP nakazuje wyraźnie odróżniać ją od umów o udostępnienie wynalazku (umów *know-how*, o których jest mowa dalej).

Art. 79 PWP jest przepisem względnie obowiązującym (tzn. stosuje się go, jeżeli strony w umowie nie postanowią inaczej), strony mogą więc poddać wymienione w nim umowy odmiennemu reżimowi prawnemu.

Treść umowy *quasi-licencyjnej* jest podobna do treści umowy licencyjnej. Różnice związane są z faktem, że przedmiotem umowy licencyjnej jest wynalazek już opatentowany, zaś przedmiotem umowy *quasi-licencyjnej* – wynalazek oczekujący na opatentowanie.

Omówiony przepis odnosi się także do wzorów użytkowych (art. 100 ust. 1 PWP), wzorów przemysłowych (art. 118 ust. 1 PWP) oraz do topografii układów scalonych (art. 221 ust. 1 PWP). Tak więc również te projekty mogą być przedmiotem umów *quasi-licencyjnych*.

Umowy know-how

Uzyskanie monopolu prawnego na korzystanie z projektu wynalazczego na skutek udzielenia odpowiedniego tytułu ochronnego (patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji), to jeden z możliwych sposobów jego ochrony. Drugim jest objęcie projektu stanem tajemnicy. Ten sposób ochrony daje właścicielowi projektu faktyczny monopol na korzystanie z projektu, tylko on bowiem wie, na czym projekt polega, zaś osoby trzecie tego nie wiedzą. Umowy, których celem jest ujawnienie tej wiedzy innym nazywa się umowami *know-how* (ang. „wiedzieć jak”). Powodem ich zawierania jest fakt, że osoba trzecia, chcąc zastosować taki poufny projekt musi posiadać wiedzę o jego istocie. Legalne jej zdobycie bez zgody posiadacza tajemnicy jest na ogół trudne, natomiast bezprawne jej zdobycie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 11 UZNK i zagrożony sankcjami określonymi w dalszych przepisach tej ustawy [patrz bliżej A. Szewc: *Naruszenie własności przemysłowej*, s. 128-135 oraz 218-224]. Ponadto uzyskanie tej wiedzy od jej posiadacza daje możliwość poznania wszystkich szczegółów tajemnicy, podczas gdy zdobywanie jej

metodami nieuczciwymi (np. poprzez szpiegostwo przemysłowe czy korumpowanie pracowników przedsiębiorcy będącego posiadaczem tajemnicy) gwarancji takiej nie daje.

PWP mówi o zawieraniu umów *know-how*, nazywając je **umowami o udostępnienie projektu wynalazczego** (art. 79 PWP). Stanowi przy tym, że stosuje się do nich – podobnie jak do umów *quasi*-licencyjnych – odpowiednio przepisy o umowach licencyjnych. Z tego względu również te umowy trzeba uznać za kontrakty nazwane.

Jak widać, ustawa nie definiuje pojęcia *know-how*. Nie określa też jego cech. Jedyne informacje, jakie daje nam w tym zakresie to to, że w rozumieniu jej przepisów chodzi o *know-how* będące **projektami wynalazczymi**, które stanowią „**tajemnicę przedsiębiorcy**”. To nasuwa skojarzenie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroniącymi tajemnice przedsiębiorstwa, a konkretnie – z art. 11 tej ustawy. Stosownie do tego przepisu, czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy (ust. 1). Przepis ten odnosi się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy (ust. 2). Nie stosuje się natomiast wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może jednak zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy (ust. 3).

Podstawowe dla omawianej tu kwestii pojęcie „tajemnicy przedsiębiorstwa” zdefiniowano w art. 11 ust. 4 UZNK stanowiąc, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. R. Golat [*Prawa na dobrach niematerialnych jako przedmiot aportu w spółkach kapitałowych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki know-how)*], „Prawo Spółek” 2002, nr 4] wymienia w tym kontekście *przede wszystkim nie opatentowane wynalazki oraz nie zarejestrowane wzory użytkowe albo wzory przemysłowe, posiadające lub nie, zdolność patentową lub rejestrową, tudzież inne poufne informacje, istotne z technicznego punktu widzenia*.

Jak z powyższego wynika, istotę tajemnic przedsiębiorstwa stanowią **informacje**. Pojęcie to ma wiele znaczeń (zob. *Słownik terminologiczny INT*, s. 53 oraz *SWJP*, s. 321). Występuje też w niezliczonej ilości kontekstów: informacja pewna, rzetelna, dokładna, przekłamana, nieprecyzyjna, niejasna, niewiarygodna, poufna, naukowa, techniczna itp. W omawianym przepisie należy ją rozumieć jako zbiór danych o kondycji ekonomicznej i działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W szczególności chodzi tutaj o poufne, a więc znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej (zamkniętej) grupie osób *wiadomości dotyczące sposobów produkcji, planów technicznych, metod kontroli jakości, wzorów użytkowych i zdobniczych, wynalazków nadających się do opatentowania, jak też informacje związane z działalnością marketingową, z pozyskiwaniem surowców, organizowaniem rynków zbytu czy informacje odnoszące się do struktury organizacyjnej, zasad finansowania działalności, wysokości wynagrodzeń pracowników* [M. Uliasz, *Przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa*, Mon. Prawn. 2001, nr 22], w tym dane *obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu* [postanowienia Sądu Antymonopolowego z 15 maja 1996 r., XVII Amz 1/96 (LEX nr 56437; „Wokanda” 1997/10/55) i 30 października 1996 r., XVII Amz 3/96, LEX nr 56452].

Cechami informacji, o których mowa w art. 11 ust. 4 UZNK, są: ich **zakres przedmiotowy** oraz **przymiot poufności**. Pierwsza cecha powoduje, że katalog informacji wymienionych w omawianym przepisie traktowany jest jako wyliczenie zamknięte. W konsekwencji uważa się, że *wiadomości, które nie mają charakteru technicznego, technologicznego, handlowego lub organizacyjnego nie mogą być na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa, a ich ujawnienie czy przekazanie nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji* [R. Sadlik: *Pracownicze czyny nieuczciwej konkurencji*]. Zwraca się

jednak uwagę, że z reguły działanie takie będzie stanowiło naruszenie obowiązków pracowniczych, w świetle art. 100 pkt 4 i 5 k.p., nakładających na pracownika obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy oraz zachowania tajemnicy, której ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę [tamże].⁶⁸

Cecha druga oznacza, że przedmiot tych informacji, a tym samym przedmiot umowy know-how, **nie jest powszechnie dostępny i znany** [wyrok NSA z 31 lipca 2003 r., III SA 1661/01, Mon. Podat. 2003/9/2]. Nie stanowią mianowicie tajemnicy przedsiębiorstwa informacje *powszechnie znane lub takie, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć*.⁶⁹

Co więcej, aby określoną informację można było uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi podjąć działania niezbędne dla zachowania poufności tej informacji. W piśmiennictwie oraz w judykaturze bardzo się tę okoliczność eksponuje. *Jeżeli przedsiębiorca nie podejmuje żadnych działań w celu ochrony swoich informacji* – pisze A. Michalak [j.w.] – *to znaczy, że godzi się na ich powszechną dostępność, co oznacza przejście informacji do domeny publicznej i utratę statusu tajemnicy*. Brak jakichkolwiek środków zabezpieczenia, zwłaszcza fizycznych stanowi dorozumiane zrzeczenie się prawa podmiotowego do tajemnicy przedsiębiorstwa [tamże]. Również w wyroku SN z 3 października 2000 r., I CKN 304/00 (OSNC 2001/4/59, z głosem S. Hoca „Glosa” 2001, nr 7) czytamy, że *wykorzystanie przez pracownika we własnej działalności gospodarczej informacji, co do których przedsiębiorca (pracodawca) nie podjął niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności, należy traktować jako wykorzystanie powszechnej wiedzy, do której przedsiębiorca nie ma żadnych ustawowych uprawnień*. W głosie do tego orzeczenia S. Hoc pisze, iż *tajemnica przedsiębiorstwa zaczyna funkcjonować z chwilą jej ustanowienia przez przedsiębiorcę* i podkreśla, że *użycie [w art. 11 ust. 4 UZNK – A. Sz.] słowa „niezbędnych” wskazuje, że nie chodzi o jakiegokolwiek działania przedsiębiorcy, ale o takie, które dają gwarancje nieuzyskania tajemnicy przez osoby nieuprawnione. Przedsiębiorca ma obowiązek podjęcia działań, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zapewnią ochronę informacji przed rozpowszechnianiem czy ujawnieniem* [S. Hoc: Glosa do wyroku SN z 3. X 2000 r., I CKN 304/00]. Twierdzi też, że *obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być dorozumiany, przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona powinna uprzedzić o tym oraz przyjąć od pracownika odpowiednie zobowiązanie* [tamże].

Podobnego zdania są też inni autorzy. *Na przedsiębiorcy* – twierdzi Tadeusz Kuczyński – *sposzczywa dodatkowy ciężar podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i porządkowych w celu utrzymania danej wiadomości w tajemnicy*. Powinien on *ponadto poinformować pracownika o poufnym charakterze wiedzy, techniki, urządzenia itp., co jednak nie oznacza, że osoby, które przypadkowo weszły w posiadanie danej informacji, są zwolnione od obowiązku zachowania tajemnicy* [T. Kuczyński, *Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy*, PS 1994, nr 1].

W tym samym duchu wypowiada się Agnieszka Barczak pisząc, iż *przedsiębiorca ma obowiązek podjęcia działań, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zapewnią ochronę informacji przed upowszechnieniem, czy – ściślej mówiąc – ujawnieniem*. Wskazuje to na *obiektywną ocenę użytego w przepisie [art. 11 ust. 4 UZNK – A. Sz.] zwrotu „niezbędność”*. *Ocena ma być dokonana ex ante, a nie ex post*. *Działanie przedsiębiorcy musi doprowadzić do powstania warunków stwarzających duże prawdopodobieństwo, że informacja pozostanie nieujawniona*. (...) *Tak więc, dopóki sam przedsiębiorca, a częściej osoba przez niego wyznaczona, nie podejmą działań bezpośrednio zmierzających do zachowania danych informacji w poufności, nie można mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* [A. Barczak, *Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej*, CzPKiNP 2000 nr 1]. Zauważa przy tym, iż mimo że zwrot „działanie” z zasady nie obejmuje swym zakresem zachowań człowieka polegających na zaniechaniu (...), to jednak w razie,

⁶⁸ Co do przedmiotowego zakresu know-how określonego w UZNK zob. też A. Michalak: *Deliktowa i kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – zagadnienia materialnoprawne*, cz. I, „Prawo Spółek” 2003, nr 11.

⁶⁹ P. Bogdalski: *Tajemnica przedsiębiorstwa – zagadnienia konstrukcyjne*, Mon. Prawn. 1997, nr 6. Podobnie wypowiedział się SN w wyroku z 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, (OSNC 2002/5/67), w którym orzekł, iż *przepisy art. 11 ust. 1 i 4 [UZNK – A. Sz.] wykluczają objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze*.

gdy w konkretnej sytuacji zaniechanie dokonania czynności zwykle dokonywanej w takiej sytuacji ma na celu zapobieżenie ujawnieniu informacji mającej pozostać w tajemnicy, można przyjąć, iż warunki wymagane do uznania danej informacji za tajemnicę zostały spełnione [tamże].

Również Marcin Uliasz [Przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Mon. Prawm. 2001, nr 22] podkreśla z naciskiem, że przedsiębiorca powinien przedsięwziąć potrzebne środki o charakterze organizacyjnym w celu utrzymania wiadomości w tajemnicy i wyjaśnia, że polegać to może na pouczeniu pracownika lub osoby współpracującej o poufny charakterze wiadomości dotyczących np. zasad obsługi urzędnika, struktury organizacyjnej, źródeł zaopatrzenia w surowce, organizacji rynków zbytu itp. Pouczenie takie może nastąpić zarówno ustnie jak i na piśmie. Istotne jest, aby wola przedsiębiorcy co do zachowania tych wiadomości w poufności została ujawniona w sposób jednoznaczny. Działania w celu utrzymania wiadomości w tajemnicy mogą polegać również na zamieszczeniu w umowie o zakazie konkurencji specyfikacji poufnych informacji.

NSA w powołanym wcześniej wyroku z 31 lipca 2003 r., III SA 1661/01 określił tego rodzaju działania przedsiębiorcy mianem „zidentyfikowania know-how”, polegającego na tym, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności.

Odmienne (i jak dotychczas – odosobnione) stanowisko zajął w tej kwestii Sąd Antymonopolowy w wyroku z 10 lipca 2002 r., XVII Ama 78/01 (Dz. Urz. UOKiK 2002/5/224), w którym orzekł, że dla oceny czy informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorcy nie ma (...) znaczenia, czy przedsiębiorca podejmuje działania w celu ich utajnienia. Tajemnica przedsiębiorcy nie traci swego charakteru przez fakt, iż przedsiębiorca wyraża chęć ich ujawnienia.

Do cech know-how zalicza się nadto **istotność** oraz **gospodarczą wartość** informacji stanowiących jego przedmiot. Know-how jest to zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie. (...) Termin „istotny” oznacza, że informacje są ważne i niebanalne (NSA w powołanym wyżej wyroku). Znaczenie gospodarczej wartości tajemnic handlowych uwypukla też A. Michalak [j. w.].

Sumując powyższe należy stwierdzić, że tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu UZNK, to poufne i mające istotną wartość gospodarczą informacje odnoszące się do produkcyjnej lub usługowej działalności przedsiębiorstwa (know-how techniczne i technologiczne), jego struktury i systemu zarządzania (know-how organizacyjne) oraz sytuacji rynkowej (know-how handlowe).⁷⁰ Każda z tych kategorii może być przedmiotem umowy know-how. Tajemnice techniczne i technologiczne będą przedmiotem umów, do których – zgodnie z art. 79 PWP odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy dotyczące umów licencyjnych. Podkreślić jednak trzeba, że przepis ten nie wyklucza możliwości zawierania takich umów know-how, których przedmiotem są tajemnice niebędące projektami wynalazczymi, ale know-how handlowe lub organizacyjne. Również zasada swobody umów zezwala na zawieranie takich umów. Umowy te, jako kontrakty nienazwane, będą jednak podlegać wyłącznie przepisom KC; przepisy o umowach licencyjnych nie będą miały do nich odpowiedniego zastosowania. Co najwyżej mogą być stosowane w drodze analogii.

Odnosnie do pojęcia tajemnic przedsiębiorstwa zob. nadto *Komentarz do UZNK* (pod. red. J. Szwejki) oraz S. Sołtysiński [w:] *System prawa wynalazczego*, s. 63 i nast. Pojęciu know-how i charakterystyce umów o jego udostępnieniu poświęcona jest monografia B. Gawlika: *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*.

Przejęcie patentu obciążonego licencją

Udzielenie licencji jest swoistym obciążeniem prawa wyłącznego. Nie stoi to jednak na przeszkodzie zbyciu tego prawa, przy czym rozporządzenie takie nie wymaga zgody licencjodawców. Ich interesy chroni bo-

⁷⁰ Trafnie jednak zauważono, że nie każda tajemnica przedsiębiorstwa może być uznana za know-how z punktu widzenia transferu technologii. *Określona informacja na temat działalności spółki, np. wynagrodzenie członków zarządu, jest z pewnością tajemnicą przedsiębiorstwa, ale można mieć wątpliwości, czy taką informację można zakwalifikować jako know-how* [A. Michalak: j.w.]. Podobnie ocenić trzeba walor takich wymienionych w orzecznictwie tajemnic, jak poufne informacje o planach wydawniczych [wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 czerwca 2003 r., I ACa 469/03, TPP 2004/1-2/157] czy dane zawarte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, obrazujące aktywa i pasywa przedsiębiorców, dochody, zyski, koszty działalności, straty, zobowiązania finansowe [wyrok Sądu Antymonopolowego z 10 lipca 2002 r., XVII Ama 78/01, Dz. Urz. UOKiK 2002/5/224] itp.

wiem przepis art. 78 PWP, wedle którego w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Oto krótkie omówienie ważniejszych aspektów tego przepisu (szerszą analizę tych kwestii zawarłem w opracowaniu pt. *Przejście patentu obciążonego licencją*, zamieszczonym w: *Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej*, WOWI z. 32, pod red. A. Adamczak. Kielce 2008).

PWP nie wyjaśnia co oznacza zwrot „przejście patentu”. Pewne światło rzuca tutaj jedynie art. 67 tej ustawy, w myśl którego patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu (ust. 1), a jedną z form przejścia patentu jest umowa o przeniesienie patentu. Biorąc to pod uwagę i mając na względzie znaczenie słowa „przejście” w języku prawnym (np. w wyrażeniu „przejście autorskich praw majątkowych”), należy zauważyć, iż wyrażenie „przejście patentu” jest pojęciowo szersze od „przeniesienia patentu”, a tym bardziej – od „zbycia patentu”, tj. jego sprzedaży. W zasadzie oznacza bowiem każdą sytuację, w której dochodzi do zmiany stosunków podmiotowych dotyczących patentu, niezależnie od tego, co stanowi podstawę tej zmiany), jak również od tego, czy zmiana podmiotu uprawnionego z patentu jest całkowita (pełne przejście patentu na inny podmiot), czy tylko częściowa (przejście udziału w patencie).

Przejście patentu może dokonać się w różnej formie i w różny sposób. Do najważniejszych z praktycznego punktu widzenia należą wspomniane wyżej przeniesienie i dziedziczenie patentu.

Podstawowym sposobem przeniesienia patentu w drodze czynności prawnej *inter vivos* są takie umowy, jak sprzedaż, zamiana lub darowizna patentu, omówione dalej – w pkt 3.4.4. Drugim jest przejście patentu w drodze dziedziczenia (art. 926 KC). Możliwe jest jednak – jak się wydaje – przejście patentu również w drodze innych czynności *mortis causa*: zapisu lub polecenia a niedługo być może także w drodze tzw. darowizny na wypadek śmierci (*donatio mortis causa*) [zob. „Rzeczpospolita” z 23 marca 2011 r., s. C2], jak również w wyniku egzekucji sądowej bądź administracyjnej (zob. art. 758 i nast. KPC, w szczególności art. 909 i nast. oraz art. 96g i nast. ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 ze zm.).

Elementem hipotezy omawianego przepisu jest **zrealizowane przejście patentu**. Art. 78 nie ma więc zastosowania, jeżeli zaistniały jedynie wstępne warunki mające lub mogące doprowadzić w przyszłości do przejścia patentu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których:

- 1) strony zawarły umowę o przeniesienie patentu, ale z odroczonym terminem jego przejścia na następcę prawnego lub pod warunkiem zawieszającym;
- 2) strony zawarły umowę przedwstępną zobowiązującą do przeniesienia patentu;
- 3) nastąpiło otwarcie spadku, w skład którego wchodzi patent, ale nie upłynął jeszcze termin do złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 1015 KC).

Art. 78 PWP opiera się na instytucji następstwa prawnego, tzn. na koncepcji, iż w stosunku licencyjnym nowy właściciel patentu (nabywca, spadkobierca etc.) wstępuje w miejsce podmiotu dotychczasowego. W tym świetle zawarte w nim wyrażenie, iż „umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego” jest mylące. Sugeruje ono bowiem, że skuteczność ta ogranicza się do wynikających z umowy obowiązków licencjodawcy i że nie zachodzi skuteczność odwrotna, tzn., że postanowienia tej umowy określające uprawnienia licencjodawcy nie są skuteczne wobec licencjobjorcy. Nie ma jednak żadnych powodów, aby przyjmować taką właśnie wykładnię tego przepisu. Dlatego przyjęć trzeba wykładnię, w myśl której umowa licencyjna zachowuje skuteczność w stosunku do **obu stron** nowego stosunku licencyjnego (skuteczność wzajemna). Problemem trudnym do rozwiązania na gruncie omawianego przepisu jest natomiast (w przypadku licencji pozytywnej) kwestia, w jakim zakresie umowa licencyjna zachowuje tę skuteczność: tylko w zakresie upoważnienia do korzystania z wynalazku (licencji, jako takiej), *in extenso* (w pełnym zakresie), czy też w jakimś zakresie pośrednim? W pierwszym przypadku nowy właściciel patentu musiałby jedynie tolerować fakt korzystania z wynalazku przez licencjobjorcę, w pozostałych – przejąć nadto wszystkie lub przynajmniej niektóre zobowiązania dotychczasowego licencjodawcy.

Nie ulega wątpliwości, że w każdym razie nowego właściciela patentu umowa licencyjna wiąże w zakresie upoważnienia licencyjnego oraz tych postanowień, które są z nim ściśle związane (zakres i charakter licencji, czas jej trwania, wysokość opłat itp.), jak również w zakresie zasad, warunków i trybu jej zmiany lub rozwiązania. Zachowują walor także postanowienia dotyczące uprawnień licencjodawcy oraz odpowiadających im obowiązków licencjobiorcy (np. do otrzymywania informacji technicznych lub handlowych związanych z korzystaniem z wynalazku, dokonywania inspekcji u licencjobiorcy, terminów płatności opłat licencyjnych itp.). Co się natomiast tyczy pozostałych obowiązków licencjodawcy (np. dostarczania licencjobiorcy materiałów i surowców potrzebnych do korzystania z wynalazku, zobowiązań w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów według wynalazku itd.) możliwe są zasadniczo dwa rozwiązania:

- 1) uznanie, że również w tym zakresie umowa wiąże nowego właściciela patentu, a więc, że obowiązki te przechodzą na niego z mocy prawa. Takie rozwiązanie znajduje oparcie w dosłownym brzmieniu omawianego przepisu w powiązaniu z art. 76 ust. 3 zd. 2 PWP;
- 2) uznanie, że w tym zakresie umowa wiąże dotychczasowe jej strony, tzn. że obowiązek spełnienia tych świadczeń spoczywa w dalszym ciągu na dotychczasowym licencjodawcy. Normatywnym oparciem dla tej wykładni jest fakt, że licencja oraz pozostałe zobowiązania wynikające z umowy licencyjnej nie są powiązane w sposób nierozzerwalny, o czym świadczy powołany wyżej przepis art. 76 ust. 3 zd. 2 PWP. Pewne trudności praktyczne pojawić się tutaj mogą w razie, gdy przejście patentu następuje w związku z utratą bytu prawnego przez dotychczasowego licencjodawcę (śmierć osoby fizycznej, likwidacja jednostki organizacyjnej połączona z przejściem jej majątku przez inną osobę fizyczną lub prawną).

Każda z tych wykładni jest równouprawniona, skutkiem czego żadnej z nich nie można dać zdecydowanego prymatu. Praktycznym rozwiązaniem umożliwiającym w pewnym zakresie taki rozdział (w wypadku przejścia patentu w drodze czynności prawnej *inter vivos*) może być sięgnięcie do przepisów prawa cywilnego o przejściu długu (art. 519 – 525 KC). Zgodnie z art. 519 § 2 KC, może to nastąpić w dwojaki sposób:

- 1) przez umowę między wierzycielem (tutaj: licencjobiorcą) a osobą trzecią (tj. nowym właścicielem patentu) za zgodą dłużnika, czyli dotychczasowego licencjodawcy, albo
- 2) przez umowę między dłużnikiem (dotychczasowym licencjodawcą) a osobą trzecią (nabywcą patentu) za zgodą wierzyciela, czyli w tym wypadku – licencjobiorcy.

Umowa o przejściu długu powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przejściu długu (art. 522 KC).

Zgoda, o której mowa wyżej może być wyrażona zarówno *ex ante* (przed zawarciem umowy o przejściu długu) jak i *ex post* (po jej zawarciu). W drugim przypadku każda ze stron, które zawarły umowę o przejściu długu, może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do skuteczności przejścia, odpowiedni termin do wyrażenia zgody; bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu jest jednoznaczny z odmówieniem zgody (art. 520 KC).

Mówiąc o skuteczności umowy licencyjnej wobec następcy prawnego, art. 78 PWP ogranicza się do przypadków, gdy podstawą licencji jest umowa. Nasuwa się pytanie, czy ustalona w art. 78 zasada skuteczności prawa licencjobiorcy wobec następcy prawnego ma zastosowanie do przejścia patentu obciążonego licencją wynikającą z innej podstawy, niż umowa licencyjna. Chodzi o czystą („pasywną”) licencję otwartą, licencję przymusową oraz licencję ustawową.

W przypadku czystej licencji otwartej kwestia ta jest bezprzedmiotowa, jako że licencja taka nie obciąża licencjodawcy do żadnych świadczeń na rzecz licencjobiorcy (-ów), a następcą prawny nie może cofnąć oświadczenia o udzieleniu licencji. Podobnie ma się rzecz z licencją ustawową. Jej źródłem nie jest bowiem wola konkretnej osoby, lecz zawarta w normie prawnej wola ustawodawcy, której uprawniony z patentu zmienić nie może.

Problem ma natomiast znaczenie w przypadku licencji przymusowej. Po pierwsze decyzja UP ustanawiająca taką licencję zawiera postanowienia, które swoją treścią i funkcjami odpowiadają klauzulom umownym. Mam

tutaj na myśli zwłaszcza te elementy decyzji, które odnoszą się do zakresu i czasu trwania licencji przymusowej, warunków jej wykonywania, jak również do wysokości opłaty licencyjnej oraz sposobu i terminów jej uiszczenia (art. 84 ust. 2 PWP. Po drugie, nie można wykluczyć, że po uzyskaniu licencji ustawowej bądź przymusowej korzystający z wynalazku zawarł z uprawnionym z patentu umowę „uzupełniającą” stosunek licencji przymusowej, np. dotyczącą świadczeń uprawnionego z patentu na rzecz licencjobiorcy. Przyjąć należy, że w razie przejścia patentu obciążonego licencją przymusową, postanowienia decyzji o udzieleniu tej licencji wiążą następcę prawnego. Taka zmiana podmiotowa nie wpływa bowiem na treść decyzji, na dowód czego wskazać można np. podmiotową zmianę pozwolenia na budowę czy pozwolenia wodno-prawnego. Natomiast gdy chodzi o umowę „uzupełniającą”, to art. 78 PWP nie daje podstawy do uznania, że jej klauzule wiążą nowego właściciela patentu. Przepis ten mówi bowiem wyraźnie o umowie **licencyjnej**. Uzupelnienie stosunku licencyjnego dodatkową umową nie powoduje przekształcenia licencji przymusowej w licencję umowną. Jak już powiedziano, warunkiem *sine qua non* takiej kwalifikacji prawnej jest, aby treść umowy zawierała klauzulę licencyjną. Tymczasem umowy „uzupełniające” klauzuli takiej nie zawierają. W zależności od ich treści i społeczno-gospodarczego przeznaczenia (celu) będą to umowy nazwane (sprzedaż, dostawa, umowa o dzieło itp.), mieszane lub nienazwane (np. nienazwane umowy o świadczenie usług). To zaś oznacza, że umowa ta nie spełnia podstawowego znamienia ustawowego, jakim jest licencyjny charakter kontraktu, o którym mowa w tym przepisie. W istocie rzeczy mamy wówczas do czynienia z dwoma odrębnymi stosunkami prawnymi: stosunkiem licencji przymusowej oraz stosunkiem obligacyjnym wynikającym z zawartej umowy cywilnej.

Wpływ unieważnienia patentu na stosunki licencyjne

Problem wpływu, jaki unieważnienie patentu wywiera na stosunki licencyjne od dawna budzi żywe zainteresowania nauki prawa patentowego. Sporo uwagi poświęcili jej zwłaszcza autorzy piszący na temat unieważnienia patentu, umów licencyjnych i prawa handlowego, a w szczególności – międzynarodowego obrotu licencyjnego.

Zasadniczą kwestią jest tutaj pytanie, w jaki sposób unieważnienie patentu oddziałuje na ważność umowy licencyjnej, a w konsekwencji – na prawa i obowiązki jej stron, w szczególności zaś na możliwość domagania się przez licencjobiorcę zwrotu uiszczonych opłat licencyjnych. Zasadniczo ścierają się tutaj dwa stanowiska. Pierwsze, wedle którego unieważnienie patentu, jako akt o działaniu retroaktywnym, skutkuje nieważnością umowy licencyjnej od chwili jej zawarcia (*ex tunc*). Uzasadnia się to pierwotną niemożliwością świadczenia licencyjnego. Rzecznicy drugiego stanowiska bronią poglądu o następczej (wynikłej z orzeczenia o unieważnieniu patentu) niemożliwości świadczenia, wobec czego głoszą tezę o wygaśnięciu umowy *ex nunc*, tj. z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia. Oba stanowiska mają tak liczne grono orędowników, że trudno byłoby orzec, które z nich dominuje.

W polskiej literaturze prawa wynalazczego zdecydowanym zwolennikiem pierwszego stanowiska jest S. Sołtyśński. Jego zdaniem *decyzja UP unieważniająca patent (...) ma charakter deklaracyjny i stwierdza jedynie, że poprzednia decyzja o udzieleniu patentu była od początku nieważna (...)* Skoro skutki decyzji [o unieważnieniu patentu – A. Sz.] działają *ex tunc*, należy uznać za nieważną również umowę licencyjną zawartą po dniu przyznania patentu następnie unieważnionego. Zakładając bowiem, że prawo będące przedmiotem rozporządzenia nigdy nie powstało, musimy z kolei wysnuć wniosek, że po stronie licencjodawcy istniała obiektywna i pierwotna niemożliwość świadczenia. Okoliczność ta powoduje bezwzględną nieważność umowy o ustanowienie licencji (Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych, s. 230). Rzecznikiem poglądu o pierwotnej niemożności świadczenia był także M. Staszów (*Zarys prawa wynalazczego*, s. 271).

Zwolenników ma jednak również pogląd opowiadający się za wygaśnięciem umowy dopiero z chwilą unieważnienia patentu, a tym samym odmawiający licencjobiorcy prawa domagania się zwrotu uiszczonych opłat. W literaturze polskiej stanowisko takie zajęli Stefan Grzybowski i Andrzej Kopff pisząc, że *stosunek licencyjny ustaje dopiero z chwilą wydania decyzji unieważniającej patent lub najwcześniej z chwilą wszczęcia*

postępowania o jego unieważnienie (S. Grzybowski, A. Kopff, *Umowy licencyjne. Postać prawna i treść*, ZNUJ. PWOWI z. 24, Warszawa – Kraków 1981, s. 44). Autorzy ci stanęli na stanowisku, iż nie ma podstaw, by umowę licencyjną uznać w takiej sytuacji za nieważną od samego początku, skoro licencjobiorca korzystał z wynalazku aż do chwili unieważnienia patentu. Poglądu o następczej niemożliwości świadczenia broń również J. Waluszewski (j.w. s. 136 i nast.). Autor ten twierdzi, że unieważnienie patentu oddziałuje na stosunki pomiędzy stronami umowy licencyjnej *ex nunc*, powodując że świadczenie licencjodawcy staje się niemożliwe dopiero od chwili uprawomocnienia się decyzji o unieważnieniu patentu. Jest to więc niemożliwość następcza, której skutki oceniać należy wedle art. 475 KC, stanowiącego że jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązanie wygasa. Licencjobiorcy nie służy zatem roszczenie o zwrot opłat wniesionych za okres sprzed unieważnienia patentu.

W sprawie tej podzielam drugie z tych stanowisk. Uważam, że niemożliwość świadczenia licencyjnego nie ma charakteru pierwotnego, lecz jest następstwem unieważnienia patentu. Skutkiem tego orzeczenia nie jest więc nieważność umowy licencyjnej *ex tunc*, lecz jej wygaśnięcie z chwilą uprawomocnienia się decyzji unieważniającej patent. A skoro tak, to licencjobiorcy zasadniczo nie powinno przysługiwać roszczenie o zwrot uiszczonych opłat licencyjnych.

Ustawodawca polski wybrał jednak stanowisko kompromisowe. Zgodnie bowiem z art. 291 PWP, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zbywca może jednak potrącić sobie korzyści, jakie nabywca uzyskał przez korzystanie z wynalazku przed unieważnieniem patentu; jeżeli korzyści te są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialności.

Problem zwrotu uiszczonych opłat jest jednak złożony. Trzeba bowiem mieć na uwadze fakt, że w praktyce obrotu własnością przemysłową (a nawet szerzej – własnością intelektualną) opłaty licencyjne ustalane są w różny sposób. Może to być **opłata ryczałtowa**, płatna jednorazowo z góry lub – w ustalonych co do wysokości i terminów – ratach. Może przybierać postać **świadczeń okresowych**, o wysokości proporcjonalnej do wielkości produkcji, zbytu lub efektów uzyskanych w danym okresie obliczeniowym (**opłata proporcjonalna**). Może być też **opłatą kombinowaną**, łączącą jednorazową płatność określonej kwoty z opłatami okresowymi. Niekoniecznie musi też mieć formę pieniężną – może być świadczona w naturze, np. w postaci określonej liczby towarów wyprodukowanych przez licencjobiorcę. Jej substytutem może być licencja wzajemna, przy której strony nie rozliczają się w ogóle (przy mniej więcej porównywalnej wielkości należnych świadczeń) albo rozliczają się saldem (nadwyżką kompensacyjną). Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza w przypadku zależności patentów (zob. B. Gawlik M. Pazdan, *Umowy licencyjne w obrocie międzynarodowym*, s. 81; E. Budziński, *Ekonomiczne implikacje międzynarodowych umów licencyjnych*, s. 71 i nast.).

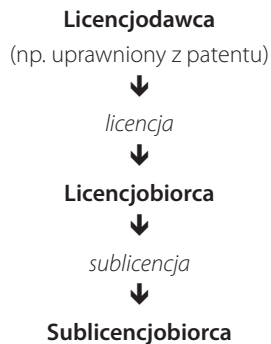
Istotne jest tutaj także oddzielenie opłat należnych za okres (-y) sprzed unieważnienia patentu od opłat, które licencjobiorca musiałby uiścić za okres (-y) przypadające po unieważnieniu. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że opłaty uiszczane awansem podlegają zwrotowi, są bowiem **świadczeniem nienależnym**. Podstawę prawną domagania się ich zwrotu stanowią przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 – 414 KC).

Sumując, stwierdzić należy, że z uwagi na złożoność omawianego zagadnienia i brak jego pełnego uregulowania normatywnego, będące źródłem rozbieżnych stanowisk tak w doktrynie jak i judykaturze, wskazane jest jak najdokładniejsze uregulowanie w umowie licencyjnej wszystkich związanych z tym spraw.

Umowy sublicencyjne

Sublicencją albo „dalszą licencją” (art. 76 ust. 5 PWP) nazywa się stosunek licencyjny o szczególnej, bo trójstronnej, a przy tym hierarchicznej strukturze. Stronami tego stosunku są: licencjodawca (np. uprawniony z pa-

tentu),⁷¹ licencjodawca oraz osoba trzecia zwana „sublicencjodawcą” (po polsku: „podlicencjodawcą”). Jest to mianowicie licencja udzielona osobie trzeciej nie przez uprawnionego z prawa wyłącznego (np. właściciela patentu), ale przez licencjodawcę za zgodą właściciela patentu. Licencjodawcą dla sublicencjodawcy jest tu zatem nie właściciel patentu, ale osoba której udzielił on licencji (licencjodawca). Sublicencja opiera się więc na prawie licencjodawcy, co ma istotny wpływ na jej zakres. Jeżeli bowiem licencjodawca uzyskał licencję ograniczoną, np. licencję produkcyjną, to tylko w tych ramach może upoważnić sublicencjodawcę do korzystania z wynalazku. Nie może go upoważnić np. do wprowadzania wytworzonych wyrobów do obrotu, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą, w myśl której nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, aniżeli sam posiada. Graficznie schemat stosunku sublicencyjnego można przedstawić następująco:



Licencje specjalne

Oprócz klasycznych umów licencyjnych, umów *quasi*-licencyjnych i umów *know-how*, w obrocie innowacjami występują także licencje specjalne. Są to:

- 1) licencja otwarta,
- 2) licencja dorozumiana,
- 3) licencja przymusowa,
- 4) licencje ustawowe.

Ad. 1. Licencją otwartą nazywa się oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku, które – stosownie do art. 80 ust. 1 PWP – uprawniony z patentu może złożyć w UP. Nazwa ta wywodzi się od sposobu udzielenia licencji, polegającego na skierowanym do ogółu (jakkolwiek za pośrednictwem UP) oświadczeniu uprawnionego z patentu o gotowości udzielenia każdemu na określonych warunkach (w tym dotyczących odpłatności) zezwolenia na korzystanie z jego wynalazku. Oświadczenie to nie podlega odwołaniu, nie może też być zmienione. Informację o jego złożeniu wpisuje się do rejestru patentowego i ogłasza w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (art. 80 ust. 2 i art. 234 PWP). Oświadczenie to odnosi się również do dodatkowego prawa ochronnego (art. 75⁹ ust. 2 PWP).

W obecnym stanie prawnym oświadczenie, o którym mowa, może złożyć tylko uprawniony z patentu. PWP nie przewiduje, aby mógł je złożyć zgłaszający, nawet po ogłoszeniu przez UP o zgłoszeniu wynalazku (możliwość taką dopuszczała ustawa o wynalazczości).

Skutkiem złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji, jest to, że uprawniony z patentu uiszcza opłaty związane z ochroną wynalazku zmniejszone o połowę (art. 80 ust. 3 PWP). Przepis ten stosuje się również do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej – jeżeli ta zmniejszona

⁷¹ Istota i charakter sublicencji będą tu przedstawione na przykładzie licencji patentowej. Należy jednak podkreślić, że przedmiotem umów sublicencyjnych mogą być nadto wzory użytkowe (art. 100 ust. 1 PWP), wzory przemysłowe (art. 118 ust. 1 PWP) i topografie układów scalonych (art. 221 ust. 1 PWP), wobec czego stroną tego stosunku może być także uprawniona z prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również uprawniona z rejestracji wzoru przemysłowego i topografii. Co więcej, zmiana PWP dokonana ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 983) rozciągnęła instytucję sublicencji na znaki towarowe (zob. art. 163 ust. 2 PWP).

opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym dla jej uiszczenia terminie (art. 80 ust. 3). Skutek przewidziany w tym przepisie nie zależy od zawarcia jakiejkolwiek umowy licencyjnej – następuje także wtedy, gdy nikt nie skorzysta z oferty właściciela patentu. Biorąc pod uwagę, iż jego przyczyną jest złożenie wspomnianego oświadczenia, należy uznać, że redukcja wysokości opłat następuje począwszy od chwili złożenia oświadczenia, a nie od jego wpisu do rejestru patentowego czy publikacji w WUP. Przepis art.80 ust.3 PWP stanowi potwierdzenie tego wniosku.

Licencja otwarta jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% efektów uzyskanych przez licencjodawcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów (art. 80 ust. 4 PWP). Przepis ten nie wyklucza więc udzielenia licencji otwartej „po niższej cenie”, a nawet pod tytułem darmym. Pierwsza z tych możliwości znajduje wyrazne potwierdzenie w art. 80 ust. 6, wedle którego, *jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjodawca uiszcza maksymalną opłatę przewidzianą w ust. 4 [...] , chyba że oświadczenie licencjodawcy przewiduje niższą opłatę*, druga mieści się logicznie w granicach językowej wykładni art. 80 ust. 4 PWP.

Ustawa przewiduje dwa sposoby dojścia licencji otwartej do skutku. Zgodnie bowiem z art. 80 ust. 5 PWP licencję taką uzyskuje się:

- 1) przez zawarcie umowy licencyjnej (art. 80 ust. 5 pkt 2 PWP). Dochodzi ono do skutku w wyniku złożenia i przyjęcia oferty albo w drodze rokowań (o sposobach tych była mowa w pkt 2.2.2.);
- 2) przez przystąpienie do korzystania z wynalazku, jeżeli strony nie podjęły rokowań w sprawie zawarcia umowy licencyjnej albo jeżeli licencjodawca rozpoczyna korzystanie z wynalazku przed ich zakończeniem. W takim przypadku jest on obowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w ciągu miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku (art. 80 ust. 5 pkt 2 PWP).

Jak z powyższego wynika licencja otwarta daje następujące korzyści:

- obniża koszty uzyskania i utrzymania ochrony patentowej,
- ułatwia obrót chronionymi innowacjami technicznymi, m.in. przez to, że urzędowo rozpowszechnia się tutaj informacje o innowacjach „do wzięcia” i stosuje uproszczony tryb uzyskiwania licencji na ich wykorzystanie.

Na gruncie zreferowanych przepisów rodzi się jednak kilka wątpliwości. Przede wszystkim dotyczą one opłaty za licencję otwartą. Problematyczny jest już sam charakter normy ustalającej limit tej opłaty: czy jest ona normą *iuris cogentis*, która nie może być przez kontrahentów zmieniona, czy normą *iuris dispositivi*, którą strony nie są bezwzględnie związane. Brzmienie art. 80 ust. 4 PWP wskazuje na pierwszą ewentualność, podczas gdy treść art. 80 ust. 6 upoważnia do przyjęcia poglądu o dyspozytywnym charakterze tego limitu, ku czemu zresztą osobiście się skłaniam.

Wątpliwości budzi również to, czy oświadczenie licencjodawcy, z którego wynika odpłatność licencji otwartej musi określać wysokość współczynnika opłaty licencyjnej, czy też może jedynie zastrzegać odpłatność licencji, pozostawiając sprawę wysokości opłaty do indywidualnych negocjacji z zainteresowanymi. Wiąże się z tym dwie dalsze kwestie dotyczące zakresu swobody umów zawieranych w następstwie złożenia oświadczenia o gotowości o udzieleniu licencji (art. 86 ust. 5 pkt 2 PWP). Chodzi o to, czy:

- w razie określenia w oświadczeniu współczynnika tej opłaty na poziomie niższym od limitu ustawowego (przykładowo: 7% korzyści uzyskanych przez licencjodawcę), licencjodawca może w umowach z poszczególnymi licencjodawcami zastrzegać stopy wyższe albo niższe (na przykład 9% lub 5% tych korzyści)?
- czy licencjodawca może różnicować wysokość opłat w umowach z poszczególnymi licencjodawcami?

Uważam, że na powyższe pytania można udzielić odpowiedzi twierdzących. Jeżeli licencjodawca nie sprezytuje wielkości opłaty – zastrzegając wszelako, że oferowana licencja jest odpłatna – licencjodawca będzie ją uiszczał w wysokości określonej w ustawie, chyba że w umowie licencyjnej strony postanowią inaczej.

Z kolei za dopuszczalnością różnicowania wysokości opłat licencyjnych pobieranych od poszczególnych licencjobiorców (oczywiście pod warunkiem, że nie narusza to przepisów zakazujących praktyk monopolistycznych) przemawia dyspozytywny charakter art. 85 ust. 6 PWP.

Nasuwa się też pytanie, jak rozumieć ustawowy zapis, w myśl którego wysokość opłaty licencyjnej nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę z wynalazku w poszczególnych latach korzystania z wynalazku (okresach obliczeniowych). Jest on jednoznaczny w odniesieniu do klasycznej formy licencji otwartej, o której mowa w art. 80 ust. 5 pkt 1 PWP. Jednoznaczny jest też wówczas charakter opłaty – jest to ekwiwalent za samą możliwość korzystania z wynalazku. Jednakże w przypadkach, o których mowa w pkt 2 tego przepisu, strony będą z reguły zmierzać do rozbudowania obowiązków licencjodawcy, a więc do zmiany charakteru licencji – przekształcenia jej z licencji negatywnej w pozytywną. Nie ulega wątpliwości, że za dodatkowe świadczenia licencjodawca może zastrzec sobie odrębną zapłatę. Wątpliwe jest natomiast, czy suma obu rodzajów świadczeń, tj. za upoważnienie licencyjne i za świadczenia dodatkowe, może przekroczyć 10-procentowy limit. Moim zdaniem – może. Górny pułap opłaty ustalony jest za licencję negatywną. Uznanie, że muszą się w nim zmieścić również należności za ewentualne świadczenia dodatkowe (na przykład za dodatkową dokumentację techniczną, usługi wdrożeniowe, dostawę materiałów i surowców potrzebnych do produkcji wyrobów według wynalazku itp.) mogłoby osłabić efektywność licencji otwartej jako formy obrotu chronionymi projektami wynalazczymi, a chyba nie taka jest *ratio legis* przepisów ustanawiających tę licencję.

Nie do końca jasny jest też zapis o nieodwołalności i niezmienności oświadczenia. Nie wiadomo bowiem dokładnie, czy dotyczy on całej treści oświadczenia, czy tylko samego zezwolenia na korzystanie z wynalazku i – ewentualnie – podstawowego warunku odpłatności (odpłatne czy nieodpłatne). Pierwsza interpretacja usztywnia tę instytucję, co z pewnością nie zachęca do składania takich oświadczeń, druga nie zapewnia stabilnego stanu prawnego, przez co godzi w interesy licencjobiorców. Biorąc pod uwagę, że:

- a) wysokość opłaty licencyjnej wyznaczana jest w tym przypadku procentowo,
- b) strony mają możliwość indywidualnego unormowania stosunku licencyjnego w umowie, opowiadam się za poglądem, iż formuła o nieodwołalności (niezmienności) złożonego oświadczenia dotyczy nie tylko woli udzielenia licencji, ale także sprecyzowanych w tym oświadczeniu warunków korzystania z wynalazku.

Nie zostały też sprecyzowane zasady skuteczności oświadczenia i to w obu jej aspektach: zarówno wobec osób trzecich jak i w stosunkach uprawnionego z UP (nieodwołalność oświadczenia, obniżenie opłat). Z całą pewnością nie wywołuje ono żadnych skutków *erga omnes* w chwili doręczenia go UP. Czy jednak skutki te powstają już z chwilą wpisu oświadczenia do rejestru, czy dopiero z momentem ogłoszenia go w WUP, tego art. 80 PWP nie rozstrzyga. Moim zdaniem bardziej spójne z ogólnymi zasadami prawa cywilnego (które z uwagi na cywilnoprawny charakter tego oświadczenia powinny być tutaj brane pod uwagę) będzie uznanie, że **wobec osób trzecich** oświadczenie o gotowości do udzielenia licencji staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru patentowego. Inaczej natomiast ujmować trzeba skutki oświadczenia w stosunku administracyjnym: **uprawniony z patentu – UP**. Tu skutki prawne wywołuje już samo złożenie oświadczenia, nie ma bowiem żadnych powodów, aby uzależniać ich powstanie od rejestracji lub publikacji ogłoszenia.

Przepisy o licencji otwartej na korzystanie z opatentowanych wynalazków stosuje się odpowiednio do wzorów użytkowych (art. 101 ust. 1 PWP) i przemysłowych (art. 118 ust. 1 PWP). Do topografii układów scalonych zastosowania nie mają (zob. art. 221 ust. 1 PWP).

Ad 2. Licencją dorozumianą nazywa się licencję, o której mówi art. 81 PWP. Instytucja ta wiąże się z umowami o prace badawcze oraz innymi podobnymi umowami, które nie zawierają postanowień w kwestii upoważnienia zamawiającego do korzystania z wynalazków zawartych w wyniku pracy. Polega na przyjęciu ustawowego domniemania, że wykonawca pracy udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac.

Pojęcie prac badawczych zostało omówione wcześniej (pkt 3.4.2.). Inne, podobne umowy, to np. umowa o dokonanie projektu wynalazczego zawarta z jednostką organizacyjną (do umów o dokonanie projektu wynalazczego zawieranych z osobami fizycznymi przepis ten nie ma zastosowania, tę sprawę normuje bowiem art. 11 ust. 3 PWP), umowy o wdrożenie innowacji, umowy o nadzór autorski nad wdrażaniem innowacji itp. Prawa i obowiązki stron licencji dorozumianej określać należy z uwzględnieniem postanowień umowy o prace badawcze lub innej podobnej umowy, z którą licencja ta jest powiązana.

Art. 81 PWP nie określa charakteru ani zakresu licencji dorozumianej. Nie przesądza czy jest to licencja wyłączna, czy niewyłączna, pełna czy ograniczona. Próbuąc odpowiedzieć na te pytania należy mieć przede wszystkim na względzie, że jest to przepis *iuris dispositivi*, o czym świadczy formuła użyta *in principio*: „Jeżeli umowa (...) nie stanowi inaczej”. Pozwala on stronom – w granicach swobody umów określonych w art. 353¹ k.c. – ukształtować tę licencję według swojego uznania. Ustawowe ograniczenia swobody umów nie stoją na przeszkodzie temu, by strony postanowiły o licencji pełnej i wyłącznej. Trzeba jednak mieć na względzie, że wówczas nie mamy już do czynienia z licencją dorozumianą, lecz umowną.

W braku takiej umowy należy kierować się ustawowymi domniemaniami co do charakteru i zakresu licencji. Jak już o tym powiedziano, jeżeli umowa stron nie zawiera w tym względzie żadnych porozumień, to przyjmuje się, że licencjobiorcy udzielona została licencja pełna i niewyłączna. Niewyłączny charakter licencji dorozumianej oznacza, że licencjodawca może udzielać dalszych licencji osobom trzecim, a także korzystać z wynalazku we własnej działalności. Natomiast jej pełność skutkuje tym, że w przypadkach, w których przedmiotem licencji jest wynalazek dotyczący produktu lub technologii wytwarzania albo wzór użytkowy, licencjobiorca może wytwarzać ten produkt, sprzedawać go, jak również dokonywać innych czynności związanych z wprowadzaniem go do obrotu, przy czym wprowadzenie produktu do obrotu, jako dokonane za (domniemaną) zgodą uprawnionego prowadzi do tzw. wyczerpania patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy). Na udzielenie sublicencji musi jednak mieć zgodę licencjodawcy.

Przepis art. 81 PWP stosuje się odpowiednio do wzorów użytkowych (art. 100 ust. 1), wzorów przemysłowych (art. 118 ust. 2) oraz do topografii układów scalonych (art. 221 ust. 1 PWP). Zatem i w odniesieniu do tych innowacji licencja dorozumiana będzie mieć zastosowanie.

Ad 3. Wspólną cechą licencji umownej, otwartej i dorozumianej jest to, że ich źródłem jest wola uprawnionego z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Natomiast **licencją przymusową** nazywa się licencję udzielaną przez UP, z założenia – wbrew woli uprawnionego z prawa wyłącznego. Odnosi się do opatentowanych wynalazków, chronionych wzorów użytkowych (art. 88 i 100 ust. 1 PWP) i zarejestrowanych topografii (art. 221 ust. 1 PWP).

Licencja przymusowa, jako instytucja w pewnym sensie sprzeczna z zasadami systemu patentowego, jest środkiem prawnym stosowanym w razie niezbędnej potrzeby. Przesłanki i warunki jej udzielenia określono w rozdziale 7 PWP (art. 82-88). Udzielenie licencji przymusowej zależy jednak od uznania UP (Urząd „może udzielić zezwolenia”). Oczywiście, jak każda decyzja administracyjna, również i ta decyzja UP podlega ocenie z punktu widzenia legalności przyjętego w niej rozstrzygnięcia. Formą kontroli jest nadzór sądu administracyjnego (w I instancji WSA w Warszawie).

Polskie uregulowania licencji przymusowej są dostosowane do norm międzynarodowego prawa własności przemysłowej, a konkretnie do postanowień TRIPS. Porozumienie to w art. 31 stanowi, że jeżeli ustawodawstwo państwa członkowskiego zezwala na użycie przedmiotu patentu bez upoważnienia posiadacza praw (tzn. bez licencji udzielonej przez uprawnionego z patentu), włącznie z użyciem przez rząd lub strony trzecie upoważnione przez rząd, przestrzegane będą następujące postanowienia:

- a) upoważnienie do takiego użycia będzie rozpatrywane co do zasadności w każdej indywidualnej sprawie;
- b) takie użycie będzie dozwolone jedynie wówczas, jeżeli przed takim użyciem proponowany użytkownik poczynił starania, aby uzyskać zezwolenie od posiadacza praw na rozsądnych warunkach handlowych,

- lecz starania takie nie przyniosły rezultatu w rozsądnym terminie. Państwo członkowskie może odstąpić od tego wymogu w razie zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub wystąpienia innych okoliczności nadzwyczajnej pilności lub w przypadkach publicznego użycia dla celów niehandlowych. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub w innych warunkach nadzwyczajnej pilności posiadacz praw będzie powiadomiony w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku publicznego użycia dla celów niehandlowych posiadacz praw będzie niezwłocznie informowany, jeśli rząd lub kontrahent bez przeprowadzenia poszukiwań patentowych wie lub ma wszelkie dające się udowodnić dane po temu, by wiedzieć, że ważny patent jest lub będzie używany przez rząd lub dla jego celów;
- c) zakres i okres takiego używania będzie ograniczony do celu, dla którego zostało wydane upoważnienie, a w przypadku technologii półprzewodnikowej (topografii układu scalonego) będzie to wyłącznie jawne używanie w celach niehandlowych lub dla przeciwdziałania praktykom uznanym w trybie postępowania sądowego lub administracyjnego za antykonkurencyjne;
 - d) takie używanie będzie niewyłączne;
 - e) takie używanie będzie nieprzenoszalne, z wyjątkiem jego przeniesienia wraz z tą częścią przedsiębiorstwa lub jego wartości, która korzysta z takiego użycia;
 - f) upoważnienie do takiego używania zostanie wydane głównie w celu zaopatrzenia rynku wewnętrznego państwa, które wydaje upoważnienie do używania;
 - g) upoważnienie do takiego używania będzie podlegało wygaśnięciu z zachowaniem odpowiedniej ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób upoważnionych, jeżeli i wówczas, kiedy okoliczności, które doprowadziły do jego wydania, ustaną i jest mało prawdopodobne, aby miały się powtórzyć. Właściwy organ będzie uprawniony do sprawdzenia, na podstawie umotywowanego wniosku, czy takie okoliczności nadal istnieją;
 - h) w każdym przypadku posiadaczowi praw zostanie wypłacone odpowiednie do okoliczności sprawy wynagrodzenie, przy czym wzięta będzie pod uwagę wartość ekonomiczna takiego upoważnienia;
 - i) prawomocność każdej decyzji dotyczącej upoważnienia do takiego używania będzie podlegała kontroli sądowej lub innej niezależnej kontroli ze strony odrębnego organu wyższej władzy w kraju będącym członkiem Porozumienia;
 - j) jakakolwiek decyzja dotycząca wynagrodzenia należnego w związku z takim używaniem będzie podlegała kontroli sądowej lub innej niezależnej kontroli ze strony odrębnego organu wyższej władzy w kraju członkowskim;
 - k) członkowie Porozumienia nie są zobowiązani do stosowania warunków określonych w punktach (b) i (f), jeżeli takie używanie jest dozwolone dla przeciwdziałania praktykom uznanym w drodze postępowania sądowego lub administracyjnego za antykonkurencyjne. Potrzeba przeciwdziałania praktykom antykonkurencyjnym może być wzięta pod uwagę w takich przypadkach przy określaniu sumy wynagrodzenia. Kompetentne władze będą miały prawo odmówić odwołania upoważnienia wówczas, gdy istnieje domniemanie, że warunki, które doprowadziły do wydania takiego upoważnienia, mogą ponownie wystąpić;
 - l) jeżeli upoważnienie do używania zezwala na wykorzystanie patentu (drugi patent, wedle terminologii polskiej – patent zależny), który nie może być stosowany bez naruszania innego patentu (pierwszy patent – patent wcześniejszy), będą miały zastosowanie następujące dodatkowe warunki:
 - wynalazek zastrzeżony w drugim patencie stanowi istotny postęp techniczny o poważnym znaczeniu gospodarczym w porównaniu z wynalazkiem zastrzeżonym w pierwszym patencie;
 - właściciel pierwszego patentu będzie miał prawo do licencji wzajemnej, na rozsądnych warunkach, dotyczącej używania wynalazku zastrzeżonego w drugim patencie;
 - używanie pierwszego patentu, na które zostało udzielone upoważnienie, nie może zostać przeniesione, z wyjątkiem możliwości przeniesienia wraz z drugim patentem.

Stosownie do powyższego PWP stanowi, co następuje.

Licencja przymusowa jest zawsze licencją niewyłączną (art. 83 PWP). Zależnie natomiast od potrzeby, może być licencją pełną lub ograniczoną (rozstrzyga o tym UP).

Korzystający z wynalazku na podstawie licencji przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego **opłatę licencyjną** w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości licencji; konkretną wysokość tej opłaty oraz sposób i termin jej zapłaty ustala UP w decyzji o udzieleniu licencji przymusowej. Decyzja ta ustala ponadto zakres i czas trwania licencji oraz szczegółowe warunki jej wykonywania (art. 84 PWP). Na wniosek zainteresowanego (tj. uprawnionego z patentu lub licencjobiorcy przymusowego) decyzja o udzieleniu licencji przymusowej może być – „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” i nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od jej wydania – zmieniona „w części dotyczącej zakresu i czasu trwania licencji bądź też wysokości opłaty licencyjnej” (art. 86 PWP). Okolicznością uzasadniającą modyfikację decyzji będzie zwłaszcza istotna zmiana czynników determinujących warunki licencji. Zmiana może dotyczyć treści licencji (np. poszerzenia jej zakresu lub wydłużenia albo skrócenia czasu jej trwania) bądź opłaty licencyjnej; ta ostatnia może być zwiększona (szczególnie w razie znacznej inflacji) lub zmniejszona (np. gdy jest zbyt wysoka w stosunku do korzyści uzyskiwanych przez licencjobiorcę ze stosowania wynalazku). Zmiana nie może jednak działać wstecz. Jest skuteczna od daty wydania decyzji modyfikującej, chyba że w decyzji tej określono datę późniejszą.

Licencja przymusowa podlega, na wniosek zainteresowanego (tzn. uprawnionego z patentu lub licencjobiorcy), wpisowi do rejestru patentowego (art. 87 PWP). Wpisu takich licencji z urzędu nie przewiduje się.

Licencja przymusowa jest zbywalna, jakkolwiek z ograniczeniami. Generalnym (dotyczącym każdej licencji przymusowej) ograniczeniem jest warunek, iż może ona być przez uprawnionego przeniesiona tylko łącznie z przedsiębiorstwem (lub jego częścią), w którym (w której) jest wykonywana (art. 85 zd. 1 PWP). W odniesieniu do licencji przymusowej przysługującej uprawnionemu z patentu zależnego na wynalazku chronionym patentem wcześniejszym dodatkowe ograniczenie stanowi wymóg jej zbycia łącznie z patentem zależnym (art. 85 zd. 2 PWP).

Z licencją przymusową powiązana jest **licencja wzajemna**, zwana również **licencją krzyżową**. Jest to licencja na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego. Jej udzielenia, w przypadku opisanym w art. 82 ust. 1 pkt 3 i art. 88 PWP, może żądać uprawniony z patentu wcześniejszego. Także ta licencja – podobnie jak licencja przymusowa – podlega na wniosek zainteresowanego (tzn. uprawnionego z patentu zależnego lub uprawnionego z licencji wzajemnej), wpisowi do rejestru patentowego (art. 87 PWP). Szersze omówienie licencji przymusowych dają: M. Tyczka: *Licencje przymusowe*; B. Gawlik: *Licencje przymusowe w prawie wynalazczym* oraz A. Szewc, G. Jyż: *Prawo własności przemysłowej*, s. 277-282.

Licencje ustawowe

Licencje ustawowe to licencje, które przysługują z mocy ustawy. Dla powstania takiej licencji nie jest więc potrzebna żadna czynność prawna (w szczególności zawarcie umowy licencyjnej), ani jakkolwiek decyzja UP. Licencja ustawowa, podobnie jak przymusowa, jest niezależna od woli uprawnionego z patentu.

W PWP unormowano co najmniej dwa bezsporne przypadki licencji ustawowej. Pierwszy, to tzw. przywilej farmerski, polegający na tym, że patent biotechnologiczny nie jest także skuteczny przeciw osobie, która nabyła lub w inny sposób uzyskała od uprawnionego z patentu lub za jego zgodą chroniony patentem materiał roślinny, do wykorzystania w działalności rolniczej. Osoba taka może wykorzystywać ten materiał dla wielokrotnej reprodukcji w ramach własnego gospodarstwa rolnego. Przywilej ten odnosi się również do inwentarza hodowlanego lub innego zwierzęcego materiału zarodowego (art. 93^a ust. 2 i 3 PWP).

Drugim jest licencja przysługująca przedsiębiorcy na wynalazku dokonany przy pomocy przedsiębiorcy (art. 11 ust. 5 PWP). Pomoc, o której mówi komentowany przepis, może być różnego rodzaju: finansowa, rzeczowa (materiałowo-sprzętowa), organizacyjna (na przykład przy przeprowadzeniu prób i badań), a nawet fachowa (zapewnienie współpracy specjalistów lub wyspecjalizowanych instytucji, dostarczenie lub udostępnienie literatury technicznej itp.). Musi wszakże spełniać trzy warunki: 1) być pomocą skierowaną na dokonanie wyzna-

lazku (stąd nie wchodzi tutaj w grę np. pomoc udzielona przy przeprowadzeniu badań zdolności patentowej niezależnie przez twórcę dokonanego wynalazku, czy pomoc przy opracowaniu dokumentacji zgłoszenia patentowego takiej innowacji); 2) być pomocą istotną, tj. w znaczącym stopniu przyczynić się do powstania wynalazku; 3) być pomocą świadczoną przez przedsiębiorcę (nie można mówić o „udzieleniu” pomocy, gdy twórca samowolnie korzysta z materiałów, urządzeń lub innych środków należących do przedsiębiorstwa; w tego rodzaju przypadkach przedsiębiorcy służy jedynie roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody).

Odmienne niż przy innych licencjach, w omawianym przypadku przedsiębiorca nie płaci twórcy opłaty licencyjnej, lecz wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego (art. 22 ust. 1 PWP), przy czym wartość udzielonej pomocy uwzględnia się przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia (art. 22 ust. 2 PWP).

Omówiona licencja odnosi się do przypadków, w których prawo do uzyskania ochrony na projekt wynalazczy dokonany przy pomocy przedsiębiorcy (własność projektu, np. prawo do uzyskania patentu na wynalazek) przysługuje twórcy. Stąd nie ma ona zastosowania, jeżeli strony skorzystały z możliwości stworzonej przez art. 11 ust. 5 zd. 2 PWP i w umowie o udzielenie pomocy ustaliły, że własność projektu będzie w całości lub w części przysługiwać przedsiębiorcy. Jako współwłaściciel albo wyłączny właściciel projektu może on wówczas korzystać zeń na podstawie przysługującego mu prawa, co eliminuje potrzebę sięgania po instytucję licencji. Sporny jest natomiast charakter licencji dorozumianej (omówiono ją wcześniej). Moim zdaniem należy ją zaliczyć do licencji ustawowych. Przez niektórych autorów (np. Helenę Żakowską-Henzler) jest ona jednak uznawana za licencję umowną.

3.4.4. Umowy o przeniesienie prawa

Nazwą tą określa się grupę kontraktów o różnym charakterze prawnym, których wspólną cechą jest ich społeczno-gospodarczy cel polegający na umożliwieniu obrotu prawami własności przemysłowej. Ich przedmiotem mogą być:

1. prawa wyłączne:

- patent,
- dodatkowe prawo ochronne (zob. niżej),
- prawo ochronne na wzór użytkowy,
- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
- prawo ochronne na znak towarowy lub usługowy,
- prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego,
- prawo z rejestracji topografii;

2. prawa służące do uzyskania praw wyłącznych:

- w przypadku wynalazków – prawo do uzyskania patentu [bliżej na temat tego prawa patrz A. Szewc: *Prawo do uzyskania patentu*, Katowice 1979],
- w przypadku wzorów użytkowych – prawo do uzyskania prawa ochronnego,
- w przypadku wzorów przemysłowych – prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
- w przypadku topografii układów scalonych – prawo do uzyskania prawa z rejestracji topografii;

3. prawa zapewniające pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego (o zbywalności tych praw wyraźnie mówi art. 17 PWP):

- pierwszeństwo do uzyskania patentu,
- pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego,
- pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji (art. 12-18 PWP);

4. prawa tzw. używaczy. Ich zbywalność podlega jednak ograniczeniu polegającemu na możliwości przeniesienia tego prawa tylko łącznie z przedsiębiorstwem, w którym prawa te są wykonywane (art. 71 ust. 2 zd. 2 i art. 75 ust. 2 zd. 2 PWP).

Obszerną charakterystykę powyższych praw można znaleźć w pracy A. Szewca i G. Jyż: *Prawo własności przemysłowej*, s. 151 – 208.

Od dnia wejścia Polski do UE, tj. od 1 maja 2004 r. polski system ochrony własności przemysłowej wzbogacił się o jeszcze jeden tytuł ochronny – **dotatkowe prawo ochronne**. Tytuł ten udzielany jest dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin (art. 75¹ PWP). Art. 75⁹ ust. 1 PWP stanowi, że do dodatkowego prawa ochronnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące licencji i przeniesienia patentu, co oznacza, że także to prawo jest zbywalne w drodze umowy.

Umowa o przeniesienie prawa musi być zawarta **w formie pisemnej pod rygorem nieważności** (art. 67 ust. 2 PWP). Dotyczy to również darowizny prawa. Wprawdzie art. 890 § 1 KC stanowi, że umowa darowizny (a ściślej: oświadczenie darczyńcy) wymaga formy aktu notarialnego, chyba że przyrzeczone przez darczyńcę świadczenie zostało spełnione, ale w § 2 tego przepisu czytamy, iż nie uchybia to przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczenia obu stron. Oznacza to, że art. 67 ust. 2 PWP jest względem art. 890 § 1 KC przepisem specjalnym, i – jako taki – ma pierwszeństwo. Praktycznie rzecz biorąc należy powiedzieć tak:

- umowa darowizny prawa (np. patentu) **powinna być zawarta na piśmie**,
- jeżeli strony zawrą ją w formie aktu notarialnego podpisanego przez obie strony, umowa będzie **ważna**, ponieważ czynność ta spełnia wymagania ustanowione dla formy pisemnej,
- jeżeli oświadczenie darczyńcy przybierze formę aktu notarialnego, a oświadczenie obdarowanego zostanie złożone na piśmie, z zachowaniem wymagań określonych w art. 78 KC, umowa będzie **ważna**, ponieważ również ta czynność spełnia wymagania ustanowione dla formy pisemnej,
- jeżeli oświadczenie darczyńcy przybierze formę aktu notarialnego, a oświadczenie obdarowanego nie zostanie złożone na piśmie albo zostanie złożone na piśmie, ale bez zachowania wymagań określonych w art. 78 KC, umowa będzie **nieważna**, ponieważ czynność taka nie spełnia wymagań ustanowionych dla formy pisemnej. W takim przypadku nawet wykonanie darowizny przez darczyńcę nie będzie konwalidować umowy.

Zbываяc swoje prawo Zbywca (tj. sprzedawca, zamieniający, darczyńca) przenosi je na Nabywcę (kupującego, obdarowanego itd.). Odtąd przestaje mu ono przysługiwać, co w przypadku prawa wyłącznego oznacza, że traci on prawo korzystania z przedmiotu tego prawa. Na dalsze korzystanie z niego musi więc mieć zezwolenie Nabywcy (licencję).

Przedmiotem zbycia może być także część prawa (udział w prawie). Wielkość udziału jest prawnie obojętna, może to być nawet 1% prawa albo mniej. W takim wypadku pomiędzy zbywcą i nabywcą powstaje szczególny stosunek prawny – **wspólność prawa**. Będzie jeszcze o tym mowa.

Obciążenie danego prawa zastawem, użytkowaniem lub licencją nie stanowi przeszkody do jego zbycia. Jeżeli nabywcą jest wierzyciel zastawny, użytkownik lub licencjobiorca, to jego prawo wygasa. Od tej pory może on bowiem korzystać z przedmiotu tego prawa (wynalazku, wzoru itd.) i rozporządzać nim jako właściciel.

Treść każdej umowy o przeniesienie prawa – poza elementami standardowymi typowymi dla wszelkich umów (np. określenie stron oraz miejsca i czasu zawarcia umowy) – powinna, a w każdym razie może, obejmować:

- określenie prawa będącego jej przedmiotem (np. przez podanie numeru patentu albo numeru, pod którym zgłoszenie zostało w UP zarejestrowane),
- zobowiązanie Zbywcy do przekazania Nabywcy dokumentacji dotyczącej przenoszonych prawa,
- oświadczenie Zbywcy o ewentualnych obciążeniach przenoszonych prawa (licencja, zastaw itp.),
- zobowiązanie się Zbywcy do ewentualnych świadczeń dodatkowych,
- postanowienia dotyczące gwarancji udzielonych przez sprzedającego lub modyfikujące jego ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przenoszonych prawa,
- postanowienia dotyczące obowiązków Zbywcy w razie zgłoszenia wobec Nabywcy roszczeń lub wystąpienia z powództwem przez osobę trzecią,

- postanowienia dotyczące zaspokojenia roszczeń twórców projektu,
- postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy i jej rozwiązania,
- postanowienia dotyczące skutków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Określenie „umowy o przeniesienie praw” nie stanowi nazwy omawianych umów, ani nie określa ich charakteru. Jest to termin techniczny wskazujący na cel (społeczno-gospodarcze przeznaczenie) tych umów. W rzeczywistości kontrakty te – zależnie od ich treści – mogą być następującymi umowami nazwanymi prawa cywilnego:

- umową sprzedaży (art. 535 KC),
- umową zamiany (art. 603 KC),
- umową darowizny (art. 888 KC).

Umowa sprzedaży oraz umowa zamiany są umowami odpłatnymi, darowizna jest umową nieodpłatną.

Umowa sprzedaży (potocznie zwana umową „kupna-sprzedaży”) jest uregulowana w art. 535-602 KC. Przez zawarcie tej umowy sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Jak widać, jest to kontrakt wzajemny, odpłatny i dwustronnie zobowiązujący. W zasadzie dotyczy obrotu przedmiotami materialnymi (rzeczami), jednakże na podstawie art. 555 KC przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw. Biorąc pod uwagę, że prawa te są określone co do tożsamości (indywidualnie) uznac należy, że umowa sprzedaży skutkuje jednocześnie przejściem prawa na kupującego, chyba że strony postanowiły inaczej. W istocie rzeczy mamy tu więc do czynienia z czynnością prawną zobowiązująco-rozporządzającą. Inna rzecz, że wobec osób trzecich przejście prawa będzie skuteczne dopiero po dokonaniu w odpowiednim rejestrze patentowym wpisu o zbyciu prawa (art. 67 ust. 3 PWP). Wpis nie jest natomiast potrzebny dla skuteczności umowy w stosunkach pomiędzy jej stronami. Oznacza to, że strony są związane zawartą umową nawet jeżeli nie zostanie ona wpisana do rejestru.

Szczególną cechą sprzedaży jest to, że ekwiwalentem świadczenia sprzedawcy jest **cena**, czyli kwota pieniężna, do której zapłaty zobowiązuje się kupujący. Okoliczność ta odróżnia umowę sprzedaży praw od ich zamiany, tam bowiem ekwiwalentem jest inna rzecz lub prawo. Wysokość ceny (zapłaty za przeniesienie prawa) ustala się biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wartość rynkowa tego prawa, wartość techniczna projektu będącego przedmiotem zbywanego prawa, udzielenie przez sprzedawcę gwarancji sprawności technicznej projektu itp. Do ceny nie wlicza się tych świadczeń pieniężnych kupującego określonych w umowie, które nie są ekwiwalentem płaconym za nabycie prawa, ale zapłatą za inne ewentualne świadczenia sprzedawcy, np. za udzielenie pomocy w uruchomieniu produkcji wyrobów według sprzedanego wynalazku lub wzoru użytkowego. Odnośnie do zasad rządzących ustaleniem cen zob. też art. 536-541 KC. Umowa sprzedaży powinna określać wysokość zapłaty oraz termin jej uiszczenia.

Do przeniesienia praw może dojść również w drodze **zamiany**. Mianem tym nazywa się umowę, przez którą każda ze stron zobowiązuje przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się przez nią do przeniesienia własności innej rzeczy (art. 603 KC). A ponieważ do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży rzeczy (art. 604 KC), w tym także art. 555 KC, to przedmiotem zamiany mogą być również prawa, z prawami własności przemysłowej włącznie. W rezultacie możliwe są różne kombinacje, które generalnie sprowadzić można do dwóch postaci: zamiany prawa na inne prawo albo zamiany prawa na rzecz (przedmiot materialny). Można więc zamienić się patentami, zamienić prawo ochronne na znak towarowy na określoną wierzytelność albo na maszynę, urządzenie lub nieruchomość.

Przedmiotem zamiany może być także część prawa (udział w prawie); sytuacja taka zawsze będzie powodować powstanie wspólności tego prawa pomiędzy stronami.

W umowie zamiany należy dokładnie scharakteryzować dobro będące ekwiwalentem zamienianego prawa, a także inne sprawy omówione przy charakterystyce umowy sprzedaży.

Przez **umowę darowizny** darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 § 1 KC). Wbrew pozorom jest to czynność prawna dwustronna, obda-

rowany musi bowiem wyrazić zgodę na obdarowanie. Odbywa się to najczęściej w sposób dorozumiany – przez przyjęcie przedmiotu darowizny.

Darowizna jest czynnością zobowiązującą jednostronnie. Jednakże darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (art. 893 KC). Jest to tzw. **polecenie**. Np. właściciel patentu, darując go innej osobie, może zobowiązać obdarowanego do niewystępowania z roszczeniami z tytułu naruszenia patentu, w przypadkach, gdy korzyści uzyskane z tytułu naruszenia przeznacza się na działalność charytatywną.

Odpowiedzialność darczyńcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest – z uwagi na nieodpłatność darowizny – ograniczona. Stosownie do art. 891 § 1 KC darczyńca obowiązany jest tylko do naprawienia takiej szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, która została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

W sposób szczególny unormowana jest też **odpowiedzialność darczyńcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu darowizny**. Wedle art. 892 KC, jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć.

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciężących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych (art. 896 KC).

Darczyńca może odwołać także darowiznę już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, tj. według art. 405-414 KC. Od chwili zajścia zdarzenia uzasadniającego odwołanie darowizny obdarowany ponosi odpowiedzialność na tych samych zasadach, co bezpodstawnie wzbogacony; w szczególności powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu przedmiotu darowizny (art. 898 KC). Oznacza to również, że do rażąco niewdzięcznego obdarowanego będzie miała zastosowanie ta część art. 409, która wyłącza możliwość uchylenia się od się od zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia przez osobę, która – wyzbywając się korzyści lub zużywając ją – powinna była liczyć się z obowiązkiem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia (w naszym przypadku: przedmiotu darowizny). Darowizna nie może być jednak odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego (art. 899 § 3 KC), a także wtedy, gdy darczyńca obdarowanemu przebaczył (art. 899 § 1 KC). Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie (art. 900 KC). Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciężących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość pozostałego mu jeszcze wzbogacenia (art. 897 KC).

3.4.5. Umowa o wspólności prawa

W rzędzie umów związanych z transferem technologii mieści się także umowa o wspólności prawa. Wiądać to wyraźnie zwłaszcza wtedy, gdy wspólność prawa jest skutkiem obrotu tym prawem (np. sprzedażą udziału w patencie). Jej przedmiotem są głównie prawa wyłączne (patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne, prawo z rejestracji) oraz prawa służące do uzyskania praw wyłącznych (prawo do patentu, prawo do prawa ochronnego, prawo do rejestracji). Nie spotyka się umów o wspólności prawa pierwszeństwa do uzyskania prawa wyłącznego, chociaż ani teoretycznie, ani formalnie możliwości zawarcia takiej umowy wykluczyć nie można.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych nieporozumień dotyczących umowy o wspólności prawa jest przekonanie, że prawny byt wspólności prawa na projekcie wynalazczym jest ściśle powiązany z istnieniem tej umowy, w tym sensie, że zawarcie takiej umowy jest źródłem wspólności prawa, zaś jej ustanie (w jakikolwiek sposób, np. przez rozwiązanie) wspólność tę unicestwia. Jest to pogląd błędny wynikający z opaczności rozumienia nazwy omawianego kontraktu.

Wspólność prawa na projekcie wynalazczym może mieć różne źródła.⁷² Do ważniejszych należą:

- wspólne dokonanie projektu wynalazczego (art. 11 ust. 2 PWP). Podmiotami wspólnego prawa są wówczas współtwórcy projektu;
- zbycie udziału w prawie (wspólność prawa powstaje między zbywcą i nabywcą);
- umowa pomiędzy pracownikiem i pracodawcą albo zamawiającym i wykonawcą, w myśl której prawo do mającego powstać projektu będzie stronom przysługiwać wspólnie w równych bądź nierównych częściach (art. 11 ust. 3 PWP);
- ustalenie w umowie pomiędzy przedsiębiorcami, że prawo do projektu powstałego w związku z wykonywaniem tej umowy będzie im przysługiwać wspólnie w równych bądź nierównych częściach (art. 11 ust. 4 PWP);
- nabycie lub odziedziczenie prawa do projektu przez więcej niż jedną osobę (art. 12 ust. 1 i art. 67 ust. 1 PWP). Wspólność prawa powstaje wówczas pomiędzy nabywcami prawa albo spadkobiercami poprzedniego właściciela projektu.

Z kolei ustanie wspólności prawa może być skutkiem wygaśnięcia tego prawa albo zbiegu wszystkich udziałów w prawie w jednym ręku. Przyczyny wygaśnięcia są przy tym prawnie obojętne; wspólność patentu ustaje więc zarówno wtedy, gdy patent wygasa na skutek upływu okresu ochrony, jak i wtedy, gdy podstawą jego wygaśnięcia jest decyzja UP o wygaśnięciu patentu (zob. art. 90 PWP).

Jak widać, wśród zdarzeń powodujących powstanie i ustanie wspólności praw na projekcie wynalazczym nie ma ani zawarcia umowy o wspólności praw, ani jej ustania (rozwiązania, wygaśnięcia). **Funkcją tej umowy nie jest bowiem kreowanie wspólności praw czy likwidacja takiego stanu, ale uregulowanie stosunków prawnych związanych z istniejącą – w taki albo w inny sposób powstałą – wspólnością tych praw.** Inaczej mówiąc, wspólność praw na projektach wynalazczych powstaje, istnieje i ustaje niezależnie od tego, czy współuprawnieni zawarli umowę o wspólności praw; umowa ta jedynie **organizuje tę wspólność**, nadając jej kształt odbiegający od normatywnego (ustawowego) jej modelu, dostosowany do konkretnych okoliczności i potrzeb współuprawnionych (np. w odniesieniu do określenia wielkości udziałów, które przysługują poszczególnym osobom we wspólnym prawie).

Z powyższego wynika również, że nie ma uzasadnienia pogląd, w myśl którego współuprawnieni są zobligowani do zawarcia omawianej umowy. Wspólność prawa ma swój ustawowy model (będzie on przedstawiony dalej). **Jeżeli model ten współuprawnionym odpowiada i nie chcą wprowadzać w nim żadnych zmian, to zawieranie umowy o wspólności praw jest zbędne. Umowę taką zawiera się bowiem dopiero wówczas, gdy współuprawnieni chcą w ustawowym modelu wprowadzić jakiegokolwiek modyfikacje**, np. zasadę, że także do zwykłego zarządu wspólnym prawem potrzebna jest zgoda wszystkich współuprawnionych (por. art. 201 KC) albo odwrotnie – że do rozporządzania wspólnym prawem oraz do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wystarcza zgoda współuprawnionych mających we wspólnym prawie więcej niż połowę udziałów (por. art. 199 KC).

Okoliczność ta wyznacza też zakres regulacji umownej i determinuje jej treść. Umowa o wspólności praw powinna bowiem ograniczać się do unormowania tylko tego, co odbiega od ustawowego kształtu współ-

⁷² Wspólność praw na znakach towarowych oraz praw do oznaczeń geograficznych nie została w PWP uregulowana, jakkolwiek wzmianki o możliwości wystąpienia takiej sytuacji – zwłaszcza w postaci tzw. wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy – w ustawie znajdujemy. Przyjąć zatem należy, iż do wspólności tej stosuje się w drodze *analogii* przepisy o współwłasności rzeczy, tj. art. 195 i nast. KC.

ności prawa na projekcie wynalazczym lub spraw, które w tym modelu nie zostały unormowane (luk w regulacji). Jeżeli celem stron jest np. jedynie wyłączenie wzajemnych rozliczeń korzyści uzyskanych ze stosowania projektu albo oparcie ich na innych zasadach, to nie muszą w umowie zamieszczać klauzuli, w myśl której każdy ze współuprawnionych może we własnym zakresie korzystać ze wspólnego projektu, gdyż – jak zaraz zobaczymy – uprawnienie to mieści się w ustawowym modelu wspólności prawa na projekcie wynalazczym.

Wspomniany wyżej, ustawowy model wspólności prawa na projekcie wynalazczym został – w odniesieniu do praw na wynalazku – uregulowany w art. 72 PWP. Z mocy przepisów odnoszących się do pozostałych projektów wynalazczych, tj. z mocy art. 100 ust. 1, art. 118 ust. 1 i art. 221 ust. 1 PWP, przepis ten stosuje się odpowiednio do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych. W sprawach tam nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych, tj. art. 196–221 KC. Cechy tego modelu, określone w wymienionych przepisach, będą tutaj przedstawione na przykładzie wspólności patentu. Są one następujące:

- w razie wątpliwości co do wielkości udziałów poszczególnych współuprawnionych domniemywa się, że ich udziały są równe (art. 197 KC);
- każdy ze współuprawnionych może bez zgody pozostałych korzystać ze wspólnego wynalazku we własnym zakresie, jak również samodzielnie dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu (art. 72 ust. 1 PWP), a także dokonywać wszelkich innych czynności zmierzających do zachowania wspólnego prawa (art. 209 KC), np. wnosić na **swój koszt** opłaty okresowe niezbędne do utrzymania patentu w mocy albo brać udział w postępowaniu spornym, w którym osoba trzecia domaga się unieważnienia patentu;
- każdy ze współuprawnionych może bez zgody pozostałych rozporządzać swoim udziałem we wspólnym prawie (art. 198 KC), tzn. zbyć go albo obciążyć prawem rzeczowym osoby trzeciej (np. zastawić swój udział);
- każdy ze współuprawnionych może bez zgody pozostałych wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy wspólnego prawa (art. 203 KC);
- w razie uzyskania korzyści (efektów ekonomicznych) ze stosowania wynalazku przez jednego ze współuprawnionych pozostali mają prawo do odpowiedniej części (odpowiednio do wielkości swojego udziału w patencie) jednej czwartej tych korzyści, po potrąceniu nakładów (art. 72 ust. 2 PWP);⁷³
- inne pożytki i przychody ze wspólnego prawa (np. opłaty licencyjne lub odszkodowania za naruszenie tego prawa) przypadają poszczególnym współuprawnionym proporcjonalnie do wielkości ich udziału w tym prawie. W tym samym stosunku ponoszą oni ciężary i wydatki związane ze wspólnym prawem: opłaty za ochronę, podatki i opłaty skarbowe od czynności dotyczących wspólnego prawa (np. podatku od udzielenia licencji albo przeniesienia prawa), koszty postępowań sądowych i administracyjnych (np. koszty postępowania spornego o unieważnienie wspólnego patentu) itp. (art. 207 KC);
- każdy ze współuprawnionych może domagać się zniesienia wspólności prawa (art. 211 KC). Praktycznie przybierze ono formę sprzedaży wspólnego prawa albo przyznania go jednemu ze współuprawnionych z obowiązkiem spłaty pozostałych (art. 212 § 2 KC).

Wynika stąd, że do:

- czynności zwykłego zarządu wspólnym prawem (np. do wniesienia opłaty okresowej **na koszt wszystkich współuprawnionych**) potrzebna jest zgoda co najmniej większości współuprawnionych, obliczonej według wielkości udziałów (art. 201 i 204 KC),

⁷³ Przykład: patent przysługuje wspólnie osobom A i B w równych częściach (po 50%). Wynalazek został wdrożony przez współuprawnionego A. Uzyskane przez niego efekty wyniosły 100 tys. zł. Wdrożenie kosztowało go 20 tys. zł. Czysty zysk to 80 tys. zł, a 1/4 z tego – to 20 tys. Współuprawnionemu B przysługuje prawo do połowy tej kwoty, tj. do 10 tys. W rezultacie całkowity zysk, czyli 80 tys. zł, podzielony będzie następująco: A otrzyma 70 tys., a B – 10 tys. zł.

- rozporządzenia wspólnym prawem oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu (np. do zrzeczenia się prawa ochronnego) potrzebna jest zgoda wszystkich współuprawnionych, a w jej braku – orzeczenie sądu (art. 199 KC).

Problemem, który w praktyce stosowania przepisów o wspólności patentu (lub innego prawa na projekcie wynalazczym) nastręcza sporo trudności jest przepis art. 72 ust. 2 PWP o obowiązku rozliczania się z tytułu uzyskanych korzyści z pozostałymi współuprawnionymi z patentu. Przypomnę, iż zgodnie z tym przepisem „W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie”.

Przepis ten posługuje się zwrotem „korzyści z wynalazku”. Jego sensu jednak nie wyjaśnia. Rodzi się więc pytanie, co naprawdę jest przedmiotem podziału między współuprawnionymi, lub inaczej – w jakich korzyściach mają prawo partycypować pozostali współuprawnieni.

Na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy o wynalazczości oraz przepisów wykonawczych do niej, w piśmiennictwie poświęconym efektom wynalazczości i w judykaturze, zwracano uwagę na różnorodność terminologii, jaką w przepisach określano te efekty. Mówiły one o **efektach stosowania projektów wynalazczych** bądź – ale rzadziej – o korzyściach uzyskanych przez korzystanie z projektu. Od tych efektów (korzyści) odróżniały efekty **wykonywania praw**, przez co rozumiano korzyści (głównie pieniężne), których źródłem było odpłatne przeniesienie (zbycie) patentu, udzielenie licencji i wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego (zwłaszcza odszkodowania) z tytułu naruszenia patentu. Ponadto wyróżniały korzyści uzyskane w związku ze zgłoszeniem wynalazku lub wzoru użytkowego za granicą w celu uzyskania ochrony albo jego udostępnieniem za granicą. W każdym przypadku korzyści te miały postać tzw. **efektów ekonomicznych** (wymiernych), dających się wyrazić w pieniądzu, albo efektów **innych niż ekonomiczne** (niewymiernych), zwanych też efektami społecznymi, np. poprawa warunków BHP czy zwiększenie stopnia ochrony środowiska naturalnego. Czy art. 72 ust. 2 PWP odnosi się do ogółu tak rozumianych efektów korzystania z wynalazku, przynajmniej tych wymiernych, czy też efekty wykonywania wspólnego patentu nie mieszczą się w ramach jego hipotezy?

Językowa oraz systemowa wykładnia omawianego przepisu skłaniają do **interpretacji ścieśniającej**. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż w art. 72 ust. 1 przeciwstawiono „korzystanie z wynalazku” – „dochodzeniu roszczeń z powodu naruszenia patentu”, a więc jednej z form wykonywania prawa. Nie ma zaś żadnych podstaw jurystycznych, ani przesłanek logicznych, aby to, co w ustępie pierwszym ustawodawca traktuje jako oddzielne, w ustępie drugim traktować jako łączne. Po drugie, w prawie własności przemysłowej nie ma – w przeciwieństwie do prawa autorskiego – przepisu nakładającego na współuprawnionego, który samodzielnie dochodził roszczeń z tytułu naruszenia prawa do całości utworu, obowiązek podzielenia się wyegzekwowanym świadczeniem z pozostałymi współtwórcami (por. art. 9 ust. 4 pr. aut.). Po trzecie, takie formy wykonania prawa w stosunku do patentu jak jego zbycie czy obciążenie licencją wymagają zgody wszystkich współuprawnionych. Nie zachodzi zatem w takim przypadku uzyskanie korzyści z wynalazku tylko przez jednego ze współuprawnionych. A jeżeli nawet tak się dzieje, to tylko wtedy, gdy wyrażając zgodę na te czynności pozostali współuprawnieni rezygnują z udziału w świadczeniach należnych im z tego tytułu. Zauważyć przy tym trzeba, że gdy chodzi o korzyść uzyskaną przez współuprawnionego wskutek zbycia udziału w patencie, trudno byłoby uznać za zgodną z zasadami współżycia społecznego, a tym samym zaakceptować wykładnię, wedle której miałby on dzielić się tą korzyścią z pozostałymi współuprawnionymi.

Przy interpretacji tego przepisu pomocna może być analogia z cywilnoprawnej regulacji współwłasności rzeczy, uprawniona tym bardziej, że w sprawach wspólności prawa nieuregulowanych w PWP ustawa ta odsyła właśnie do przepisów k.c. o współwłasności rzeczy. Otóż, w k.c. w związku z powyższym, skoro wykładnia przeprowadzana na gruncie Prawa własności przemysłowej nie prowadzi do jednoznacznej konkluzji, trzeba – zgodnie z dyspozycją art. 72 ust. 4 PWP sięgnąć do kodeksu cywilnego, a zwłaszcza do

art. 207 KC. Przepis ten dotyczy **pożytków i innych przychodów z rzeczy wspólnej** i stanowi, że *przypadają [one] współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów*. Analogia do art. 72 ust. 2 jest tutaj ewidentna. W dalszej analizie trzeba też wziąć pod uwagę jeszcze jedną analogię: tak jak w prawie własności przemysłowej odróżnia się „korzyści z wynalazku” i „korzyści z wykonania prawa na wynalazku”, tak w prawie cywilnym dzieli się pożytki na podstawie ich źródła.

Wyróżnia się **pożytki rzeczy** (art. 53 KC) i **pożytki prawa** (art. 54 KC). Pierwsze dzieli jeszcze na *pożytki naturalne* i *pożytki cywilne*. **Pożytkami naturalnymi rzeczy** (*fructus naturales*) są jej plody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy, np. *owoce, plody rolne, jaja, mleko, przychówek inwentarza żywego, czy kamień z kamieniołomu* (S. Rudnicki [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, *Komentarz do kodeksu cywilnego*, s. 126 – 127). Natomiast **pożytkami cywilnymi rzeczy** (*fructus civiles*) są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. W piśmiennictwie podkreśla się, że dochody te mogą wyrażać się w pieniądzu (np. w czynszu za wynajem rzeczy), ale mogą przybierać także inną postać, np. *rzeczy zamiennych lub świadczeń innego rodzaju* (S. Rudnicki, j.w., s. 127), np. zapłata czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w postaci pożytków naturalnych uzyskanych z tej nieruchomości.

Z kolei **pożytkami prawa** są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (art. 54 KC). Odmienne od art. 53 KC, przepis ten nie dokonuje dalszej dyferencjacji tych pożytków. Jednak w doktrynie oraz judykaturze prawa cywilnego także pożytki prawa dzieli się na naturalne i cywilne. Pożytki naturalne to dochody, które prawo przynosi niejako *per se*, np. prawo użytkowania dla użytkownika, prawo najmu lub dzierżawy – dla wynajmującego lub dzierżawcy. W zakresie prawa patentowego przykładem mogą być korzyści jakie uzyskuje licencjodawca z udzielonej mu licencji. Natomiast **cywilne pożytki prawa** to dochody, jakie prawo przynosi na podstawie określonego stosunku prawnego. Na gruncie art. 72 ust. 2 PWP pożytkom rzeczy odpowiadają **korzyści z wynalazku**, a pożytkom prawa – **korzyści z wykonywania patentu**, np. opłaty licencyjne uzyskiwane przez licencjodawcę czy odszkodowanie wyegzekwowane z tytułu jego naruszenia. Podziałowi podlegają tylko te pierwsze. Należą do nich głównie **korzyści ze stosowania wspólnego wynalazku**.

Rozważyć jeszcze trzeba, jaki jest zakres dyspozytywności art. 72 PWP, tzn. w jakim zakresie strony mogą w umowie o wspólności prawa uregulować inaczej wzajemne stosunki związane ze wspólnością prawa. Punktem wyjścia dla odpowiedzi na to pytanie jest art. 353¹ KC ustanawiający zasadę swobody umów. W interesującym nas tutaj aspekcie chodzi o swobodę stron w zakresie kształtowania **celu i treści** łączącego je stosunku. Zgodnie z tym przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

O tym, czy stronom danego stosunku prawnego przysługuje kompetencja do określonego kształtowania treści tego stosunku decyduje zawsze zakres swobody kontraktowej przyznanej im w tej mierze przez ustawodawcę (wyrok SN z 27 września 2001 r., IV CKN 196/01, LEX nr 52798). Do generalnych (systemowych) ograniczeń tej swobody należą następujące okoliczności:

- 1) umowa stron, jako kontrakt prywatnoprawny, nie może normować kwestii uregulowanych przepisami prawa publicznego, w tym zwłaszcza prawa podatkowego (wyrok WSA w Warszawie z 20 grudnia 2004 r., III SA 1959/03, „Monitor Podatkowy” 2005/4/35) oraz prawa antymonopolowego (wyrok SN z 13 listopada 2002 r., I CKN 1469/00, LEX nr 75289). Obowiązuje zasada, iż „umowami prywatnymi nie można zmieniać norm prawa publicznego”;
- 2) treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z naturą stosunku prawnego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Swoboda umów nie może sięgać tak daleko, by naruszała przepisy o charakterze *ius cogens* (wyrok SN z 5 czerwca 2002 r., II CKN 701/00, LEX nr 75255). Istnienie konkretnego przepisu prawa, który poszczególne zagadnienia – odnoszące się do pewnej umowy

(bądź pewnego typu umów) – normuje w sposób imperatywny, wyklucza możliwość regulowania przez strony w sposób odmienny wynikających z umowy wzajemnych praw i obowiązków (wyrok SN z 29 kwietnia 2003 r., V CKN 310/01, LEX nr 457973);

- 3) nie można też w jej treści zawierać, jako warunku, takiego zastrzeżenia, które nie może być uznane jako warunek w rozumieniu art. 89 KC i od jego ziszczenia się uzależniać skutku prawnego w postaci odstąpienia od umowy (wyrok SN z 5 czerwca 2002 r., II CKN 701/00, LEX nr 75255). W rozumieniu powołanego przepisu warunkiem jest zdarzenie przyszłe i niepewne. Nie można zatem uzależniać odstąpienia od umowy od zdarzenia wprawdzie przyszłego, lecz pewnego, np. od wygaśnięcia patentu;
- 4) to samo odnosi się do terminów przedawnienia roszczeń; zakaz określony w art. 119 KC wyłącza bowiem możliwość umawiania się co do innego okresu przedawnienia, niż to wynika z ustawy (wyrok SN z 16 lutego 2005 r., IV CK 502/04, LEX nr 177277);
- 5) jeżeli strony nadają zawieranej umowie cechę wzajemności (zob. art. 487 § 2 k.c.), to mają swobodę w kształtowaniu wynikającego z niej zobowiązania o tyle tylko, o ile ich postanowienia nie podważają zasady ekwiwalentności świadczeń z umowy wzajemnej (wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., II CK 739/04, LEX nr 180871).

Zabronione jest ponadto:

- 1) zamieszczenie klauzuli zobowiązującej do spełnienia świadczenia mimo ustania stosunku umownego („upadku umowy”). Stosownie do art. 58 KC, klauzula tego rodzaju, jako sprzeczna z prawem, jest nieważna (wyrok Sądu Apel. w Warszawie z 3 lipca 2007 r., I ACa 330/07, OSP 2009/12/33);
- 2) rozwiązanie z mocą wsteczną umowy stanowiącej źródło stosunku zobowiązaniowego o charakterze trwałym (wyrok SN z 15 lutego 2007 r., II CSK 484/06, LEX nr 274159). A do takich kontraktów z istoty rzeczy należą umowy o wspólności patentu. Rozwiązanie z mocą wsteczną za zgodą obu stron, jak i wypowiedzenie z mocą wsteczną przez jedną ze stron uznać należy za sprzeczne z wynikającą z założeń kodeksu cywilnego naturą zobowiązania trwałego (art. 353¹ k.c.), a tym samym – za nieważne na podstawie art. 58 § KC; ściślej rzecz biorąc, nieważna jest już sama klauzula zastrzegająca możliwość wypowiedzenia zobowiązania trwałego ze skutkiem wstecznym. Zniesienie wykonanego w zakresie świadczenia ciągłego zobowiązania o charakterze trwałym mieści się więc w granicach zasady swobody umów tylko wtedy, gdy odnosi się do przyszłości (wyroki SN z 23 czerwca 2005 r., II CK 739/04, LEX nr 180871 i z 5 października 2005 r., II CK 122/05, LEX nr 311313);
- 3) zastrzeżenie przez strony rażąco wygórowanych odsetek za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego – jako sprzeczne z zasadami współzycia społecznego zarówno w rozumieniu art. 353¹ KC jak i art. 58 § 2 KC (wyrok Sądu Apel. w Warszawie z 27 października 2004 r., VI ACa 146/04, „Apelacja – Sąd Apelacyjny w Warszawie” 2005/3/28).

Co natomiast jest w ramach swobody umów dopuszczalne?

Jest dopuszczalna nierówność stron umowy, bowiem okoliczność, że wykonywanie umowy przynosi jednej ze stron stratę, nie uzasadnia jeszcze przyjęcia, że cel stosunku prawnego ułożonego w umowie sprzeczny jest z zasadami współzycia społecznego. Oznacza to, że zasady dotyczące podziału korzyści nie muszą być identyczne dla wszystkich współuprawnionych. Jednak obiektywnie niekorzystna dla jednej strony treść umowy zasługuje będzie na negatywną ocenę moralną, a w konsekwencji prowadzić do uznania umowy za sprzeczną z zasadami współzycia społecznego w sytuacji, gdy do takiego ukształtowania stosunków umownych, który jest dla niej w sposób widoczny krzywdzący, doszło przy świadomym lub tylko spowodowanym niedbalstwem, wykorzystaniu przez drugą stronę swojej silniejszej pozycji. Umowa zawarta przez stronę działającą pod presją faktycznej przewagi kontrahenta nie może być, bowiem uznana za wyraz w pełni swobodnej i rozważnie podjętej przez nią decyzji (wyroki SN z 12 marca 2004 r. II CK 39/03, LEX nr 453060 oraz z 18 marca 2008 r., IV CSK 478/07; LEX nr 371531).

Możliwość zawarcia dowolnej umowy, w tym także umów nienależących do żadnego szczegółowego katalogu zawartego w kodeksie cywilnym, jak i zawierania tzw. umów mieszanych, w których występują łącznie elementy dwu lub więcej stosunków nazwanych albo nazwanych i nienazwanych (wyrok Sądu Apel. w Katowicach z 25 października 2007 r., V ACa 400/07 LEX nr 569101). Oznacza to, że stosunki związane z podziałem korzyści strony mogą unormować także w innej umowie, aniżeli umowa o wspólności patentu, jak i to, że w umowie o wspólności patentu strony mogą zawrzeć postanowienia wychodzące poza tę materię.

W ramach swobody kontraktowej wynikającej z art. 353¹ k.c. strony mogą też modyfikować łączący je stosunek prawny, w tym także poprzez jednostronne ustępstwa wierzyciela. Modyfikacja zobowiązania dłużnika [tu: współuprawnionego zobowiązanego do zaspokojenia pozostałych współuprawnionych patentu], polegająca na odroczeniu wymagalności świadczenia pieniężnego i rozłożeniu go na raty, również nie sprzeciwia się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (wyrok SN z 16 lutego 2005 r., IV CK 502/04, LEX nr 177277).

Przepisy o wspólności patentu stosuje się odpowiednio do wspólności prawa do uzyskania patentu (art. 72 ust. 4 PWP) oraz do praw służących do uzyskania wyłączności korzystania z pozostałych projektów wynalazczych.

Sumując powyższe uwagi należy raz jeszcze podkreślić, że:

- zawarcie umowy o wspólności prawa na projekcie wynalazczym nie jest źródłem tej wspólności, a jej rozwiązanie nie powoduje ustania wspólności;
- funkcją umowy o wspólności prawa jest indywidualne (tzn. odbiegające od modelu normatywnego) uregulowanie stosunków prawnych pomiędzy współuprawnionymi;
- zawieranie umowy o wspólności prawa nie jest obligatoryjne. Umowę taką należy zawrzeć tylko wtedy, gdy strony chcą zmodyfikować ustawowy kształt wspólności praw na projekcie wynalazczym;
- zakres i treść umowy powinny wynikać z zamierzonych przez strony zmian w normatywnym modelu wspólności prawa na projekcie wynalazczym;
- nie wszystkie kwestie powstające na gruncie tego przepisu są dostatecznie jasne – jego postanowienia można w różny sposób rozumieć. Dlatego pożądane jest, aby sprawy wspólności prawa możliwie dokładnie, tzn. wyczerpująco i w sposób jednoznaczny, uregulować w umowie o wspólności prawa;
- art. 72 ust. 2 PWP nie dotyczy podziału pożytków wspólnego prawa. Nie ma jednak przeszkód, aby w umowie o wspólności patentu unormować również sprawy związane z pożytkami wspólnego prawa. – sprawę partycypacji współuprawnionych w pożytkach wspólnego prawa oceniać należy na gruncie przepisów kodeksu cywilnego mających tutaj zastosowanie *vigore proprio*, a nie z mocy odesłania do nich przez przepisy prawa własności przemysłowej;
- dyspozytywność art. 72 PWP jest duża, strony mają więc daleko idącą swobodę ułożenia łączącego ich stosunku. Nie jest ona jednak nieograniczona. Jej granice są wyznaczone przez okoliczności wskazane we wcześniejszych wywodach. Oczywiście, ponadto uwzględniać należy również przepisy o wadach oświadczenia woli (art. 82 – 88 KC).

Zagadnienie wspólności praw na wynalazkach szeroko omawia A. Szajkowski: *Wynalazki wspólne. Aspekty prawne*, Wrocław 1982.

3.4.6. Umowy o obciążenie prawa podmiotowego własności przemysłowej prawem rzeczowym osoby trzeciej

Uwagi wstępne

Celem tego rodzaju umów jest obciążenie prawa podmiotowego własności przemysłowej (zwłaszcza patentu, prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji) **prawem użytkowania** albo **zastawem**. Oba prawa

należą do kategorii tzw. praw rzeczowych ograniczonych, ponieważ uprawnienia jakie służą ich podmiotom są ograniczone w porównaniu z uprawnieniami właściciela rzeczy, a w przypadkach, w których ich przedmiotem mogą być również prawa – z uprawnieniami właściciela prawa. Widać to wyraźnie zwłaszcza w przypadku zastawu. Zastawnik, czyli ten, komu służy zastaw na rzeczy lub prawie, nie może w żadnym wypadku korzystać z zastawionego przedmiotu (stąd osoba, której służy zastaw na patencie nie może z tego tytułu rościć sobie prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku). Ograniczone są też uprawnienia zastawnika do rozporządzania zastawioną rzeczą lub prawem. Może on je tylko sprzedać i to w określonej sytuacji. Nie może natomiast tej rzeczy (prawa) podarować, obciążyć licencją lub użytkowaniem na rzecz osoby trzeciej, zrzec się zastawionego prawa itd. Pożytki, jakie zastawiona rzecz lub prawo przynoszą może wprawdzie pobierać, ale pod warunkiem zachowania ich na poczet zabezpieczonej zastawem wierzytelności. Również użytkowanie doznaje istotnych ograniczeń, jak np. niemożność korzystania z przedmiotu tego prawa (wynalazku, wzoru itp.), czy zbycia lub zrzeczenia się użytkowanego prawa.

Ograniczenia te wynikają z innej cechy praw rzeczowych ograniczonych, mianowicie z tego, że są one prawami na rzeczy cudzej (cudzym prawie). Ustanowienie użytkowania czy zastawu na patencie nie pozbawia bowiem uprawnionego z patentu możliwości korzystania z jego wynalazku ani rozporządzania nim. Jednakże w razie zbycia prawa obciążonego użytkowaniem lub zastawem uprawnienia użytkownika (zastawnika), jako prawa bezwzględnie skuteczne, przysługują im wobec Nabywcy.

Wymienione wyżej prawa: użytkowanie i zastaw – należą do odmiennych kategorii tych praw. Użytkowanie jest prawem samoistnym, podczas gdy zastaw jest prawem akcesoryjnym (ubocznym). Wynika to z jego funkcji (zabezpieczenie wierzytelności głównej i sprawia, że los zastawu jest ściśle powiązany z losiem wierzytelności głównej (o akcesoryjności zastawu zob. dalej).

Prawa rzeczowe ograniczone korzystają z mocnej ochrony prawnej, zasadniczo takiej samej jak własność (zob. art. 251 KC), co jest argumentem na rzecz ich szerszego wykorzystania w transferze technologii (obrocie innowacjami).

Więcej informacji na temat praw rzeczowych ograniczonych można znaleźć w *Systemie prawa cywilnego*, t. II. *Prawo własności i inne prawa rzeczowe*, pod red. J. Ignatowicza, Ossolineum, Wrocław 1977 (rozdział XIV, autorstwa A. Wąsiewicza) oraz w komentarzach do księgi II KC.

Użytkowanie

Użytkowanie polega na prawie używania cudzej rzeczy albo **cudzego prawa** i pobieraniu z nich pożytków, z obowiązkiem zachowania substancji i dotychczasowego przeznaczenia przedmiotu użytkowania (art. 252, 265 §§ 1 i 2 oraz 267 § 1 KC).⁷⁴ Przepisy o użytkowaniu (art. 252-284 KC) odnoszą się do użytkowania rzeczy. Jednakże art. 265 § 1 KC stanowi, że przedmiotem użytkowania mogą być także prawa, zaś § 2 tego przepisu mówi, że do użytkowania praw stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu rzeczy. Użytkowanie obciąża rzecz (w interesujących nas przypadkach – prawo) w całości. Stosownie jednak do art. 253 § 1 KC zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy (prawa). Może to być wyłączenie np. opłat licencyjnych należnych z tytułu określonych umów licencyjnych. Ustanowienie użytkowania wymaga (poza szczególnymi przypadkami, które nie mają miejsca w przypadku użytkowania praw własności przemysłowej) zawarcia umowy pomiędzy właścicielem prawa a jego przyszłym użytkownikiem. Umowa ta jest nienazwaną umową prawa cywilnego, co oznacza, że podlega ona tylko ogólnym przepisom prawa cywilnego o czynnościach prawnych. Prawo własności przemysłowej nie zawiera żadnych postanowień dotyczących umowy użytkowania praw na projektach wynalazczych. Użytkowanie można ustanowić na czas nieoznaczony (**użytkowanie bezterminowe**) albo na czas oznaczony (**użytkowanie terminowe**). Może ono być **odpłatne** albo **nieodpłatne**. W stosunkach wzajem-

⁷⁴ Tak zdefiniowane prawo jest prawem rzeczowym, a więc jest skuteczne wobec ogółu osób trzecich. Należy je zatem odróżniać od podobnej do użytkowania dzierżawy, która – jako stosunek obligacyjny – rodzi roszczenia skuteczne tylko pomiędzy stronami umowy. O dzierżawie praw będzie mowa w pkt 3.4.10.

nych między użytkownikiem a właścicielem, użytkownik ponosi ciężary, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny być pokrywane z pożytków rzeczy (art. 258 KC). Właściciel nie ma obowiązku czynić nakładów na rzecz obciążoną użytkowaniem. Jeżeli takie nakłady poczynił, może od użytkownika żądać ich zwrotu według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, tj. według art. 752-757 KC.

Do obowiązków użytkownika prawa należy ponadto:

- wykonywanie użytkowania zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki (art. 256 KC),
- niezwłoczne zawiadomienie właściciela o tym, że osoba trzecia dochodzi przeciw niemu roszczeń dotyczących tego prawa (art. 261 KC).

Użytkowanie, jako prawo majątkowe, jest prawem szczególnym, jest bowiem niezbywalne (art. 254 KC).

Użytkowanie w każdym razie wygasa wskutek niewykonania go przez lat dziesięć (art. 255 KC). Użytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najpóźniej z jej śmiercią (art. 266 KC). Do innych przyczyn wygaśnięcia użytkowania należą:

- upływ terminu, na jaki użytkowanie ustanowiono,
- ziszczenie się warunku rozwiązującego, jeżeli użytkowanie ustanowiono pod takim warunkiem (np. do czasu, gdy osoba trzecia nabędzie licencję wyłączną na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem użytkowania – art. 89 KC),
- zrzeczenie się użytkowania, co następuje przez złożenie właścicielowi rzeczy obciążonej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa (art. 246 KC),
- wygaśnięcie użytkowanego prawa,
- nabycia użytkowanego prawa przez użytkownika.

Roszczenie właściciela przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy albo o zwrot nakładów na rzecz (np. o zwrot uiszczonych opłat za ochronę wynalazku), jak również roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz (w tej sprawie zob. art. 260 KC) przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 263 KC).

Zastaw

Zmiana stosunków społeczno-ekonomicznych, rozwój wolnego rynku i związany z tym wzrost znaczenia cywilnoprawnych instrumentów obrotu gospodarczego, a także – wyraźny wzrost roli kredytów i pożyczek w stymulowaniu tego obrotu, przyczyniają się do „reanimowania” instytucji prawnych, które przez blisko pięć powojennych dziesięcioleci pozostawały w stanie swoistej „hibernacji”. Jedną z nich jest **zastaw**, spełniający istotną rolę w zabezpieczeniu kredytów i pożyczek – zwłaszcza bankowych.

Zastaw, w ścisłym tego słowa znaczeniu, jest **podmiotowym prawem cywilnym o charakterze majątkowym**, obciążającym cudzą rzecz ruchomą lub cudze **prawo**. Ze względu na znacznie zawężony w porównaniu z uprawnieniami właściciela rzeczy (prawa) zakres uprawnień wierzyciela zastawnego (zwanego „zastawnikiem”), zastaw należy do tzw. praw rzeczowych ograniczonych. W szerszym znaczeniu nazwą tą obejmuje się nadto **umowę zastawu**, tj. czynność prawną ustanawiającą prawo zastawu, o której będzie jeszcze mowa.

Zastaw służy zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności, np. z tytułu pożyczki,⁷⁵ tzn. gwarantuje zastawnikowi możliwość zaspokojenia wierzytelności służącej mu wobec dłużnika ustanawiającego zastaw („zastawcy”) w razie, gdy dłużnik (w podanym przykładzie – pożyczkobiorca) nie spełni świadczenia w ogóle lub spełni je nienależycie (np. zwróci pożyczkę tylko częściowo). Z uwagi na mechanizm zabezpieczenia wierzytelności (obciążenie rzeczy), zastaw jest zaliczany do tzw. zabezpieczeń **rzeczowych**. Do tego typu zabezpieczeń należą ponadto: hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja pieniężna, cesja wie-

⁷⁵ Przedmiotem zabezpieczenia może być dowolna wierzytelność, nie tylko pożyczka. Przykładowo: zastawem można zabezpieczyć spłatę opłat licencyjnych lub zapłatę za przeniesienie prawa (jeżeli nie została ona uiszczona jednorazowo z chwilą zawarcia umowy). Można nim zabezpieczyć także wierzytelności niepieniężne.

rzytelności, zastrzeżenie własności, o którym mowa w art. 589 KC oraz tzw. prawo zatrzymania (zob. art. 461 i 496 KC). Zabezpieczenia rzeczowe różnią się zasadniczo od tzw. **zabezpieczeń osobowych** (np. od poręczenia), przy których podstawą zabezpieczenia wierzytelności jest osobista odpowiedzialność majątkowa osoby trzeciej, niebędącej dłużnikiem (poręczyciela, żyranta, gwaranta, akceptanta itp.).

Stosownie do art. 306 § 1 KC, zabezpieczenie wierzytelności zastawem polega na tym, że wierzyciel (zastawnik), na rzecz którego dłużnik (zastawca) ustanowił zastaw na rzeczy, może – w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez zastawcę – dochodzić zaspokojenia swych roszczeń z rzeczy zastawionej, bez względu na to, czyją stała się ona własnością (obciążenie rzeczy zastawem nie stoi na przeszkodzie przeniesieniu jej własności) i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne (pierwszeństwo takie ma zwłaszcza Skarb Państwa). Identyfikacyjny mechanizm zabezpieczenia występuje wówczas, gdy przedmiotem zastawu nie jest rzecz, ale prawo.

Przedmiotem zabezpieczenia jest z reguły wierzytelność już istniejąca, choć jeszcze nie wymagalna. Zastaw może jednak zabezpieczać także wierzytelność przyszłą, tj. taką, która ma dopiero powstać (np. opłaty licencyjne za przyszłe okresy obliczeniowe), a nawet warunkową (np. zobowiązanie się przez właściciela wynalazku zgłoszonego w UP do udzielenia określonej osobie licencji pod warunkiem uzyskania patentu na wynalazek).

Zabezpieczająca funkcja zastawu jest szersza od samego tylko zabezpieczenia wierzytelności głównej, zgodnie bowiem z art. 314 KC, zastaw zabezpiecza także roszczenia o odsetki za trzy ostatnie lata przed zbyciem rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym, przyznane koszty postępowania w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału oraz inne roszczenia o świadczenia uboczne, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz o zwrot nakładów na rzecz. Jest ona natomiast ściśle uzależniona od istnienia tej wierzytelności (zależność tę określa się mianem akcesoryjności zastawu). Oznacza to, że jeżeli wierzytelność główna wygasa, wygasa również zastaw. Dla skuteczności zastawu nie wymaga się jednak, aby wierzytelność główna zachowywała przez cały okres jej trwania charakter tzw. **zobowiązania cywilnego**, tzn. możliwego do dochodzenia przed sądem lub innym organem powołanym do rozstrzygania określonych spraw. Przedawnienie wierzytelności głównej (odnośnie do przedawnienia zob. pkt 2.6.), powodujące przekształcenie jej w **zobowiązanie naturalne** (inaczej: **niezupelne**), niemożliwe do wyegzekwowania na drodze sądowej, nie narusza uprawnień zastawnika do uzyskania zaspokojenia z rzeczy zastawionej (art. 317 zd. 1 KC). Przepisu tego nie stosuje się jednak do roszczeń o odsetki lub inne świadczenia uboczne (art. 317 zd. 2 KC). Jak wspomniano, ustanowienie zastawu nie ogranicza prawa zastawcy do rozporządzania rzeczą obciążoną w czasie trwania zastawu, w tym – prawa do przeniesienia własności rzeczy na zastawnika lub osobę trzecią. Ewentualna klauzula umowna wyłączająca lub ograniczająca to uprawnienie (np. poprzez dopuszczenie możliwości przeniesienia własności rzeczy tylko na zastawnika) byłaby nieważna (art. 311 KC). Z mocy art. 58 KC należałoby uznać ją za klauzulę niedolożoną. Klauzulą taką nie jest jednak zastrzeżenie sobie przez zastawnika prawa pierwokupu rzeczy na wypadek jej sprzedaży przez zastawcę.

Przedmiotem zastawu są – jak wcześniej powiedziano – rzeczy ruchome (czyli przedmioty materialne – art. 45 KC) i prawa majątkowe (tj. dobra niematerialne). Stąd nie można ustanawiać zastawu na nieruchomościach, czyli częściach powierzchni ziemskiej stanowiących odrębny przedmiot własności (gruntach) i budynkach trwale związanych z gruntem lub częściach takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 KC), jak również na prawach osobistych (np. na prawie do autorstwa wynalazku) oraz na innych niż prawa majątkowe dobrach niematerialnych (np. energii). Nieruchomości mogą być jednak obciążone hipoteką.

Z uwagi na genezę i historyczną ewolucję zastawu, który pierwotnie (tj. w czasach prawa rzymskiego) wykształcił się jako zastaw na ruchomościach, KC normuje przede wszystkim ten rodzaj zastawu. Przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych stosuje się jednak odpowiednio (i z pewnymi zmianami) do zastawu na

prawach. Z tego względu analizę zastawu na prawach należy koniecznie poprzedzić krótkim omówieniem przepisów normujących zastaw na rzeczach ruchomych. Zastaw na rzeczach ruchomych, zwany niekiedy „zastawem ręcznym”, występuje w dwóch postaciach:

- „zastawu z posiadaniem” („zastawu zwykłego”) oraz
- „zastawu bez posiadania”, zwanego też „rejestrowym zastawem bankowym”.

W każdym jednak przypadku zastaw ten ustanawia się na rzeczy ruchomej, czyli przedmiocie materialnym stanowiącym dobro prawne niebędące nieruchomością w przytoczonym wyżej znaczeniu, tzn. niebędące gruntem albo samodzielny pod względem prawnym budynek lub częścią budynku (np. lokalem mieszkalnym). Rzecz zastawiona musi istnieć i stanowić własność zastawcy w chwili ustanawiania zastawu (zob. jednak art. 309 w zw. z art. 169 KC); nie może to być więc rzecz przyszła, ani taka, której własność dopiero w przyszłości przejdzie na zastawcę (np. urządzenie, które zastawca ma zamiar kupić).

Dla ustanowienia zastawu zwykłego potrzebne są:

- umowa pomiędzy dłużnikiem – właścicielem rzeczy (np. pożyczkobiorcą) a jego wierzycielem (pożyczkodawcą), czyli **umowa zastawu**;
- **tradycja**, tj. wydanie rzeczy zastawionej zastawnikowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły. Celem tradycji jest spowodowanie utraty posiadania rzeczy przez zastawcę (tak, aby nie mógł on korzystać z niej w sposób sprzeczny z interesem zastawnika, np. przez zużycie rzeczy zastawionej) oraz nabycie tego posiadania przez zastawnika. Jeżeli przedmiotem zastawu jest prawo, tradycja – z oczywistych względów – nie wchodzi w grę. W przypadku praw własności przemysłowej w grę nie wchodzi także wydanie dokumentu uprawniającego do rozporządzania zastawionym prawem, bo dokumentów takich po prostu nie ma (dokument patentowy czy świadectwo ochronne nie pełni takiej funkcji).

W przypadku rzeczy złożonych zastaw obejmuje także części składowe oraz przynależności rzeczy. Natomiast części składowe (jako takie) nie mogą być przedmiotem zastawu, ponieważ wedle art. 47 § 1 KC nie stanowią samodzielnego przedmiotu praw rzeczowych. Patent dodatkowy nie jest jednak ani częścią składową, ani przynależnością rzeczy, wobec czego zastaw obciążający patent główny nie rozciąga się na patent dodatkowy. Nie ma też przeszkód prawnych, aby zastaw ustanowić tylko na patencie dodatkowym. Zastaw ręczny można ustanowić na rzeczy obciążonej już innym prawem rzeczowym osoby trzeciej, np. prawem użytkowania. Zastaw ma wówczas pierwszeństwo przed tym prawem, chyba że zastawnik działał w złej wierze (art. 310 KC), np. wiedział o ustanowionych wcześniej prawach na rzeczy.

Zastaw może powstać również z mocy prawa (tzw. **zastaw ustawowy**). Przypadki tego rodzaju są przewidziane zarówno w KC (zob. np. art. 432, 588, 670 i 671, 686, 701 i 702), jak i w przepisach szczególnych (np. w prawie morskim). Do zastawu ustawowego stosuje się odpowiednio przepisy o zastawie ustanawianym w drodze umowy (art. 326 KC).

Zastawnik (wierzyciel zastawny) ma określone prawa i obowiązki. Do jego **praw** należy m.in. prawo:

- posiadania rzeczy i do związanej z tym ochrony posiadania (nie dotyczy to, rzecz jasna, zastawu na prawie),
- pobierania pożytków, jakie przynosi zastawiona rzecz lub prawo (jednak z obowiązkiem zaliczania ich na poczet zabezpieczonej wierzytelności),
- żądania zwrotu nakładów związanych z przechowywaniem rzeczy (w stosunku do praw wyłącznych mogą to być np. nakłady związane z ochroną tych praw) oraz – najważniejsze dlań – prawo zaspokojenia się z rzeczy lub prawa przez sprzedaż rzeczy lub prawa. Rozpowszechnione mniemanie, jakoby mógł on wówczas zatrzymać rzecz dla siebie, jest błędne. Możliwość taką dopuszcza się zupełnie wyjątkowo (zob. art. 313 KC).

Z kolei do **obowiązków** zastawnika należy czuwanie nad rzeczą zastawioną oraz zwrot rzeczy zastawcy po wygaśnięciu zastawu. To ostatnie, z uwagi na fakt, że zastawione prawo nie podlega tradycji, nie wchodzi w grę w przypadku zastawu na prawie.

Natomiast **zastawca może**:

- spełnić należne zastawnikowi świadczenie także wówczas, gdy nie jest jego dłużnikiem (nigdy nim nie był, bo zastawem zabezpieczył cudzy dług lub przestał nim być wskutek przejęcia długu przez osobę trzecią), i w ten sposób uchronić się przed sprzedażą rzeczy przez zastawnika;
- nie będąc dłużnikiem zastawnika – podnieść przeciw niemu zarzuty, jakie przysługują dłużnikowi, w tym również zarzuty, których dłużnik się rzekł (np. zarzut umorzenia części długu, zarzut przedawnienia wierzytelności wzajemnej);
- domagać się podjęcia przez zastawnika określonych działań w przypadku narażenia rzeczy zastawionej na uszkodzenie lub utratę (np. złożenia jej do depozytu sądowego lub zwrotu zastawcy za ustanowieniem w to miejsce innego zabezpieczenia);
- domagać się zwrotu rzeczy zastawionej po wygaśnięciu zastawu (nie dotyczy zastawu na prawach własności przemysłowej);
- rozporządzać zastawioną rzeczą lub prawem (np. sprzedać patent lub prawo ochronne obciążone zastawem).

Przedmiotem rozporządzenia (konkretnie cesji) może być również zabezpieczona zastawem wierzytelność. Stosownie do art. 323 § 1 KC przeniesienie takiej wierzytelności może nastąpić z przeniesieniem zastawu lub bez jego przeniesienia. W pierwszym przypadku zastaw przechodzi na nowego wierzyciela, w drugim – wygasa. Nie jest natomiast możliwe przeniesienie samego zastawu bez przeniesienia wierzytelności, którą zastaw zabezpiecza (art. 323 § 2 KC), byłoby to bowiem sprzeczne z akcesoryjną istotą zastawu.

Zastaw wygasa ponadto w razie:

- wygaśnięcia zabezpieczonej wierzytelności, przy czym przyczyna wygaśnięcia jest obojętna; przypomnę, że wygaśnięcie wierzytelności nie powoduje przedawnienia roszczeń wierzyciela,
- zrzeczenie się zastawu przez zastawnika,
- nabyciu przez zastawnika własności zastawionej rzeczy lub prawa (zastaw gaśnie, bo wówczas rzecz przestaje być „cudzą”, a dotychczasowe uprawnienia zastawnika w szczególności prawo sprzedaży rzeczy, mieszczą się w jego prawach, jako właściciela),
- zwrotu rzeczy zastawcy (nie dotyczy zastawu na prawach),
- zniszczenia rzeczy. W przypadku praw własności przemysłowej odpowiednikiem tej sytuacji będzie zwłaszcza wygaśnięcie oraz unieważnienie prawa wyłącznego,
- sprzedaży zastawionej rzeczy lub prawa,
- nabycia zastawionej rzeczy lub prawa przez osobę, która nie wie o istnieniu zastawu (ochrona Nabywcy w dobrej wierze).

Obok zastawu umownego istnieje jeszcze **zastaw rejestrowy** (art. 308 KC). Jest on unormowany w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t. jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569 ze zm.).

Jak już wcześniej powiedziano, **przedmiotem zastawu mogą być także prawa podmiotowe**. Ustawa nie wprowadza tu żadnej dystynkcji pod względem skuteczności tych praw. Należy więc przyjąć, że zastawiane mogą być zarówno prawa bezwzględne (skuteczne wobec wszystkich osób trzecich, np. własność lub patent) jak i prawa względne (skuteczne wobec określonych osób), np. roszczenie o opłatę licencyjną.

Dystynkcja dotyczy natomiast innej kwestii – zbywalności praw. Przedmiotem zastawu mogą być tylko te prawa, które są zbywalne. Także ten warunek wynika z istoty zastawu. Zastawnik nie mógłby zaspokoić się z prawa, które nie jest zbywalne, ponieważ nie mógłby go sprzedać. Wyklucza to możliwość zastawiania praw o charakterze osobistym, np. prawa autorstwa projektu wynalazczego, czy ustanowienia zastawu na użytkowaniu (zob. dalej).

Prawami zbywalnymi są – generalnie rzecz ujmując – **prawa majątkowe**. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że:

- majątkowy charakter prawa sam przez się nie przesądza o jego zbywalności. Niektóre prawa majątkowe, jak np. prawo do wynagrodzenia za pracę czy użytkowanie, są niezbywalne;
- dopuszczalność zbywania niektórych praw majątkowych budzi wątpliwości. W zakresie interesującej nas kategorii praw dotyczy to np. prawa do wynagrodzenia za projekt wynalazczy [S. Sołtysiński: *Przenaszalność prawa do wynagrodzenia twórcy pracowniczego projektu wynalazczego*, ZNUJ PWO-WI, z. 41, Warszawa – Kraków 1985] oraz prawa licencjodawcy. Niekiedy ustawodawca przecina te wątpliwości, jednoznacznie stanowiąc o zbywalności określonych praw, np. patentu lub prawa do patentu (zob. art. 12 ust. 1 PWP);
- zbywalność niektórych praw majątkowych jest ograniczona. Mogą one być przeniesione na inną osobę tylko na szczególnych zasadach, np. tylko łącznie z przedsiębiorstwem, w skład mienia którego wchodzi (np. prawa użytkocy). Nasuwa się więc pytanie, czy przedmiotem zastawu mogą być również prawa o ograniczonej zbywalności.

Odpowiedź na to pytanie wymaga uwzględnienia paradoksalnej natury praw majątkowych, których zbywalność jest ograniczona. Paradoks polega na tym, że są one jednocześnie zbywalne i niezbywalne. Zbywalne są wówczas, gdy są spełnione przesłanki, od których prawo dopuszcza ich przeniesienie, niezbywalne – jeżeli przesłanki te nie zachodzą. Teoretycznie oznacza to, że w razie zaistnienia tych przesłanek prawo o ograniczonej zbywalności może być przedmiotem zastawu.

Uwzględniając powyższe i eliminując prawa, których zbywalność jest wątpliwa, można przyjąć, że w zakresie wynalazczości **przedmiotem zastawu mogą, być zwłaszcza następujące prawa:**

- prawo do uzyskania patentu na wynalazek,
- prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy,
- prawo z patentu (patent),
- dodatkowe prawo ochronne,
- prawo ochronne (tak na wzór użytkowy jak i na znak towarowy),
- prawo z rejestracji (np. wzoru przemysłowego),
- wierzytelności, np. roszczenia o wszelkiego rodzaju opłaty i zapłaty (o opłatę licencyjną, zapłatę za przeniesienie patentu itp.), a także o różnego rodzaju odszkodowania (np. o odszkodowanie z tytułu naruszenia praw wyłącznych lub z tytułu przejścia na rzecz Skarbu Państwa prawa do uzyskania patentu na wynalazek tajny).

Przedmiotem zastawu nie może być natomiast prawo użytkowania praw w zakresie własności przemysłowej (np. prawo użytkowania patentu), ponieważ, jak już powiedziano, z mocy wyraźnego przepisu – art. 254 KC – użytkowanie rzeczy jest niezbywalne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do użytkowania praw (art. 265 § 2 KC).

Zastaw na prawach powstaje z mocy umowy.

3.4.7. Franszyza

Rozwój nowych form obrotu prawnego znajduje swój wyraz także w obrocie własnością przemysłową, zwłaszcza w odniesieniu do tych jego przejawów, w których jest on powiązany z obrotem przedmiotami materialnymi (maszyny, urządzenia, narzędzia) albo ze współdziałaniem stron na rynku lub świadczeniem wyspecjalizowanych usług. Dowodzą tego także – coraz bardziej, chociaż wciąż niezadowolająco upowszechniające się – rodzaje umów cywilnych, jak franszyza, leasing, czy umowa o zarząd sprawami własności przemysłowej. Szerzej zjawiska te opisałem w artykule: *Obrót prawny myślą techniczną w nowych warunkach gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem umów: zastawu, użytkowania, dzierżawy oraz leasingu)*. W odróżnieniu od klasycznej, bezpośredniej metody zdobywania rynku, polegającej na zakładaniu nowych

fili i oddziałów przedsiębiorstwa, *franchising* – zwany po polsku „franszyzą” – stanowi metodę pośrednią. Organizator sieci (najczęściej osoba prawna) przerzuca koszty (...) ekspansji [rynkowej – A. Sz.] na samodzielne przedsiębiorstwa działające we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach tej sieci. Przedsiębiorstwa te korzystają z wcześniejszych doświadczeń techniczno-handlowych, serwisu itp. organizatora sieci, jak również posługują się w obrocie jego oznaczeniami odróżniającymi (znakami towarowymi oraz oznaczeniami wyróżniającymi przedsiębiorstwo). Przedsiębiorstwa – członkowie sieci działają na podstawie zezwoleń udzielanych przez organizatora. Przystępują one do tej sieci ze względu na sukces rynkowy organizatora sieci, jego renomę na rynku, wysoką jakość towarów i usług, wyspecjalizowaną obsługę serwisową i wreszcie z chęci zmniejszenia własnego ryzyka gospodarczego i zwiększenia prawdopodobieństwa zysku [R. Skubisz: *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 161].

Jak widać, umowa franszyzy jest obustronnie korzystna. Franszyzodawca wnosi do przedsięwzięcia renomę i pozycję swego przedsiębiorstwa na rynku oraz wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa i/lub pewnych procesów wytwórczych. Umowa franszyzy staje się dla niego jedną z metod tworzenia sieci dystrybucyjnej i ekspansji na danym rynku. Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość osiągnięcia celu przy stosunkowo małym zaangażowaniu kapitałowym. Ryzyko ekonomiczne ponosi bowiem franszyzobiorca, który wnosi do przedsięwzięcia swoje przedsiębiorstwo. Franszyzodawca (...) ma przy tym zagwarantowany daleko idący wpływ na prowadzoną przez tę osobę działalność. Umowa franszyzy jest zatem dla franszyzodawcy pośrednią formą pomiędzy prowadzeniem działalności na danym rynku w formie oddziału, a sprzedażą swojej produkcji poprzez pośredników czy dystrybutorów. (...) [Z kolei] z punktu widzenia franszyzobiorcy korzyści polegają na możliwości szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o renomę, doświadczenie i umiejętności franszyzodawcy [S. Jędrzejewski: *Umowa franchisingu*, „Przegląd Podatkowy” 1992, nr 1; zob. też M. Dietrich: *Franchising sposobem na sukces*, „Prawo Przedsiębiorcy” 1999, nr 11].

W piśmiennictwie polskim umowę franszyzy zdefiniowano jako umowę, mocą której jedna strona (organizator sieci) udziela drugiej zezwolenia na stosowanie określonej metody działalności gospodarczej, jak na przykład na posługiwanie się wynalazkiem lub know-how z zakresu pewnego typu działalności, na wykorzystanie informacji i doświadczeń oraz na posługiwanie się znakami towarowymi, godłami, emblematami i innymi oznaczeniami, zobowiązując się do udzielenia pomocy przy stosowaniu tej metody, a druga strona (...) zobowiązuje się do prowadzenia we własnym imieniu i na własny rachunek określonej działalności gospodarczej, przy wykorzystaniu udzielonego zezwolenia według zaleceń organizatora sieci oraz [do] zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia [A. Koch: *Umowa franchisingowa*].

S. Jędrzejewski (j.w.) wyróżnił dwa znaczenia terminu „umowa franszyzy”. W wąskim znaczeniu termin ten odnosi się do umów dystrybucyjnych uzupełnionych o prawo używania przez dystrybutora znaku handlowego producenta. W szerszym ujęciu umowa franszyzy oznacza umowę, na mocy której jedna strona przekazuje prawo do posługiwania się jej nazwą handlową (znakiem towarowym) przez drugą stronę, udziela jej porad i pomocy w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz kontroluje jej działalność.

Z powyższego wynika, że istota zobowiązania franszyzodawcy polega na upoważnieniu franszyzobiorcy do posługiwania się firmą, nazwą handlową i/lub znakiem towarowym franszyzodawcy. Pasuje to umowę franszyzy w rzędzie czynności prawnych upoważniających i powoduje, że podstawowym obowiązkiem franszyzodawcy jest tolerowanie tego, iż franszyzobiorca korzysta z jego tajemnic produkcyjnych i handlowych oraz patentów, znaków towarowych i innych dóbr niematerialnych. Z zobowiązaniem tym muszą (lub mogą) się jednak wiązać świadczenia dodatkowe, jak przekazanie określonej wiedzy, informacji i doświadczeń (*know-how*), konsulting oraz udzielenie pomocy w prowadzeniu przedsiębiorstwa i podejmowaniu działań gospodarczych itp. W zamian franszyzodawca ma prawo do umówionego wynagrodzenia. Z kolei obowiązkiem franszyzobiorcy jest *prowadzenie w oparciu o własne środki działalności polegającej na produkcji i/lub sprzedaży towarów bądź na świadczeniu usług według wskázówek i pod kontrolą franszyzodawcy, z wykorzystaniem jego firmy (nazwy handlowej) lub znaku towarowego. Ponadto franszyzobiorca*

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz franszyzodawcy określonego w umowie wynagrodzenia za otrzymane od niego świadczenia (S. Jędrzejewski: *Umowa franchisingu*). Umowa może nakładać na obie strony, a zwłaszcza na franszyzobiorcę dalsze obowiązki, jak np. obowiązek zaopatrywania się u franszyzodawcy w środki wytwarzania, czy też obowiązek prowadzenia określonej reklamy, obowiązek zachowania tajemnicy w związku z przekazaną mu wiedzą techniczną lub organizacyjną, wreszcie obowiązek współdziałania stron i wzajemnego informowania się w określonych sprawach [tamże].

Omawiana umowa, w przeciwieństwie do leasingu, nie została – jak dotąd – unormowana w prawie cywilnym jako umowa nazwana. W literaturze wyrażono pogląd, iż ze względu na dominujący jej element – udzielenie zezwolenia na stosowanie znaku towarowego – należy do niej stosować przepisy dotyczące licencji na używanie tego znaku (R. Skubisz: *Komentarz*, s. 162). W przypadku dodatkowych okoliczności Autor dopuszcza stosowanie do niej – w drodze ostrożnej analogii – przepisów prawa wynalazczego, a także przepisów prawa spółek handlowych i, rzecz jasna, kodeksu cywilnego [tamże].

3.4.8. Leasing

Istota i cechy leasingu

Leasing jest produktem wolnorynkowej konkurencji i dynamicznego postępu technicznego. Ostra konkurencja podmiotów gospodarczych, wymuszająca obniżanie kosztów działalności gospodarczej oraz podnoszenie jakości wyrobów i usług, wymaga nieustannego unowocześniania infrastruktury technicznej przedsiębiorstw, systematycznego i kompleksowego odnawiania lub wręcz wymiany ich parków maszynowych i linii technologicznych. Z kolei postęp techniczny powoduje, że tzw. zużycie moralne (ekonomiczne) środków produkcji jest dzisiaj znacznie szybsze od ich zużycia fizycznego (technicznego). Konieczność sprostania tym współczesnym wyzwaniom powoduje więc, że przedsiębiorca:

- chcąc modernizować wyposażenie techniczne przedsiębiorstwa co kilka lat musi inwestować w nowe urządzenia, maszyny i narzędzia, a tym samym zamrażać poważne środki finansowe, pozbywając się jednocześnie dotychczas eksploatowanych, sprawnych jeszcze pod względem funkcjonalnym, lecz przestarzałych moralnie urządzeń technicznych;
- na ogół nie może sobie pozwolić na gruntowną modernizację parku maszynowego ze względu na brak kapitału niezbędnego na zakup nowych maszyn i urządzeń. Dotyczy to zwłaszcza mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, często jednak także przedsiębiorców średnich.

Rozwiązaniu tej sprzeczności ma służyć leasing, zwany w literaturze niemieckiej „inwestycją bez własnego kapitału”. Dowodzi on przy tym, że obecnie dla efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej znaczenie ma nie tyle własność środków produkcji, co możliwość dysponowania nimi w okresie, gdy nie są one jeszcze zużyte moralnie. Po temu wystarczy zaś uzyskanie takiej możliwości w odniesieniu do cudzych środków produkcji.

Pierwotnie w tym celu wykorzystywano tradycyjne narzędzia prawne. Przedsiębiorca zainteresowany korzystaniem z określonego środka produkcji, a jeszcze częściej – z zespołu takich środków, zawierał z ich producentem, właścicielem lub dysponentem umowę najmu. Wszelako w odróżnieniu od klasycznego najmu, czynsz z tytułu leasingu był tak skonstruowany, że oprócz zapłaty za używanie rzeczy obejmował również świadczenia dodatkowe – najczęściej stawki amortyzacyjne oraz zysk wynajmującego. Wykorzystywano także umowę sprzedaży. Kupujący uiszczal tylko część wartości nabywanych urządzeń, spłacając pozostałą należność w określonych ratach. Podobnie jak stawki czynszu przy najmie, wysokość rat obejmowała również inne wymienione wyżej koszty dodatkowe [zob. m.in. Z. Radwański: *Leasing – nowy rodzaj umowy*; W. Opalski: *Umowa leasingu – charakterystyka prawna*]. Z reguły zatem ogólna kwota, jaką musi zapłacić leasingobiorca jest wyższa od tej, jaką musiałby on ponieść w przypadku zwykłego najmu czy jednorazowej płatności ceny. Korzystne dla niego jest jednak to, że świadczenia te rozkładają się w czasie, co znacznie ułatwia ich ponoszenie i łagodzi finansowy ciężar inwestycji.

Opisany wyżej typ leasingu, charakteryzujący się bezpośredniością relacji prawnych pomiędzy producentem (wynajmującym, zbywcą) i użytkownikiem (najemcą, nabywcą) urządzeń, zwany jest **leasingiem bez-**

pośrednim. W praktyce znacznie częściej występuje **leasing pośredni**, zwany też „leasingiem właściwym”. Polega on na tym, że pomiędzy obie strony wchodzi osoba trzecia. Bywa nią bank albo specjalne przedsiębiorstwo (tzw. spółka leasingowa). Zadaniem tego pośrednika jest sfinansowanie operacji leasingowej poprzez zakup urządzeń wskazanych przez użytkownika.

Oprócz wyróżnienia leasingu bezpośredniego i pośredniego wyróżnia się jeszcze następujące formy leasingu:

- **leasing czysty**, tzn. taki, przy którym konserwacja, obsługa, naprawa i ubezpieczenie sprzętu obciążają leasingobiorcę oraz **leasing pełny**, w którym cały ciężar serwisu technicznego bierze na siebie leasingodawca;
- **leasing operacyjny** oraz **leasing finansowy**. Pierwszy typ leasingu zmierza do krótkotrwałego udostępnienia rzeczy leasingobiorcy, wobec czego strony zakładają możliwość rozwiązania umowy. Leasing finansowy zawierany jest na znacznie dłuższy czas (od 3 do 7 lat). Z uwagi na fakt, że w tym okresie rzeczy będące przedmiotem leasingu zużywają się moralnie, nie przewiduje się ich dalszego wykorzystania przez żadną ze stron;
- leasing **całych zakładów, obiektów produkcyjnych, budynków, lokali itp.** oraz leasing **pojedynczych środków trwałych**.

Popularny w krajach zachodnich jest finansowy leasing pojedynczych środków trwałych. Łączy on w sobie cechy leasingu pośredniego, finansowego i czystego. Umowy tego rodzaju zawierane są pomiędzy przedsiębiorstwami leasingowymi a przedsiębiorcami, którzy chcą dokonać określonej inwestycji produkcyjnej. Na podstawie takiej umowy inwestor uzyskuje prawo korzystania z określonych środków produkcji przez czas z góry oznaczony i za zapłatą czynszu, który w sumie obejmuje pełną amortyzację środków trwałych oddanych mu w używanie. Obowiązek ich utrzymania spoczywa w całości na leasingobiorcy, przy czym spółka leasingowa nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych środków. Odpowiedzialność z tego tytułu leasingobiorca egzekwuje bezpośrednio od ich producenta na podstawie uprawnień scedowanych na niego przez przedsiębiorstwo leasingowe [J. Szlupka: j.w.].

Umowa leasingu w ujęciu KC.

Umowa leasingu przez długi czas była kontraktem nienazwanym. Do KC została wprowadzona nowelą z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 857), normującą ten kontrakt w art. 709¹ do 709¹⁸.

W art. 709¹ KC leasing zdefiniowano jako czynność prawną, na podstawie której finansujący (potocznie: leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego Zbywcy na warunkach określonych w tej umowie (tj. w umowie leasingu) i oddać tę rzecz finansowanemu (potocznie: leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Z definicji powyższej wynika, że przedmiotem leasingu, **jako umowy nazwanej**, mogą być tylko dobra materialne (rzeczy w rozumieniu art. 45 KC), nie mogą nim być natomiast inne, niebędące rzeczami, dobra majątkowe, na przykład papiery wartościowe, udziały i akcje w spółkach prawa handlowego, patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i na znaki towarowe, ani prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, majątkowe prawa autorskie itp. Związek tak unormowanego leasingu z transferem technologii będzie więc występować wtedy, gdy z obrotem tymi dobrami lub ich wdrażaniem wiązać się będą inwestycje budowlane lub sprzętowe, których finansowy ciężar byłby niemożliwy do udźwignięcia przez mikro- albo małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wszelako, jak słusznie zauważono, *nie oznacza to jednak zakazu leasingu (w szerokim tego słowa znaczeniu) innych niż rzeczy praw majątkowych w oparciu o umowę nienazwaną* [podkr. moje – A. Sz.]. Art. 709¹ kodeksu cywilnego nie ma bowiem charakteru bezwzględnie obowiązującego [J. Brol, *Umowa leasingu według kodeksu cywilnego*, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 6 oraz Z. Huszcz, *Umowa leasingu*, Mon. Prawn. 2001,

nr 2]. Wskazuje to na podwójną przydatność leasingu w sprawach własności intelektualnej: po pierwsze, jako kontraktu nazwanego – w odniesieniu do dóbr materialnych towarzyszących obrotowi prawami tej własności, np. maszyn, urządzeń i materiałów potrzebnych do stosowania wynalazku [w tej sprawie zob. J. Broł: *Umowa leasingu – umową nazwaną*, „Rzeczpospolita” 2000/11/9], po drugie – jako umowy nienazwanej – do bezpośredniego obrotu tymi prawami. Tytułem przykładu można tu wskazać sytuację, w której leasingodawca zobowiązuje się nabyć określony patent i oddać go do korzystania leasingobiorcy, zaliczając otrzymane od leasingobiorcy świadczenia pieniężne na poczet zapłaty za przeniesienie tego patentu, które nastąpi w chwili, gdy łączna wysokość tych świadczeń stanie się co najmniej równa cenie zapłaconej przez leasingodawcę za nabycie patentu (tzw. leasing z opcją sprzedaży).

3.4.9. Umowa o sprawowanie zarządu cudzą własnością przemysłową (umowa o oddanie praw własności przemysłowej w zarząd)

Obowiązujące uprzednio prawo wynalazcze – *ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości* (t. jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) oraz *rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych* (Dz. U. Nr 33, poz. 178 ze zm.) – nakładało na każdy uspołeczniony zakład pracy („jednostkę gospodarki uspołecznionej”) obowiązek posiadania specjalnych służb, zwanych „zakładowymi komórkami wynalazczości”, zajmujących się stymulowaniem i organizowaniem procesów innowacyjnych, oceną i wdrażaniem projektów wynalazczych, zawieraniem umów z twórcami, umów licencyjnych itp. oraz ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. W przypadkach mniejszej skali tego rodzaju działalności w miejsce komórek można było tworzyć stanowiska do spraw wynalazczości.

Obecne przepisy, oparte na założeniu, iż sprawy organizacji procesów innowacyjnych oraz obrotu wynikami prac badawczych, to wewnętrzne sprawy poszczególnych podmiotów gospodarczych, które przedsiębiorcy powinni rozstrzygać samodzielnie i odpowiednio do swych potrzeb, pozostawiają tę materię poza zakresem regulacji ustawowej. Rezultatem tego są bardzo zróżnicowane sytuacje: część podmiotów kontynuuje dawną praktykę, część (w tym niekiedy dość duże przedsiębiorstwa spółek akcyjnych) w ogóle zrezygnowała z utrzymywania takich służb bez jakichkolwiek rozwiązań zastępczych. Jeszcze inne – uznając zasadność zmian w tym zakresie – rezygnują z dotychczasowych metod działania, poszukując rozwiązań substytucyjnych.

Należy przyznać, że repertuar nadających się do zastosowania form, zwłaszcza jeżeli uwzględnić możliwość stosowania ich w różnych kombinacjach, jest dość bogaty. Można np. niektóre projekty wynalazcze przekazać twórcom lub zbyć innym zainteresowanym podmiotom, zastrzegając sobie jedynie licencję na ich stosowanie, niektóre zaś wnieść w charakterze aportów do spółek handlowych. Można też utworzyć specjalne podmioty dla eksploatacji, ochrony i komercjalizacji projektów wynalazczych. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Są one znane, nie ma więc potrzeby szerszego ich omawiania w tym opracowaniu.

Oryginalnym rozwiązaniem jest natomiast powierzenie zarządu prawami własności przemysłowej wyspecjalizowanej w tym zakresie jednostce organizacyjnej. Przedmiotem takiego zarządu mogą być wszelkie dobra własności przemysłowej, jak wynalazki, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie, programy komputerowe, wzory zdobnicze, topografie układów scalonych itd.

Spśród licznych zalet tego rozwiązania wymienić należy w szczególności to, że powierzenie projektów wynalazczych w zarząd:

- nie narusza praw ani interesów podmiotu gospodarczego w zakresie własności projektów wynalazczych i rozporządzania nimi, co ma znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do projektów mających ważne znaczenie techniczno-ekonomiczne lub techniczno-organizacyjne dla tego podmiotu (tzw. projektów strategicznych);
- uwalnia podmiot gospodarczy od konieczności bezpośredniego zajmowania się tymi sprawami;

- zapewnia fachowe prowadzenie spraw ochrony i komercjalizacji projektów wynalazczych oddanych w zarząd, przez co istotnie przyczynia się do ich transferu;
- minimalizuje koszty i inne nakłady związane z prowadzeniem tych spraw.

Zakres zarządu można (i należy) różnicować zależnie od znaczenia poszczególnych projektów. Przy projektach strategicznych nie powinien on przekraczać granic zwykłego zarządu, i to w połączeniu z obowiązkiem biorącego w zarząd konsultowania z oddającym projekt w zarząd wszelkich spraw, które ocierają się o tę granicę, zwłaszcza w kwestiach związanych z jego ochroną patentową, czy udzielaniem licencji lub sprzedażą praw. W innych przypadkach zakres zarządu może być rozszerzany, aż do przekazania prawa pełnego dysponowania projektami nieprzydatnymi dla danego przedsiębiorcy (bezwartościowymi dla niego).

Zarząd (tak zwykły jak i rozszerzony) może i powinien obejmować wszystkie obszary i działania związane z projektem, zarówno jego ochronę patentową, jak i wynagradzaniem twórców, zawieraniem i wykonywaniem umów licencyjnych i sublicencyjnych oraz egzekwowaniem roszczeń.

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania tego rozwiązania jest jednak znalezienie jednostki profesjonalnej, rzetelnej (odpowiedzialnej) i – w miarę możliwości – powiązanie jej z oddającym w zarząd stałym stosunkiem prawnym, o charakterze fiducyjnym (tzn. opartym na głębokim zaufaniu do zarządcy).

Oddanie praw własności przemysłowej w zarząd wymaga zawarcia umowy cywilnoprawnej. Jest to nienazwana umowa o świadczenie usług, do której, z mocy art. 750 KC, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, tj. art. 734-751 KC.

Z uwagi na znaczenie projektów wynalazczych (innowacji) dla działalności gospodarczej umowa taka wymaga starannego zredagowania i ujęcia w jej treści wszystkich zagadnień ważnych dla obu stron kontraktu: oddającego i biorącego w zarząd. Przytoczony w rozdziale czwartym (pkt 4.16.) niniejszego opracowania wzór spełnia, jak sądzę, te wymagania. Można ją zawrzeć dla jednego lub większej liczby projektów (w tym drugim przypadku specyfikacja projektów wynalazczych będących przedmiotem oddania w zarząd powinna stanowić załącznik do umowy).

Podobne zasady stosować można także do zarządzania prawami własności intelektualnej (naukowej, literackiej i artystycznej). W takim wypadku warto jednak rozważyć możliwość skorzystania z instytucji powierzenia tych praw w zarząd jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, o których mowa w rozdziale 12 pr. aut. [zob. też J. Barta i inni, *Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, Warszawa 1995, s. 733 i nast.].

3.4.10. Umowa dzierżawy prawa wyłącznego

Obecnie obowiązujące prawo własności przemysłowej nie przewiduje wyraźnie możliwości wydzierżawiania praw wyłącznych. Pod rządami ustawy o wynalazczości o instytucji tej mówił § 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych, wymieniając tę formę obciążenia patentu jako jeden z przejawów tzw. wykonywania prawa. W praktyce wydzierżawianie praw wyłącznych nie jest jednak powszechnie występującą formą komercjalizacji myśli technicznej. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest prawdopodobnie niewielka znajomość zasad prawnych rządzących dzierżawą tych praw tak wśród przedsiębiorców jak i wśród osób profesjonalnie zajmujących się transferem technologii. Z tego powodu poświęcenie w niniejszym opracowaniu nieco uwagi tej instytucji prawnej wydaje się w pełni uzasadnione.

W rozumieniu KC dzierżawa patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji⁷⁶ jest dzierżawą **prawa**, stosują się więc do niej odpowiednio przepisy o dzierżawie **rzeczy** (art. 709 KC), tj. art. 693-708 KC, a w sprawach tam nieunormowanych – przepisy o najmie, czyli art. 659-692 KC (art. 694 KC).

⁷⁶ W dalszym ciągu, dla uproszczenia, jest mowa tylko o dzierżawie patentu. Wywody te odnoszą się jednak także do dzierżawy pozostałych praw wyłącznych.

Wydzierżawienie patentu dochodzi do skutku w drodze kontraktu zwanego „umową dzierżawy”. W myśl art. 693 § 1 KC przez umowę tę wydzierżawiający (tzn. właściciel patentu) zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz [tu: patent] do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, podczas gdy dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

W powyższej definicji zawartych jest kilka elementów odróżniających dzierżawę od innych form komercjalizacji patentów.

Przede wszystkim przedmiotem dzierżawy jest patent, a nie chroniony nim wynalazek. Oznacza to, że dzierżawca może eksploatować sam tytuł ochronny, nie może jednak stosować chronionego nim rozwiązania technicznego, chyba że ma do tego osobne prawo wynikające np. z umowy licencyjnej (nie ma bowiem przeszkód prawnych po temu, by razem z wydzierżawieniem patentu udzielić dzierżawcy licencji na stosowanie wynalazku we własnym zakresie). Praktycznie oznacza to, że dzierżawca może np. udzielać – i to we własnym imieniu, a nie w imieniu wydzierżawiającego – licencji na korzystanie z wynalazku, jak również pobierać odszkodowania z tytułu naruszenia patentu (znów na swoją rzecz, a nie na rzecz właściciela patentu),⁷⁷ co odróżnia dzierżawę zarówno od niewyłącznej umowy licencyjnej, jak i od tzw. umowy agencyjnej (art. 758 KC). Po drugie, umowa dzierżawy rodzi stosunek prawny skuteczny zasadniczo tylko między jej stronami. Innymi słowy, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy nie są skuteczne wobec osób trzecich. Odróżnia to dzierżawę od użytkowania, które – jako prawo rzeczowe – jest skuteczne wobec osób trzecich. Od użytkowania odróżnia dzierżawę i to, że jest ona zawsze odpłatna, podczas gdy użytkowanie, jakkolwiek może być odpłatne, *z reguły ma charakter jakby alimentacyjny, jest najczęściej formą zapewnienia osobie fizycznej środków utrzymania, a nie formą rozwijania działalności gospodarczej* [Z. K. Nowakowski: *Prawo rzeczowe. Zarys wykładu*, Warszawa 1969, s. 158. Zob. też *System prawa cywilnego*, t. II, s. 627]. Od zasady względnej skuteczności dzierżawy zachodzą jednak wyjątki. Podkreślić należy zwłaszcza to, że w razie zbycia rzeczy wydzierżawionej w czasie trwania umowy dzierżawy, **Nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce Zbywcy** (art. 694 w zw. z art. 678 § 1 KC). Zbliża to dzierżawę praw własności przemysłowej do umowy licencyjnej, jako że podobną zasadę przyjęto w art. 78 PWP, w którym czytamy, że w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

Wreszcie odmienny cel społeczno-gospodarczy i możliwość eksploatacji patentu odróżnia dzierżawę od zastawienia patentu, o której to instytucji była mowa wcześniej.

Czynsz, do uiszczania którego jest zobowiązany dzierżawca, może być, zastrzeżony w pieniądzech lub świadczeniach innego rodzaju; może również być oznaczony w ułamkowej części pożytków (art. 693 § 2 KC). Z uwagi na pieniężny charakter pożytków praw własności przemysłowej, z reguły czynsz ten jest świadczony w formie pieniężnej. Jego wysokość można określić bądź w formie zryczałtowanej, bądź w formie określonego odsetka korzyści uzyskiwanych przez dzierżawcę prawa.

Termin płatności czynszu powinien być określony w umowie. Jeżeli nie jest on w umowie oznaczony, należy uiszczać go z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju – półrocznie z dołu (art. 699 KC). Wydaje się, że przy stosowaniu tego przepisu należałoby, przez analogię, odwołać się do zwyczajów panujących w zakresie uiszczania opłat licencyjnych.

Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby (np. spadek popytu na usługi świadczone według wynalazku), zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy (art. 700 KC). Przepis ten może mieć znaczenie zwłaszcza w przypadku ryczałtowego określenia wysokości czynszu.

Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w przypadku, gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące,

⁷⁷ Oczywiście, o ile umowa dzierżawy nie pozbawia dzierżawcy możliwości używania rzeczy w pewnym zakresie lub pobierania określonych pożytków (np. odszkodowań wyegzekwowanych z tytułu naruszenia patentu).

wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia z tym jednak, że powinien o tym dzierżawcę powiadomić, udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu (art. 703 KC).

Jeżeli dzierżawa kończy się przed upływem roku dzierżawnego, dzierżawca obowiązany jest zapłacić czynsz w takim stosunku, w jakim pożytki, które w tym roku pobrał lub mógł pobrać, pozostają do pożytków z całego roku dzierżawnego (art. 707 KC).

Wedle art. 702 KC, dzierżawca może wziąć na siebie obowiązek uiszczania określonych świadczeń pieniężnych związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Kodeks mówi przy tym wprost o podatkach i innych ciężarach oraz o ponoszeniu kosztów ubezpieczenia. W odniesieniu do patentów przepis ten może znaleźć zastosowanie przede wszystkim jako podstawa zobowiązania się dzierżawcy do uiszczania opłat okresowych, związanych z ochroną wynalazku.

Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może bez zgody wydzierżawiającego zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy (art. 696 KC). Zgoda taka wymagana jest również na oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania oraz na jego poddzierżawienie (art. 698 § 1 KC). Rozporządzeń tych nie należy mylić ze sublicencją (zob. pkt 3.4.3.) mimo że i tutaj udzielenie „podezwolenia” na korzystanie z wynalazku wymaga zgody uprawnionego z patentu. Naruszenie tych zakazów uprawnia wydzierżawiającego do wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia i bez wyznaczania terminów dodatkowych (art. 698 § 2 KC).

Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w przypadku braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien on znajdować się stosownie do przepisów o „wykonywaniu dzierżawy” (art. 705 KC). W odniesieniu do dzierżawy patentu, która jest dzierżawą prawa, a nie dzierżawą rzeczy materialnej, przepis ten rozumieć trzeba bardziej jako zobowiązanie dzierżawcy do uregulowania stosunków prawnych związanych z dzierżawionym patentem (opłaty ochronne, poddzierżawy, licencje, użytkowania itp.), aniżeli do wydania wydzierżawiającemu „fizycznej substancji” patentu, tj. dokumentacji patentowej.

Na zakończenie uwag o dzierżawie praw wyłącznych warto raz jeszcze wrócić do wątku poruszonego wcześniej. Dzierżawa tych praw nie jest powszechnym zjawiskiem w naszym obrocie prawnym. Z drugiej strony wiadomo, że spora liczba placówek naukowo-badawczych ma patenty, z którymi nie bardzo wie co robić. Co więcej, powstają wciąż nowe jednostki organizacyjne (jak np. inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra i biura transferu technologii, spółki celowe, spółki *spin-off* itp.), które podejmują się komercjalizacji cudzych projektów wynalazczych przez działania akwizycyjne, ciągnąc z tego zysk w postaci prowizji. Dzierżawa patentu powinna być dla tego typu jednostek atrakcyjnym źródłem zwiększenia tych korzyści. Wiąże się z tym wprawdzie ryzyko gospodarcze (czynsz dzierżawny trzeba płacić bez względu na wielkość osiągniętych korzyści), odwrócone zostają jednak proporcje w podziale uzyskanych korzyści. Przy akwizycji akwizytor dostanie 10, w najlepszym razie 20% opłaty licencyjnej czy opłaty za przeniesienie prawa. Reszta przypadnie właścicielowi projektu. W przypadku dzierżawy proporcje mogą ulec odwróceniu. Właściciel dostanie 10-20% korzyści, resztę zatrzyma dla siebie dzierżawca. Wydaje się, że jest to okoliczność na tyle istotna, że warto zainteresować się tą niedocenianą dotychczas instytucją i przymierzyć do jej znacznie szerszego wykorzystania.

3.5. Szczególne rozwiązania podatkowe dotyczące leasingu, najmu oraz dzierżawy w podatku dochodowym od osób prawnych

Zalecając szersze niż dotąd stosowanie w obrocie innowacjami takich umów, jak leasing, najem i dzierżawa trzeba zwrócić uwagę na szczególne rozwiązania podatkowe, jakie w stosunku do nich przyjęto w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Dotyczy to zwłaszcza leasingu.

3.5.1. Przychód

Formalnie biorąc, przychód z umów najmu i dzierżawy może być świadczony w naturze. Jednakże w praktyce ma on charakter pieniężny. Taki sam charakter ma zawsze przychód z umowy leasingu, art. 709¹ KC wyraźnie bowiem mówi o „wynagrodzeniu pieniężnym”. Przychody te należą zatem do kategorii wymienionej w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: UPDOP), wedle którego przychodami są otrzymane pieniądze i wartości pieniężne.

Przychód z tytułu świadczenia usług leasingowych jest przychodem związanym z działalnością gospodarczą, a zatem zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z 1992 r. UPDOP jest nim również przychód należny, choćby nie został faktycznie otrzymany (wyrok NSA we Wrocławiu z 1 września 1999 r., I SA/Wr 116/98, LEX nr 43391).

Pieniężny charakter przychodu z wymienionych umów oznacza, że momentem jego powstania jest otrzymanie środków pieniężnych. W obrocie bezgotówkowym momentem otrzymania pieniędzy będzie *dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunek wierzyciela* (wyrok NSA w Szczecinie z 27 lutego 1997 r., SA/Sz 95/96). Natomiast – stosownie do art. 12 ust. 3a UPDOP – za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej (w tym przychodu z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu) uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, ale nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. W przypadku otrzymania przychodu, do którego powyższych zasad nie stosuje się, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Zdaniem K.G. Szymańskiego [O*podatkowanie leasingu*, cz. II, „Przegląd Podatkowy” 2004, nr 8] zasady te dotyczą nie tylko przychodów z „czynnych” umów leasingu, lecz również przychodów z tytułu umów leasingu, które zostały rozwiązane przez finansującego lub z mocy prawa. Dotyczy to świadczeń określonych w art. 709⁵ oraz 709¹⁵ KC. Podobne stanowisko – w odniesieniu do roszczenia o naprawienie szkody, o którym mowa w art. 709⁵ KC – zajął WSA w Warszawie, stwierdzając w wyroku z 23 lutego 2005 r., III SA/Wa 2053/04, iż *odszkodowanie należne leasingodawcy, wynikające z umowy leasingowej powoduje powstanie przychodu podatkowego w momencie określonym w art. 12 ust. 3c PDOPrU, tj. w momencie, w którym należności z tytułu odszkodowania stają się wymagalne*.

Odmienne zdanie ma w tej sprawie Piotr Roksiz [Moment *rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy leasingu*, „Doradztwo Podatkowe” 2005, nr 4]. Uważa on, że *do przychodów z tytułu odszkodowania należnego finansującemu w razie wypowiedzenia umowy leasingu nie ma zastosowania art. 12 ust. 3a-3d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. [o podatku dochodowym od osób prawnych – A. Sz.]*, wobec czego *na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy, przychody takie powinny być rozpoznawane na zasadzie kasowej, a więc w dacie ich faktycznego otrzymania*. Zaznacza jednak, że jego pogląd jest poglądem dyskusyjnym.

W przypadku świadczeń ciągłych, a do takich zaliczyć należy świadczenia z tytułu umów leasingu, dzierżawy i najmu, istotne znaczenie ma, ustalony przez strony umowy, okres dokonywania rozliczeń finansowych (por. wyrok NSA w Warszawie z 27 kwietnia 2000 r., III SA 2550/99, LEX nr 43037). Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 3c UPDOP, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Cechą charakterystyczną dla leasingu jest pobieranie **kaucji gwarancyjnej** przez leasingodawcę. W zależności od okoliczności jest ona po ustaniu umowy zatrzymywana przez leasingodawcę albo zwracana leasingobiorcy. W pierwszym przypadku kaucja ta *powinna (...) zostać zafakturowana i zwiększać przychody [leasingodawcy – A. Sz.] w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. [o podatku dochodowym od osób prawnych – A. Sz.]*. Natomiast, *gdy kaucja gwarancyjna jest zwracana leasingobiorcy nie może być zaliczana do przychodów [A. Świstowska, Leasing operacyjny – wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, Doradztwo Podatkowe” 1996, nr 3]*.

Zawarcie przez leasingobiorcę umowy sprzedaży wierzytelności wynikającej z umowy leasingu powoduje uznanie za przychód całej należności z tytułu sprzedaży tej wierzytelności, w momencie, gdy należność z tego tytułu stanie się wymagalna, chyba że wykonanie umowy (cesja) nastąpi wcześniej [Z. Huszcz, *Powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w razie zbycia wierzytelności z tytułu umowy leasingu*, „Doradztwo Podatkowe” 1997, nr 7-8].

3.5.2. Koszty uzyskania przychodu

*O zaliczeniu (bądź nie) raty kapitałowej do kosztów uzyskania przychodów – dla celów podatkowych – decydujące znaczenie ma „przypisanie” przedmiotu leasingu do składników majątkowych jednej ze stron umowy. Do kosztów uzyskania przychodów u leasingobiorcy nie zalicza się wydatków ponoszonych przez ten podmiot z tytułu leasingu rzeczy albo praw majątkowych, stanowiących spłatę określonej w umowie wartości przedmiotu leasingu (raty kapitałowej), jeżeli przedmiot ten (...) zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy [J. Ostaszewski, T. Rozbicki, *Leasing w prawie polskim*, „Przegląd Podatkowy” 1993, nr 8].⁷⁸ I odwrotnie – nie zalicza się do przychodów leasingodawcy części, stanowiącej spłatę przez leasingobiorcę określonej w umowie wartości przedmiotu leasingu, odpowiadającej cenie nabycia lub kosztowi wytworzenia tego przedmiotu, jeżeli przedmiot [ten] zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy [tamże].*

3.5.3. Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania w przypadku świadczenia usług leasingu jest dochód będący nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania; gdy koszty te przekroczą sumę przychodów, wystąpi strata (wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 1 września 1999 r., I SA/Wr 116/98, LEX nr 43391).

3.6. Praktyczne wskazówki dotyczące zawierania umów

Umowy ważne zawarte tworzą prawo dla tych, którzy je zawarli czytamy we francuskim kodeksie cywilnym (tzw. kodeksie Napoleona). Polski KC nie zawiera wprawdzie tak jednoznacznego przepisu w tej sprawie, jednakże z ogółu jego postanowień można tę zasadę wywieść.

Wszelkie prawo, bez względu na to przez kogo jest tworzone – organy państwa czy prywatne strony – powinno być zrobione dobrze zarówno pod względem jakości rozwiązań merytorycznych jak i pod względem techniczno-legislacyjnym. Żle sporządzona umowa prawie zawsze jest źródłem różnych nieporozumień, niesnasek i konfliktów, które niejednokrotnie muszą być ostatecznie rozstrzygane na drodze sądowej, co pociąga za sobą stratę czasu i duże koszty, a w wielu wypadkach niweczy szansę owocnej współpracy skłóconych stron. Natomiast dobrze zawarty kontrakt pozwala osiągnąć cel, jaki strony sobie postawiły, eliminuje (a przynajmniej ogranicza) niebezpieczeństwo powstawania sporów pomiędzy stronami, jest łatwiejszy do wykonania i ma wiele innych zalet, o których nie ma potrzeby przekonywać.

Prawidłowe zawarcie umowy wymaga określonej wiedzy i pewnego doświadczenia. Nie chodzi przy tym o sztukę negocjacji – to odrębne zagadnienie⁷⁹ – ale o prawidłowe postępowanie stron przyszłej umowy w fazie poprzedzającej sporządzenie i podpisanie kontraktu, zwłaszcza przy formułowaniu postanowień umowy (klauzul umownych) i redagowaniu tekstu umowy. Doświadczenie poucza, że zaniedbania i nieprawidłowości popełnione na tym etapie procedury kontraktowej mogą mieć fatalne skutki. Celem niniejszych wywodów jest zwrócenie uwagi na elementarne wymagania w tym zakresie. Są one tak oczy-

⁷⁸ *Przedmiot leasingu nie będzie wykazywany u leasingobiorcy, o ile z treści umowy nie wynika, że po upływie podstawowego okresu umowy rzecz stanie się na pewno jego własnością, lecz będzie prawdopodobnie zwrócona właścicielowi [J. Ostaszewski, T. Rozbicki, *op. cit.*].*

⁷⁹ Znakomite opracowanie tego zagadnienia zawiera wydany przez PARP podręcznik szkoleniowy UNIDO pt. *Negocjacje w transferze technologii*, Warszawa 2004.

wiste, że aż banalne. Praktyka kontraktowa dowodzi jednak, że bardzo często się o nich zapomina lub je lekceważy. Warto zatem, na zakończenie wywodów tyczących się praktyki zawierania umów, przypomnieć najważniejsze zasady, które należy tutaj mieć na względzie. Można je ująć w formie „dziesięciu przykazań” dla kontraktujących stron.

Po pierwsze – **należy jasno określić cel, który strony chcą osiągnąć przez zawarcie umowy**. Jeżeli celem tym jest np. dokonanie innowacji technicznej lub jej wdrożenie (osiągnięcie rezultatu), to należy zawrzeć taką umowę, która jest umową o dzieło, a nie umową zlecenia czy umową o pracę. Te kontrakty będą bowiem bardziej przydatne wówczas, gdy celem przyjętym przez zamawiającego (pracodawcę lub zleceniodawcę), nie będzie bezwzględne dokonanie innowacji, ale wykonywana z należytą starannością praca nad innowacją. Tego typu cel może wystąpić np. wtedy gdy zamiarem zamawiającego innowację jest sprawdzenie czy jest możliwe osiągnięcie założonych parametrów technicznych poprzez stosowanie określonej technologii produkcji. Podobnie ma się rzecz w razie, gdy jeden z kontrahentów jest zainteresowany wyłącznie korzystaniem z projektu wynalazczego. Błędem byłoby wówczas zawieranie umowy o przeniesienie prawa do tego projektu, w zupełności wystarczy tu bowiem umowa o korzystanie z tego projektu (licencyjna, *quasi*-licencyjna albo *know-how*). Z kolei ani umowa licencyjna lub *quasi*-licencyjna, ani umowa *know-how* nie mają racji bytu, gdy kontrahent w ogóle nie zamierza stosować wynalazku, a jedynie używać wyrobu według wynalazku (chyba, że sposób używania wyrobu też jest objęty patentem). Tymczasem zawieranie w takich wypadkach umów licencyjnych, a przynajmniej próba skłonienia użytkownika do zawarcia takiej umowy, nie są wcale rzadkie. Pamiętam np. sytuację w której inwestorowi zaproponowano zawarcie umowy licencyjnej na użytkowanie obiektu zabezpieczonego przez wykonawcę przed szkodliwym działaniem wód gruntowych. W innym przypadku wykonawca robót budowlanych domagał się od inwestora wysokich opłat za projekty wynalazcze, które – bez zgody, a nawet wiedzy inwestora – w trakcie tych robót zastosował i osiągnął z tego tytułu korzyści dla swojego przedsiębiorstwa (obniżenie kosztów robót przy wynagrodzeniu ryczałtowym). Na szczęście w obu wypadkach inwestorzy przytomnie żądania te odrzucili.

Po drugie – **należy wyspecyfikować i zdefiniować problemy, jakie mogą powstać w związku z zawieraniem umowy i dokładnie uregulować je w umowie**, starając się przy tym o jak najpełniejsze dostosowanie umowy do specyfiki stosunku, który strony zamierzają stworzyć. Obserwacja praktyki wykazuje, że strony rzadko starają się przewidzieć możliwe konsekwencje umowy, mimo że są one stosunkowo łatwe do prognozowania. Realnie zawierane umowy na ogół normują tylko kilka podstawowych spraw, w pozostałych zaś odsyłają do KC oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów. Dzieje się tak z różnych powodów: lenistwa, lekkomyślności, wstydu, braku wyobraźni, czy po prostu niewiary, w to że potencjalne zagrożenia realizacji kontraktu w przypadku ich umowy nie wystąpią. Jednakże doświadczenie dowodzi, że to, co na pozór wydaje się niezbyt realne, urzeczywistnia się ze szczególną łatwością. Już około 2000 lat temu prawnicy rzymscy podkreślali, że „prawo dostosowane jest do przypadków pospoliczych”, nie bierze pod uwagę sytuacji szczególnych, jednostkowych, niezwykłych, niepowtarzalnych.⁸⁰ Gdy takie w określonej sprawie się pojawiają, strony okazują się bezradne i często ponoszą szkodę. W całej pełni uświadamiają sobie wówczas bolesną prawdę, iż prawa – a zwłaszcza prawo cywilne – „pisane są dla przezornych”. Dobrze jeżeli po zawarciu umowy można te problemy rozwiązać przez polubowne wprowadzenie zmian lub uzupełnień umowy (w drodze tzw. aneksów). W przeciwnym razie sprawa na ogół znajduje finał w sądzie. Aby strzec swoich interesów i nie tracić czasu na długotrwałe i kosztowne procesy lepiej być czujnym, a nawet bardzo czujnym – żadna, nawet najdalej idąca ostrożność nie jest tu przesadna. Dobrą tego ilustracją jest autentyczna historia właściciela barki rzecznej, który ubezpieczył ją od najróżniejszych nieszczęśliwych wypadków, z wyjątkiem powodzi. Pech chciał, że na skutek niezwykłego zbiegu okoliczności takie wła-

⁸⁰ Z rzymskich przysłów prawniczych zaczerpnięte zostały także inne maksymy, cytowane dalej bez podania źródła.

śnie nieszczęście mu się przytrafiło – oberwanie chmury doprowadziło do gwałtownego spiętrzenia wody w rzece, która barkę zbyt krótko zakotwiczoną przewróciła i zalała. Nigdy zatem – zawierając umowę – nie należy wykluczać, że jakaś sytuacja potencjalnie możliwa w przypadku tej umowy nie wystąpi.

Po trzecie – **ważne jest określenie charakteru prawnego umowy oraz ustalenie jej podstaw prawnych**. Występujące w praktyce kontrakty mają różny charakter prawny. Spora ich część to klasyczne umowy prawa cywilnego: umowa sprzedaży (np. umowa o przeniesienie patentu), umowa zlecenia lub umowa o dzieło (np. umowa o dokonanie innowacji lub wdrożenie wyników pracy naukowo-badawczej albo o zarządzanie cudzą własnością przemysłową), umowa darowizny (np. nieodpłatne przeniesienie patentu), czy kontrakt zastawniczy (wszystkie te umowy scharakteryzowano wcześniej). Niektóre są umowami nienazwanymi (np. umowa o nadzór autorski nad wdrożeniem wynalazku albo umowa o udzielenie pomocy osobie pracującej nad dokonaniem innowacji).⁸¹ Częste są również umowy mieszane. Przykładowo: umowa, w której właściciel patentu upoważnia inną osobę do korzystania z wynalazku, zobowiązując się jednocześnie do sprzedaży urządzeń potrzebnych do stosowania wynalazku, ich zainstalowania, dostarczenia surowców, materiałów lub półfabrykatów, nadzoru nad uruchomieniem produkcji wyrobów według wynalazku, nieodpłatnego przekazania dokumentacji technicznej oraz załatwienia spraw formalnych związanych z dokonaniem odpowiednich wpisów w rejestrze patentowym jest kontraktem, w którym odnajdujemy elementy kilku nazwanych umów prawa cywilnego (m.in. sprzedaży, zlecenia i darowizny) oraz umowy licencyjnej.

Określenie charakteru prawnego zawieranej umowy jest niezbędne dla ustalenia jej podstaw prawnych. Wiadomo, że do każdej umowy mają zastosowanie przepisy księgi I KC, zawierającej ogólne postanowienia o czynnościach prawnych oraz większość ogólnych przepisów księgi III (prawa zobowiązań). Do umów mieszanych będą jednak miały zastosowanie wybrane przepisy części szczególnej prawa zobowiązań, np. w podanym wyżej przykładzie: art. 535-602 (przepisy o sprzedaży, art. 734-751 (przepisy o zleceniu) i art. 888-902 (przepisy o darowiznie).

Po czwarte – **trzeba zapoznać się z normatywnym modelem zawieranej umowy i dokładnie rozpoznać obowiązujący stan prawny**. Każdy stosunek prawny ma swoją regulację normatywną, w przeciwnym razie nie byłby stosunkiem prawnym, lecz faktycznym. Regulacja ta jest, rzecz jasna, modelem ogólnym odnoszącym się do wszystkich stosunków danego rodzaju, a więc modelem abstrakcyjnym. Np. w przypadku sprzedaży obejmuje on zarówno kupno artykułów spożywczych jak i kupno nieruchomości, przedsiębiorstwa czy praw. Tymczasem strony zawierają konkretną – tak pod względem podmiotowym jak i przedmiotowym – umowę, a nie kontrakt abstrakcyjny. Muszą więc ów ogólny normatywny przystosować do swych rzeczywistych potrzeb uwarunkowanych celem umowy oraz okolicznościami faktycznymi. W związku z tym powinny ustalić:

- 1) jaką mają swobodę ukształtowania treści umowy oraz
- 2) w jakich sprawach zamierzają (w ramach pozostawionej im swobody kontraktowania) odejść od modelu normatywnego.

Ad 1. Była już mowa o tym, że polskie prawo cywilne w szerokim stopniu opiera się na zasadzie swobody umów (patrz wyżej pkt 2.2.1.). Stosownie do art. 353¹ KC strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wyraża się to w zasadzie, iż to czego prawo cywilne nie zabrania, jest dozwolone. Dla skutecznego korzystania z dobrodziejstwa tego przepisu niezbędna jest zatem znajomość granic tej swobody, a zwłaszcza jej granic ustawowych. Tak więc zawierając np. umowę licencyjną na podstawie licencji otwartej strony mogą swobodnie określić terminy uiszczenia opłat licen-

⁸¹ Bliższą charakterystykę tej umowy oraz jej wzór można znaleźć w pracy T. Szczepanika, A. Szewca: *Umowy w zakresie własności przemysłowej*, Warszawa 1993, s. 39 i nast.

cyjnych przez licencjodawcę (dopiero bowiem gdy tego nie zrobią obowiązuje zasada, iż opłatę uiszcza się w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjodawca korzysta z wynalazku (art. 80 ust. 6 PWP), nie mają natomiast swobody w określeniu zakresu i charakteru licencji (licencja otwarta jest zawsze pełna i niewyłączna). Umiarkowaną zaś swobodę mają w określaniu wysokości opłaty licencyjnej. W zasadzie wynosi ona 10% korzyści uzyskanych przez licencjodawcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów, wobec czego strony nie mogą jej określić na poziomie wyższym (art. 80 ust. 4 PWP). Jednakże oświadczenie licencjodawcy o gotowości udzielenia licencji może przewidywać niższą opłatę (art. 80 ust. 6 PWP).

Ad 2. Cechą przepisów prawa cywilnego, a także przepisów normujących stosunki w dziedzinie własności przemysłowej, jest ich względnie obowiązująca moc prawna. Przepisy te najczęściej obowiązują bowiem tylko o tyle, o ile umowa stron nie stanowi inaczej (są one swego rodzaju protezą uzupełniającą te elementy umowy, których strony nie uregulowały). Np. w umowie o dokonanie wynalazku strony mogą uregulować sprawę jego własności, tzn. określić komu będzie przysługiwało prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek. Jeżeli tego nie zrobią, obowiązuje ustawowa zasada, w myśl której uprawnionym do uzyskania patentu będzie – w zależności od rodzaju umowy: umowa o pracę albo umowa cywilnoprawna – pracodawca bądź zamawiający (art. 11 ust. 3 PWP). Podobnie ma się rzecz z prawami do projektu wynalazczego dokonanego przy pomocy przedsiębiorcy. Wedle art. 11 ust. 5 PWP w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie, czyli na zasadzie licencji niewyłącznej. Jednakże strony mogą w takiej umowie ustalić, że przedsiębiorcy będzie służyć w całości lub w części prawo do uzyskania na swoją rzecz ochrony prawnej na ten projekt (tj. prawo do patentu, prawo do prawa ochronnego albo prawo do zarejestrowania tego projektu) bądź udział w takim prawie (wtedy projekt będzie przedmiotem wspólnego prawa stron). Innym przykładem tej fakultatywności przepisów jest art. 72 ust. 3 PWP. Stanowi on, iż w razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, **o ile umowa nie stanowi inaczej**, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie (była o tym mowa w pkt 3.4.5.). Wyraźnie fakultatywny jest też art. 22 PWP dotyczący wynagradzania za projekty wynalazcze.

Jak z przytoczonych przykładów wynika, strony mogą w znacznym stopniu kształtować tworzony przez siebie stosunek prawny i tylko tam gdzie tego zrobić nie mogą (bo przepis normujący daną kwestię obowiązuje bezwzględnie) albo tam, gdzie z tej możliwości nie skorzystają, zastosowanie będą mieć rozwiązania ustawowe. Pole manewru jest przy tym bardzo rozległe – od niewprowadzania do normatywnego modelu tworzonych przez nie stosunku prawnego żadnych zmian bądź wprowadzenia jedynie zmian nieznacznych, po zmiany modyfikujące ten model w sposób daleko idący.

Po zrekonstruowaniu modelu normatywnego i wytyczeniu granic możliwości wprowadzania w nim zmian, strony powinny ustalić czy – a jeżeli tak, to w jakim stopniu – zamierzają (potrzebują, chcą) go modyfikować. Kierować się przy tym trzeba zasadą, że **umowa powinna być kompletna, ale zawierać tylko to, co potrzebne i nic ponadto**. Oznacza to np., że jeżeli strony umowy o wspólności patentu chcą wyłączyć zobowiązanie współuprawnionego stosującego wynalazek do dzielenia się z pozostałymi współuprawnionymi korzyściami uzyskiwanymi z tego stosowania (zob. cytowany wyżej przepis art. 72 ust. 3 PWP) albo przynajmniej go ograniczyć, to powinni tę sprawę w umowie uregulować. Jeżeli natomiast nie zamierzają ustawowych zasad modyfikować, to powielanie przepisu ustawy w umowie niczemu nie służy, zatem – nie jest potrzebne. Nie wprowadza ono bowiem żadnej nowej regulacji kreowanego przez strony stosunku. Podobnie ma się rzecz np. z uprawnieniem licencjodawcy do otrzymania doświadczeń techniczno-organizacyjnych związanych z wynalazkiem, czy uprawnieniem licencjodawcy wyłącznego do ścigania naruszeń patentu, jeżeli zgodnie z umową licencjodawcy prawo takie ma przysługiwać. W pierwszym wypadku nie

trzeba postanawiać, iż na licencjodawcy taki obowiązek ciąży, należy natomiast szczegółowo (najlepiej w załączniku do umowy) wyspecyfikować i określić te doświadczenia. Również w drugim przypadku nie jest potrzebne wyraźne artykułowanie prawa licencjodawcy wyłącznego (wystarczy, że w umowie nie ma klauzuli pozbawiającej go tej możliwości). Warto natomiast dokładniej sprecyzować, jakie obowiązki będą w takiej sytuacji ciążyły na licencjodawcy i jakie będą konsekwencje ich niewykonania lub nienależytego wykonania,⁸² a także określić jakie będą zasady podziału wyegzekwowanego przez licencjodawcę odszkodowania.

Dokładne rozpoznanie stanu prawnego w materii, której umowa dotyczy, jest ważne również dlatego, że w dziedzinie prawa cywilnego w pełnym zakresie stosuje się zasadę, iż „nieznajomość faktu usprawiedliwia”, natomiast „nieznajomość prawa nie usprawiedliwia”. Co więcej – „nieznajomość prawa szkodzi”. Przede wszystkim baczycy należy, aby w umowie nie zamieszczać postanowień sprzecznych z przepisami prawa publicznego (np. podatkowego), nie można bowiem prywatnymi umowami zmieniać norm prawa publicznego. Klauzule tego rodzaju są bezskuteczne i wadliwe, nie uchylają bowiem norm powszechnie obowiązujących, mogą natomiast, stosownie do art. 58 KC, pociągnąć za sobą nieważność umowy. Upływ czasu nie sanuje przy tym tego rodzaju wady, jako że to, co jest wadliwe od początku, tego upływ czasu nie konwaliduje (nie naprawia).

Istotne jest tutaj także zrozumienie i przestrzeganie granic swojej kompetencji, tak materialno- jak i formalnoprawnej. Pamiętać trzeba zwłaszcza o tym, że „nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada” (stąd licencjodawca nie może sprzedać patentu, czy – nie będąc do tego upoważnionym przez licencjodawcę – ustanowić sublicencji), ten zaś kto działa w cudzym imieniu (przedstawiciel, pełnomocnik, prokurent) powinien „starannie przestrzegać granic swojego umocowania”. Z kolei udzielający pełnomocnictwa powinien mieć świadomość, że „czego nie może zrobić sam, tego nie może zrobić także za pośrednictwem innej osoby”. W obrębie tych zasad mieści się również przestroga, iż czynność prawna między dwiema osobami nie może szkodzić osobie trzeciej. Może natomiast, jak wcześniej powiedziano, zapewniać jej korzyści (zob. 2.1.3. – umowa na rzecz osoby trzeciej).

Po piąte – **należy rozstrzygnąć, czy zawiera się od razu umowę finalną (tj. tę, którą strony zamierzają zawrzeć), czy w pierwszej kolejności zawrze się umowę przedwstępną, a dopiero później umowę finalną.** O umowie przedwstępnej, w tym o okolicznościach uzasadniających sięganie po ten instrument prawny, była mowa w pkt 2.2.2.

Wskazówka szóstą, to przykazanie ograniczonego zaufania do kontrahenta, łamane w praktyce ze zdumiewającą beztrąską, mimo na ogół bolesnych tego skutków. **Zawierając umowę z nieznanym sobie przedsiębiorcą należy starannie sprawdzić informacje o kontrahencie, zwłaszcza dane zawarte w powszechnie dostępnych rejestrach i księgach.**

Przykładowo: w rejestrze patentowym prowadzonym przez UP należy sprawdzić, czy oferowany patent obowiązuje, czy jego Zbywca jest rzeczywiście jego właścicielem, czy zbywany patent nie jest obciążony prawami osób trzecich (zwłaszcza licencją wyłączną). **Upewnić się nadto trzeba, czy przeciwko właścicielowi patentu nie toczą się związane z nim postępowania** (np. postępowanie o unieważnienie patentu), **jak również, czy opłaty okresowe za ochronę wynalazku zostały uiszczone w terminie**, aby nie kupić patentu, który wygaś albo w najbliższym czasie może wygasnąć. **Zbadać też warto wiarygodność i kondycję finansową partnera**, zwłaszcza przy kontraktach, które mają prowadzić do trwałszego z nim związku, np. przy umowach licencyjnych, spółce, franszyzie itp. **Wreszcie ustalić należy, czy zawarcie umowy nie wymaga zgody osoby trzeciej, a jeżeli tak – to czy osoba ta zgodę wyraziła lub**

⁸² Licencjodawca, udzielając licencji wyłącznej, jest obowiązany zapewnić wyłączność korzystania z wynalazku przez licencjodawcę. Naruszenie patentu przez osobę trzecią powoduje, że wyłączność ta nie jest licencjodawcy zapewniona. Jeżeli służy mu prawo ścigania sprawcy, to sam może wyegzekwować odszkodowanie. Jeżeli prawo takie mu nie służy, to obowiązek ścigania naruszenia ciąży na licencjodawcy.

zobowiązała się ją wyrazić. Sytuacja taka występuje np. przy zawarciu umowy sublicencyjnej oraz przy rozporządzeniach udziałem w prawie wspólnym. Jeżeli wymaganej zgody osoby trzeciej brak, należy wyznaczyć termin do jej wyrażenia.

Ściśle z powyższym powiązane jest przykazanie siódme – **sprawa odpowiednich zabezpieczeń na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta.** Do wybranego partnera należy mieć zaufanie, zwłaszcza gdy jest ono podbudowane uprzednim sprawdzeniem jego wiarygodności i rzetelności w wykonywaniu zobowiązań. Jak jednak powiedziano, powinno to być zaufanie ograniczone, czy – mówiąc bardziej elegancko – umiarkowane. Poza tym nigdy nie można wykluczyć sytuacji, iż nawet przy najlepszych chęciach kontrahenta mogą pojawić się przeszkody, trudności bądź zakłócenia w realizacji umowy. Przed tego rodzaju ewentualnością można się zabezpieczyć za pomocą takich instytucji prawnych, jak: zaliczka, zadatek, zastaw, kaucja, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kary umowne itp.

Ważną sprawą jest też **zapewnienie sobie fachowej pomocy** w postaci porad, konsultacji, specjalistycznych ekspertyz, literatury fachowej itp. Rzecz jasna, trzeba tu mieć na względzie odpowiednie proporcje. Nie każdy bowiem kontrakt wymaga od razu naukowej opinii. Często wystarczy zajrzeć do odpowiedniego podręcznika lub poradnika, zasięgnąć rady osoby bardziej doświadczonej, skonsultować rzecz z radcą prawnym lub adwokatem. Dopiero gdy sprawa jest poważna i warta tego, należy zlecić sporządzenie opinii biegłemu (np. rzecznikowi patentowemu) lub wyspecjalizowanej instytucji. Wskazana jest tu jednak daleko idąca rozważa, z reguły bowiem opracowania tego rodzaju bywają kosztowne. W tym kontekście podkreślenia wymaga także kwestia pomocy przy precyzyjnym (jasnym i jednoznacznym) zredagowaniu tekstu umowy, jako że „doskonale jasne słowa nie wymagają objaśnień”, a więc nie rodzą wątpliwości i związanej z tym potrzeby dokonywania wykładni umowy. Jednoznaczność tekstu umowy pozwala także na łatwe ustalenie woli stron, „dopóki bowiem w słowach umowy nie ma dwuznaczności, nie powinno się podawać woli stron w wątpliwość”.

Wskazówką dziewiątą jest przypomnienie o celowości **rozważenia kwestii trybu rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą między stronami powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy.** Konkretnie chodzi tutaj o sprawę ewentualnego poddania tych sporów tzw. sądowni polubownemu (arbitrażowi). Rozwiązanie takie ma wiele zalet [pisał o nich B. Kler w obszernym artykule pt. *Jeżeli sąd, to polubowny*], jednakże niesie ze sobą również pewne niebezpieczeństwo w postaci znacznego ograniczenia możliwości wniesienia sporu przed sąd państwowy (zob. część piątą KPC, zwłaszcza art. 1205-1211). Dlatego przed podjęciem decyzji w tej sprawie należy wszechstronnie i szczegółowo rozważyć wszystkie wady i zalety takiego rozwiązania.

Ostatnie – dziesiąte przykazanie – odnosi się do umów zawieranych w obrocie zagranicznym. Dotyczy sprawy **wyboru prawa właściwego dla kontraktu zawieranego z zagraniczną osobą prawną lub fizyczną.** Kwestie te normuje obecnie rozdział 7 (art. 28 i nast.) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432), odsyłając w tym względzie do prawa unijnego. Generalnie można powiedzieć, że daleko dawniej idąca swoboda stron w wyborze tego prawa została obecnie znacznie ograniczona. Sumując dotychczasowe wywody, można powyższy dekalog ująć syntetycznie w sposób następujący:

- Sprecyzujcie dokładnie, co chcecie daną umową osiągnąć!
- Bądźcie przewidujący – wyobraźcie sobie wszelkie sytuacje, jakie w związku z umową mogą się wydarzyć!
- Określcie charakter prawny zawieranej umowy i ustalcie jej podstawy prawne!
- Zapoznajcie się z normatywnym modelem stosunku, który chcecie zawrzeć; ustalcie co możecie i co chcecie w nim zmienić!
- Zdecydujcie, jaką umowę zawieracie: od razu finalną czy najpierw przedwstępną!
- Sprawdźcie wszystko, co w związku z zawarciem umowy wymaga sprawdzenia, zwłaszcza kontrahenta i przedmiot umowy!

- Pamiętajcie o zabezpieczeniach – wszak nawet najsolidniejszy partner może zawieść!
- W razie potrzeby lub wątpliwości korzystajcie z fachowej pomocy!
- Rozważcie celowość i zasadność polubownego (arbitrażowego) rozstrzygnięcia swoich sporów!
- W umowach z kontrahentami zagranicznymi z rozwagą i namysłem wybierajcie prawo rządzące kontraktem!

Z podobną starannością postępować należy również w fazie sporządzania tekstu umowy. Pamiętać zwłaszcza należy, iż każda nawet najkrótsza – umowa składa się co najmniej z trzech części, a mianowicie: **części wstępnej, części merytorycznej oraz części końcowej**. Wiele umów dodatkowo zawiera **załączniki**. Prawidłowe sporządzenie umowy wymaga więc pewnej wiedzy na temat roli i zawartości poszczególnych elementów kontraktu.

Część wstępna pełni funkcję identyfikacyjno-informacyjną. Zawiera w szczególności takie dane, jak:

- oznaczenie i ewentualnie tytułatura umowy (nazwa, numer, określenie przedmiotu umowy, np. umowa nr 23/93/1045-BGT o dokonanie projektu wynalazczego);
- data i miejsce zawarcia umowy;
- oznaczenie stron oraz ich denominacja konwencjonalna (np. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, sp. z o.o. z siedzibą w, zwane dalej „Zamawiającym” oraz Jan Kowalski, zam. w przy ul., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą, zwany dalej „Przyjmującym zamówienie”);
- w przypadku jednostek organizacyjnych, zwłaszcza osób prawnych – reprezentacja stron (np. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „PROGRES” Spółka z o.o., zwane dalej „wykonawcą”, reprezentowane przez: 1. Jana Kowalskiego – członka zarządu oraz 2. Piotra Nowaka – prokurenta);
- w razie potrzeby – oświadczenia stron (przykłady takich oświadczeń w odniesieniu do umów o korzystanie z cudzych projektów wynalazczych znaleźć można w „Nowatorze” nr 9 z 1993 r., s. 23-24).

Klauzule merytoryczne zawierają postanowienia dotyczące spraw wytypowanych przez strony do umownego unormowania, określające wzajemne prawa i obowiązki stron. Powinny być ułożone w porządku logicznym. Przykładowo – w przypadku umowy o dokonanie projektu wynalazczego – mogą one dotyczyć:

- podstawowych zobowiązań przyjmującego zamówienie (wykonawcy);
- podstawowych zobowiązań zamawiającego (zleceniodawcy) w zakresie:
 - udzielenia wykonawcy pomocy w pracy nad projektem: finansowej, technicznej i/lub organizacyjnej,
 - odebrania projektu wydanego mu przez wykonawcę zgodnie z umową,
 - zastosowania projektu w określonym czasie i w określonym przedsiębiorstwie bądź podjęcia innych działań zmierzających do gospodarczej eksploatacji lub komercjalizacji projektu,
- zapewnienia ochrony prawnej (patentowej) projektu;
- wynagrodzenia wykonawcy. Należy w nich określić w szczególności:
 - rodzaj wynagrodzenia (kosztorysowe, ryczałtowe) i jego wysokość (w wypadku ryczałtu) lub sposób ustalenia (w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego). Wynagrodzenie to może być ustalone również jako określony procent efektów ekonomicznych uzyskanych przez zamawiającego z wykorzystania projektu,
 - przedmiot wynagrodzenia (czy jest to wynagrodzenie tylko za dokonanie projektu wynalazczego, czy też obejmuje ponadto wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji technicznej, zwrot wydatków poniesionych przez wykonawcę w związku z dokonaniem i opracowywaniem projektu itp.),
 - sposób i termin płatności wynagrodzenia oraz odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty;
- własności projektu (tzw. klauzula wynalazku). Zgodnie z art. 11 PWP własność dokonanego projektu (prawo do uzyskania patentu na wynalazek itd.) może przysługiwać:

- zamawiającemu,
 - wykonawcy (w takim przypadku zamawiający musi sobie zastrzec licencję lub inne prawo upoważniające go do korzystania z projektu),
 - wspólnie obu stronom w częściach równych (po 50% udziałów),
 - wspólnie obu stronom, z tym że udział zamawiającego wynosi ...%, a udział wykonawcy ...%;
- wspólności projektu, powstającej w razie wyboru jednego z wariantów, o których mowa wyżej. W takim przypadku sprawy związane z tą wspólnością można uregulować od razu w umowie o dokonanie projektu wynalazczego (jeżeli postanowienia dotyczące tej kwestii nie są liczne ani zbyt rozbudowane) albo uregulować klauzulą typu: „Sposób i zasady wykonywania wspólności prawa do projektu, o którym mowa w § ... niniejszej umowy, określone zostaną w odrębnej umowie o wspólności prawa”;
- zachowania tajemnicy w sprawie projektu wynalazczego. W razie potrzeby strony (lub jedna z nich) mogą zobowiązać się do zachowania w tajemnicy informacji o prowadzonych pracach i ich rezultatach. Wskazane jest, aby w tym punkcie umowy określić czas związania tajemnicą lub warunki powodujące zwolnienie z obowiązku jej zachowania oraz wymienić działania, które nie stanowią naruszenia tego obowiązku (np. zgłoszenie wynalazku w UP lub przedłożenie go ekspertom do oceny i zaopiniowania). Wskazane jest również, aby stanem tajemnicy objąć poufne informacje firmowe (techniczne, gospodarcze, organizacyjne itp.) udostępnione sobie przez strony w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy.

Klauzule końcowe zamykają tekst umowy, regulując różne sprawy zarówno materialno-prawne jak i formalne oraz techniczno-organizacyjne. Między innymi określają one jakie dalsze postanowienia, obok klauzul merytorycznych, strony w danym przypadku uważają za istotne (punkt ten stanowi łącznik między częścią merytoryczną i częścią końcową), kogo desygnują do rozstrzygnięcia kwestii roboczych związanych z wykonywaniem umowy, w jakiej formie możliwa jest zmiana umowy, jakie przepisy stosuje się w sprawach nieuregulowanych przez strony (punkt bardzo ważny w kontraktach zawieranych w obrocie z zagranicą), czy – a jeżeli tak, to komu – poddaje się polubowne rozstrzygnięcie sporów wynikłych w związku z umową, w ilu egzemplarzach sporządzono tekst umowy, czy do kontraktu dołączono załączniki i czy załączniki (ewentualnie – które z nich) stanowią jego integralną część (jest to ważne przy aneksowaniu postanowień zawartych w załącznikach) itp. Tutaj również zamieszcza się podpisy osób zawierających umowę oraz ewentualne parafy i kontrasygnaty innych osób. (np. radcy prawnego, głównego księgowego, rzecznika patentowego).

Załączniki to dokumenty, na które strony powołują się w tekście umowy, np. oferty, regulaminy, cenniki, taryfikatory, zasady wyceny, katalogi norm technicznych, wytyczne projektowania, zasady obliczania efektów. Powinny one być dołączone do umowy, zwłaszcza gdy nie są ogólnie dostępne.

Obok elementów już omówionych, ważne znaczenie mają również te elementy umowy, które służą wyrażeniu woli stron. Są to: język i redakcja tekstu umowy.

Język umowy powinien być bezwzględnie podporządkowany wymaganiom narzuconym przez funkcję, którą ma w tym przypadku do spełnienia – jest nią możliwie najdokładniejsze sprecyzowanie zawartych w umowie uzgodnień. Ideału, rzecz jasna, osiągnąć się nie da – język nie jest bowiem doskonałym środkiem formułowania myśli. Należy jednak dążyć do możliwego do osiągnięcia w danych okolicznościach optimum. W tym celu język umowy powinien być prosty, tzn. niewyszukany, o zwięzłych konstrukcjach gramatycznych, wolny od pretensjonalnej stylistyki i rozbudowanych okresów gramatycznych. Wystrzegać się trzeba *niesamowitej konstrukcji zdań równorzędnych, współzależnych, podrzędnych, nadrzędnych, zwrotów, zdań i słów wtrąconych*, powodującej, że *nawet rzecznikowi patentowemu – autorowi zastrzeżeń – trudno po pewnym czasie od razu zrozumieć własne dzieło* [M. E. Bartuła: *Urządowy patent i fantazja literacka*, „Gazeta Wyborcza” z 6 stycznia 1994 r., dodatek „Gazeta Katowicka”]. Upodobania stylistyczne osób redagujących umowę powinny ustąpić miejsca względem jednoznaczności i komunikatywności. Nie należy bać się zwrotów typu „Przekazujący – przekazuje przyjmującemu...”. Oczywiście istnieje i w tym zakresie granica

kompromisu – jest nią kryterium poprawności języka. Razi bowiem, a często utrudnia lub wręcz uniemożliwia zrozumienie treści umowy, używanie zwrotów wadliwych semantycznie (np. tak powszechne „zabezpieczy” zamiast „zapewni”), operowanie żargonem, a nawet slangiem, tworzenie związków syntaktycznych sprzecznych z regułami składni języka polskiego itp. Wyrażeń prawnych i prawniczych używać należy zgodnie z ich ustalonym, zwłaszcza normatywnie (w tzw. definicjach legalnych), znaczeniem. Przy umowach z kontrahentami zagranicznymi, w których sporządza się dwa lub więcej paralelne, równoważne pod względem prawnym, językowe wersje tekstów, pamiętać trzeba o wymogu zgodności treści poszczególnych wersji. Nieprzestrzeganie tego warunku prowadzi bowiem z reguły do odmiennej wykładni poszczególnych tekstów, a w konsekwencji – do trudnego do przezwyciężenia impasu interpretacyjnego. Nigdy też, pod rygorem kompromitacji, nie wolno zapominać o obowiązujących regułach ortografii i interpunkcji.

Co się tyczy **zredagowania umowy**, to najważniejsze w tym względzie wymagania ująć można w następujących punktach:

- **tekst kontraktu powinien być „sformatowany”, tzn. podzielony na części pozostające w relacji hierarchicznej** (rozdziały, paragrafy, ustępy, punkty, podpunkty, litery itp.) i odpowiednio oznaczony (wzór prawidłowego sformatowania umowy podano niżej);
- **sformatowanie tekstu i oznaczenie poszczególnych jego elementów powinno umożliwiać dokładne odesłania wewnętrzne** (typu: „Za sporządzenie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy...”, „wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 7 pkt 1 niniejszej umowy...” itp.) oraz powoływanie się na odpowiednie klauzule umowne. Stąd umowa nie powinna zawierać merytorycznych fragmentów tekstu niemających żadnego oznaczenia ani – tak często spotykanych w praktyce – wyliczeń „oznaczanych” (wyodrębnianych) za pomocą myślników lub punktorów graficznych („ptaszków”, kropek itp.);
- **elementarne fragmenty tekstu (paragrafy, ustępy, punkty itd.) powinny być krótkie i ograniczać się do uregulowania jednorodnej materii;**
- **struktura umowy (układ treści) powinna być przemyślana.** Chodzi zwłaszcza o to, że postanowienia będące logicznym następstwem innych uzgodnień nie powinny ich wyprzedzać. Np. najpierw należy określić zobowiązania przyjmującego zamówienie na dokonanie lub wdrożenie projektu wynalazczego, a dopiero później należne mu z tego tytułu wynagrodzenie – nie odwrotnie. Czyni to tekst bardziej przejrzystym, a nawet synoptycznym, co ułatwia orientację w jego treści i umożliwia szybkie odszukanie określonych klauzul. Ma to znaczenie zwłaszcza przy obszerniejszych tekstach umów.

Środkiem redakcyjnym ułatwiającym orientację w układzie umowy i wyszukiwanie potrzebnych klauzul jest także – stosowane zwłaszcza w umowach międzynarodowych i w umowach o obszernej treści – **tytułowanie poszczególnych części** (działów, rozdziałów i paragrafów) oraz zamieszczanie w umowie **spisów treści**.

Zwrócić trzeba też uwagę na sprawę **dokumentacji umowy**. Zagadnienia dotyczące prowadzenia, selekcjonowania, przechowywania i archiwizowania tej dokumentacji to temat sam w sobie, wart odrębnego opracowania. Nie rozwijając go w tym miejscu, podkreślę tylko jeden jego aspekt – potrzebę przechowywania wszelkich istotnych dokumentów związanych z zawarciem umowy i jej wykonaniem, zwłaszcza takich, jak oferta, zaproszenie do rokowań, ogłoszenia prasowe, protokoły rozbieżności, aneksy, notatki służbowe, opinie i ekspertyzy, korespondencja między stronami itp. Mogą one, w razie potrzeby, służyć do wykładni kontraktu, a zwłaszcza do ustalenia, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy (art. 65 § 2 KC). Na koniec tych uwag kilka słów o **zmianie już zawartej umowy**, bowiem także w tym zakresie – mimo prostoty obowiązujących tutaj zasad – obserwuje się często nieprawidłowości.

Umowę, w razie potrzeby, zmienia się w drodze **aneksu** będącego – podobnie jak zawarcie umowy – wyrazem zgodnej woli stron. Jego forma powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązują-

cych przepisów lub z wcześniejszej umowy stron (z reguły w umowach znajduje się odpowiednia klauzula regulująca sprawę jej zmiany, np. „zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności”). Jeżeli ani ustawa, ani umowa nie zawierają postanowień w tej sprawie, zmiana umowy może nastąpić w dowolnej formie; wskazane jest jednak, aby odpowiadała ona formie zawarcia umowy (np. w razie zawarcia umowy na piśmie również jej zmiana powinna być dokonana w formie pisemnej) albo przynajmniej została udokumentowana (np. w razie telefonicznego uzgodnienia zmiany umowy zawartej na piśmie strony powinny sporządzić odpowiednią notatkę służbową i włączyć ją do dokumentacji umowy).

W przypadku większej liczby aneksów, poszczególne aneksy należy oznaczać kolejnymi numerami. Pamiętać też należy o odnotowaniu daty dokonania zmiany.

Aneks powinien zawierać przede wszystkim jednoznaczne określenie zmian wprowadzonych do wcześniej ustalonej treści kontraktu. Może też zawierać inne postanowienia – w szczególności określenie chwili, z którą zmiany te wchodzi w życie oraz postanowienia intertemporalne (międzyczasowe i przejściowe). Nie ma natomiast potrzeby powtarzania w nim tych klauzul, które nie podlegają zmianie; można – co najwyżej – ograniczyć się do zapisu, iż „pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian”.

Najbardziej typowe klauzule aneksów to formuły w rodzaju:

- „w § 5 umowy kwotę 2,5 milionów złotych zastępuje się kwotą 3,5 milionów złotych”,
- „w § 7 dodaje się ust. 3 o treści: ...”,
- „skreśla się § 4 umowy”,
- „§ 10 umowy otrzymuje brzmienie: ...”,
- „ustalony w § 12 czas trwania umowy przedłuża się do ... (albo: o ...)”.

W przypadku licznych zmian utrudniających posługiwanie się tekstem umowy można sporządzić jej **tekst jednolity**. Ewentualne dalsze jego zmiany należy numerować z uwzględnieniem liczby i kolejności aneksów poprzedzających sporządzenie tekstu jednolitego.

Wagę starannego zawierania kontraktów i dolegliwości prawne lekceważenia obowiązujących w tej mierze prawideł ilustruje sprawa, o której w swoim czasie pisano w „Rzeczpospolitej” nr 4 (3653) z dnia 6 stycznia 1994 r. (dodatek „Prawo co dnia”). Sprawa, ujmując rzecz w dużym skrócie, przedstawiała się następująco. Hurtownia zapłaciła importerowi tylko część ceny za sprowadzoną z zagranicy glazurę; resztę zatrzymała jako uzgodnioną w umowie karę za nieterminową dostawę towaru. Importer twierdził, że glazurę dostarczył w terminie, hurtownia – że z opóźnieniem. Wedle importera naliczenie kar było niesłuszne, gdyż strony zmodyfikowały pierwotną treść umowy i ustaliły nowe terminy dostaw, a on je zachował. Zdaniem hurtowni zaś późniejsze ustalenia nie zmieniły istoty umowy, lecz stanowiły jej interpretację. Zresztą tych dodatkowych ustaleń nigdy nie przyjęła, gdyż stosowne pismo nie było należycie podpisane w jej imieniu. Wojewódzki Sąd Gospodarczy w Warszawie zbadał więc wszystkie okoliczności związane z podpisaniem umowy i późniejszą korespondencją stron. Okazało się, że pierwotny tekst umowy też był nienależycie podpisany, tym razem przez importera (główny księgowy nie był uprawniony do składania oświadczeń w imieniu spółki). Dlatego, zdaniem sądu, strony nie zawarły umowy w pierwotnym brzmieniu, ani też późniejsza korespondencja nie doprowadziła do jej zawarcia (hurtownia miała tu rację). Ostatecznie kontrakt był zawarty, lecz przez czynności faktyczne, tj. dostarczenie towaru i wystawienie faktury przez importera oraz zapłatę ceny przez hurtownię. Odmowa zapłaty nie wynikała z kwestionowania jej wysokości, hurtownia potrąciła bowiem z ceny należnej importerowi za towar sumę, która jej zdaniem należała się jej jako kara umowna (a więc cenę tę zaakceptowała).

Orzekając w powyższej sprawie (sygnatura akt XX GC 2028/92) sąd przyjął, iż przy zawarciu tej umowy przez czynności konkludentne strony nie uzgodniły obowiązku zapłaty kar umownych (notabene – nie uzgodniły także terminów dostaw). A że kary te nie są obligatoryjne (zgodnie z art. 483 KC należą się tylko w razie zastrzeżenia ich w umowie), ich potrącenie przez hurtownię było nieuzasadnione. Wszystko zaś sąd, że podpisana umowa z powodu banalnych wad formalnych nie miała mocy prawnej. Słusznie więc

redakcja „Rzeczpospolitej” zatytułowała całą tę informację lapidarnym stwierdzeniem: *nie było umowy, nie ma kary umownej*.

A oto – zapowiedziany wcześniej – przykład właściwego sformatowania tekstu umowy, zaczerpnięty z książki T. Szczepanika, A. Szewca: *Umowy w zakresie własności przemysłowej*, Warszawa 1993, s. 46 i nast. Część wstępną, paragrafy 11-22 oraz objaśnienia pominięto.

[...]

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania prac niezbędnych do produkcyjnej realizacji projektu wynalazczego pt.:, zwanego dalej „projektem”, zgłoszonego dnia, pod numerem i przyjętego do stosowania, a w szczególności wykonania następujących prac: w terminach ustalonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Ostateczny termin wykonania prac, o których mowa w § 1, ustala się na dzień

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić następujące minimalne parametry sprawności technicznej i użytkowej zrealizowanego projektu wynalazczego, o którym mowa w § 1:

§ 4

Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac w ciągu..... dni od daty zawiadomienia go o ich zakończeniu.

§ 5

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wartości pracy i innych nakładów poniesionych przy wykonaniu zadania w wysokości około zł (słownie:). Porozumienie w sprawie wysokości wynagrodzenia ma charakter wstępny. Ostateczne ustalenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nastąpi po wykonaniu pracy i jej przyjęciu przez Zamawiającego oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę kalkulacji końcowej wraz z udokumentowanymi wydatkami i nakładami pracy.

§ 6

Wynagrodzenie przewidziane w § 5 zostanie wypłacone nie później niż w ciągu dni od dnia odbioru wykonanych prac (§ 4). Zamawiający wstrzyma wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia, jeżeli zlecone zadanie nie zostanie wykonane należyście. Wstrzymana część wynagrodzenia zostanie wypłacona niezwłocznie po usunięciu usterek wskazanych przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy pomocy w pracach nad realizacją projektu wynalazczego, terminowego sfinansowania wydatków z tym związanych, w wysokości określonej w kalkulacji wstępnej, a w szczególności do:

1. dostarczenia następujących materiałów:
2. dostarczenia
w terminie do dnia
3. udostępnienia
w okresie
4. zapewnienia
w okresie

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu prac nad realizacją projektu wynalazczego oraz o zaistniałych trudnościach, konieczności zmiany sposobu wykonania zlecenia itp.

§ 9

Zamawiający może udzielić Wykonawcy wiążących wskazówek co do sposobu wykonania zlecenia.

§ 10

W przypadku wzrostu nakładów pracy lub innych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją wskazówek Zamawiającego (§ 9), Wykonawcy przysługuje dodatkowo wynagrodzenie odpowiadające wartości wzrostu nakładów pracy i kosztów.

[...]

4. Wzory umów służących transferowi technologii

4.1. Część wstępna umowy

Wariant I

(dotyczy umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi a spółkami cywilnymi
lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo)

Umowa (wpisać nazwę umowy, np. Umowa licencyjna)

zawarta w dniu r. w

pomiędzy

1.

zamieszkałym (-ą) ul.

2.

zamieszkałym (-ą) ul.

3.

zamieszkałym (-ą) ul.

4.

zamieszkałym (-ą) ul.⁸³

w imieniu którego (-ej, -ych) działają:

1.

2.

zwanym (-ą) (-i) w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszczegól-
nych umowach)

a

(wpisać firmę lub nazwę, pod którą spółka cywilna lub osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą)

.....

z siedzibą w ul.

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS⁸⁴

NIP

Nr konta bankowego

zwanym (-ą) (-i) w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszcze-
gólnych umowach)

reprezentowanym (-ą) przez:⁸⁵

1.

2.

o następującej treści.

⁸³ W razie potrzeby podać także NIP i numery kont bankowych.

⁸⁴ Ze względów, o których była mowa w rozdziale 3.5. należy żądać dostarczenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis powinien być aktualny – wystawiony nie wcześniej niż przed 3 miesiącami.

⁸⁵ Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej nie ustanowili pełnomocnika, to w imieniu spółki umowę muszą podpisać wszyscy wspólnicy.

Wariant II
(dla umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi a spółkami osobowymi
prawa handlowego)⁸⁶

Umowa (wpisać nazwę umowy, np. Umowa o sprzedaż patentu)

zawarta w dniu r. w

pomiędzy

1.

zamieszkałym (-ą) ul.

.....

2.

zamieszkałym (-ą) ul.

.....

3.

zamieszkałym (-ą) ul.

.....

4.

zamieszkałym (-ą) ul.⁸⁷

w imieniu którego (-ej, -ych) działają:

1.

2.

zwanym (-ą) (-i) w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszczególnych umowach)

a

(wpisać firmę lub nazwę, pod którą spółka handlowa prowadzi działalność gospodarczą)

.....

z siedzibą w ul.

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS⁸⁸

NIP

Nr konta bankowego

zwanym w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszczególnych umowach)

reprezentowanym (-ą) przez:⁸⁹

1.

2.

o następującej treści.

⁸⁶ Spółkami osobowymi prawa handlowego są spółki: jawna, komandytowa, partnerska i komandytowo-akcyjna.

⁸⁷ W razie potrzeby podać także NIP i numery kont bankowych.

⁸⁸ Ze względów, o których była mowa w rozdziale 3.5. należy żądać dostarczenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis powinien być aktualny – wystawiony nie wcześniej niż przed 3 miesiącami.

⁸⁹ **Spółkę jawną** może reprezentować każdy wspólnik, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podobnie jest w przypadku **spółki partnerskiej**, z tym że jeżeli umowa spółki tak stanowi, spółkę może reprezentować zarząd. W przypadku **spółki komandytowej** do reprezentowania spółki jest uprawniony komplementariusz, zaś komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik. Do reprezentowania **spółki komandytowo-akcyjnej** jest uprawniony komplementariusz, o ile nie został pozbawiony tego prawa przez sąd lub statut spółki; akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

Wariant III
(dla umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi
a spółkami kapitałowymi prawa handlowego)⁹⁰

Umowa (wpisać nazwę umowy, np. Umowa o sprzedaż patentu)

zawarta w dniu r. w

pomiędzy

1.

zamieszkałym (-ą) ul.

2.

zamieszkałym (-ą) ul.

3.

zamieszkałym (-ą) ul.

4.

zamieszkałym (-ą) ul.⁹¹

w imieniu którego (-ej, -ych) działają:

1.

2.

zwanym (-ą) (-i) w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszczególnych umowach)

a

(wpisać firmę lub nazwę, pod którą spółka handlowa prowadzi działalność gospodarczą)

z siedzibą w ul.

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

NIP

Nr konta bankowego.....

zwanym (-ą) (i) w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszczególnych umowach)

reprezentowanym (-ą) przez:⁹²

1.

2.

o następującej treści.

⁹⁰ Tj. ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkami akcyjnymi.

⁹¹ W razie potrzeby podać także NIP i numery kont bankowych.

⁹² **Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** reprezentuje zarząd spółki. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. W razie gdy umowa tego nie reguluje do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu wraz z prokurentem. **Spółkę akcyjną** reprezentuje zarząd spółki. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa jej statut. Jeżeli statut tego nie reguluje, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wariant IV

(dotyczy umów, których stronami są wyłącznie osoby fizyczne,
nieprowadzące działalności gospodarczej)

Umowa (wpisać nazwę umowy, np. Umowa o wspólności prawa ochronnego na wzór użytkowy)

.....
zawarta w dniu r. w

.....
pomiędzy

1.

zamieszkałym (-ą) ul.

2.

zamieszkałym (-ą) ul.

w imieniu którego (-ej) działa: (podać przy
osobach, w imieniu których działa przedstawiciel)

a (nie wystąpi w przypadku takich umów, jak spółki osobowe czy umowa o wspólności praw)

1.

zamieszkałym (-ą) ul.

2.

zamieszkałym (-ą) ul.⁹³

zwanymi w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszczególnych
umowach)

o następującej treści.

Wariant V

(dotyczy umów zawieranych przez szkoły wyższe ze spółkami cywilnymi
lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo)

Umowa (wpisać nazwę umowy, np. Umowa o dokonanie projektu wynalazczego)

.....
zawarta w dniu w

.....
pomiędzy

Politechniką/Akademią/Uniwersytetem/Wyższą Szkołą/Szkołą*

z siedzibą ul.

NIP

Nr konta bankowego

zwanym (-ą) (-i) w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym
przy poszczególnych umowach)

w imieniu którego (-ej, -ych) działają:

1.

2.

a

(wpisać firmę lub nazwę, pod którą spółka cywilna lub osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą)

.....

⁹³ W razie potrzeby podać także NIP i numery kont bankowych.

z siedzibą w (e)..... ul. wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS⁹⁴
NIP
Nr konta bankowego.....
zwanym (-ą) (-i) w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym
przy poszczególnych umowach)
reprezentowanym (-ą) przez:
1.
2.
o następującej treści.

Wariant VI

(dla umów pomiędzy szkołami wyższymi a spółkami prawa handlowego)

Umowa (wpisać nazwę umowy, np. Umowa o wykonanie pracy naukowo-badawczej)

.....
zawarta w dniu w
pomiędzy
Politechniką/Akademią/Uniwersytetem/Wyższą Szkołą/Szkołą*
z siedzibą ul.
NIP
Nr konta bankowego
zwanym (-ą) (-i) w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym
przy poszczególnych umowach)
w imieniu którego (-ej, -ych) działają:

1.
2.

a

(wersja 1 – gdy stroną jest handlowa spółka osobowa)

(wpisać firmę lub nazwę, pod którą spółka osobowa prowadzi działalność gospodarczą)

.....
z siedzibą w ul.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS⁹⁵
NIP
Nr konta bankowego
zwaną w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszczególnych
umowach)
reprezentowanym (-ą) przez:⁹⁶

⁹⁴ Ze względów, o których była mowa w rozdziale 3.5. należy żądać dostarczenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis powinien być aktualny – wystawiony nie wcześniej niż przed 3 miesiącami.

⁹⁵ Ze względów, o których była mowa w rozdziale 3.5. należy żądać dostarczenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis powinien być aktualny – wystawiony nie wcześniej niż przed 3 miesiącami

⁹⁶ **Spółkę jawną** może reprezentować każdy wspólnik, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podobnie jest w przypadku **spółki partnerskiej**, z tym że jeżeli umowa spółki tak stanowi, spółkę może reprezentować zarząd. W przypadku **spółki komandytowej** do reprezentowania spółki jest uprawniony komplementariusz, zaś komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik. Do reprezentowania **spółki komandytowo-akcyjnej** jest uprawniony komplementariusz, o ile nie został pozbawiony tego prawa przez sąd lub statut spółki; akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

1.
 2.
- o następującej treści.

(wersja 2 – gdy stroną jest handlowa spółka kapitałowa)

(wpisać firmę lub nazwę, pod którą spółka handlowa prowadzi działalność gospodarczą)

.....
z siedzibą w ul.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS⁹⁷
NIP
Nr konta bankowego
zwaną w dalszej treści umowy
reprezentowaną (-ą) przez:⁹⁸
1.
2.
o następującej treści.

Wariant VII

(spółka cywilna – spółka prawa handlowego)

Umowa *(wpisać nazwę umowy, np. Umowa o dzierżawę patentu)*

.....
(wpisać firmę lub nazwę, pod którą spółka cywilna lub osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą)
.....
z siedzibą w ul.
zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej⁹⁹
NIP
Nr konta bankowego
zwanym (-ą) (-i) w dalszej treści umowy *(wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszczególnych umowach)*
reprezentowanym (-ą) przez:
1.
2.
a

⁹⁷ Należy żądać dostarczenia aktualnego odpisu z odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – nie starszego niż sprzed 3 miesięcy.

⁹⁸ **Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** reprezentuje zarząd spółki. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. W razie gdy umowa tego nie reguluje do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu wraz z prokurentem. **Spółkę akcyjną** reprezentuje zarząd spółki. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa jej statut. Jeżeli statut tego nie reguluje, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

⁹⁹ Ze względów, o których była mowa w rozdziale 3.5. należy żądać dostarczenia odpisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Odpis powinien być aktualny – wystawiony nie wcześniej niż przed 3 miesiącami.

(wersja 1 – gdy stroną jest handlowa spółka osobowa)

(wpisać firmę lub nazwę, pod którą spółka prowadzi działalność gospodarczą)

z siedzibą w ul.

NIP

Nr konta bankowego

zwaną w dalszej treści umowy (wpisać określenie zgodne z nazewnictwem podanym przy poszczególnych umowach)

reprezentowanym (-ą) przez:¹⁰⁰

1.

2.

o następującej treści.

(wersja 2 – gdy stroną jest handlowa spółka kapitałowa)

(wpisać firmę lub nazwę, pod którą spółka prowadzi działalność gospodarczą)

z siedzibą w ul.

wpisaną do rejestru handlowego w sądzie pod nr...../.....¹⁰¹

NIP

Nr konta bankowego

zwaną w dalszej treści umowy

reprezentowaną (-ą) przez:¹⁰²

1.

2.

o następującej treści.

* niepotrzebne skreślić

Uwaga: Na podstawie przedstawionych wyżej wariantów można tworzyć dalsze, np. umowy pomiędzy spółkami osobowymi, pomiędzy spółkami kapitałowymi, pomiędzy szkołami wyższymi itp.

¹⁰⁰ **Spółkę jawną** może reprezentować każdy wspólnik, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podobnie jest w przypadku **spółki partnerskiej**, z tym że jeżeli umowa spółki tak stanowi, spółkę może reprezentować zarząd. W przypadku **spółki komandytowej** do reprezentowania spółki jest uprawniony komplementariusz, zaś komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik. Do reprezentowania **spółki komandytowo-akcyjnej** jest uprawniony komplementariusz, o ile nie został pozbawiony tego prawa przez sąd lub statut spółki; akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

¹⁰¹ Należy żądać dostarczenia aktualnego odpisu z rejestru handlowego (sądowego) – nie starszego niż sprzed 3 miesięcy.

¹⁰² **Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** reprezentuje zarząd spółki. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. W razie gdy umowa tego nie reguluje do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu wraz z prokurentem. **Spółkę akcyjną** reprezentuje zarząd spółki. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa jej statut. Jeżeli statut tego nie reguluje, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

4.2. Część końcowa umowy

§

Stosowane prawo właściwe

Wariant I

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy:

1. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508),
2. kodeksu cywilnego.

Wariant II

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wariant III

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

§

Dodatkowe postanowienia

Wariant I

Strony ustalają dodatkowo

Wariant II

Jako istotne dla realizacji umowy, strony postanawiają uznać dodatkowo:

1.
2.

§

Zmiana umowy

Wariant I

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności muszą być dokonane na piśmie w formie aneksu, podpisane przez obie strony.¹⁰³

Wariant II

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§

Rozstrzygnięcie sporów

Wariant I

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać w drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia zwrócą się do Sądu właściwego dla siedziby

Wariant II

1. Strony będą dążyły do rozwiązywania spraw spornych polubownie niezwłocznie po wystąpieniu ich przyczyny.
2. W braku załatwienia sprawy w sposób podany w ust. 1 w ciągu dni spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę

¹⁰³ Jeżeli nie wprowadzimy do umowy paragrafu o tym, że obowiązują tylko zmiany umowy dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności – to ważne będą także zobowiązania ustne. W wypadku zmiany umowy, np. przy rozszerzeniu zakresu prac, zmianie ceny, terminów lub innych istotnych warunków umowy, wszystko powinno zostać spisane na papierze wyraźnie wskazując, że dotyczy to zmian w konkretnym paragrafie umowy i że brzmienie tego paragrafu zmienia się na nowe. Taki aneks do umowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze stron; niekoniecznie muszą to być te same osoby, które podpisały umowę.

Wariant III

W sprawach spornych wynikłych podczas realizacji postanowień niniejszej umowy właściwy będzie Sąd

Wariant IV

- 1. Wszelkie spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie arbitra powołanego przez strony.
- 2. W przypadku nie dojścia stron do porozumienia rozstrzygającym będzie Sąd

Wariant V

- 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z jej treścią będą rozstrzygane w drodze negocjacji Stron i porozumienia.
- 2. Spory, które nie dadzą się usunąć w drodze negocjacji Stron, rozstrzygnięte zostaną przez sąd polubowny.
- 3. Strony ustalają, że sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów o których mowa w ust. 2 jest Sąd Arbitrażowy właściwy dla siedziby

§

Strony ustalają następujących przedstawicieli upoważnionych do koordynacji prac związanych z realizacją umowy:

Wdrażający:¹⁰⁴

Wykonawca:¹⁰⁵

§

Zasięg umowy

Miejscem wykonania umowy jest

§

Załączniki

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2*

Załącznik nr 3*

Załącznik nr 4*

Załącznik nr 5*

§

Wejście w życie umowy

Umowa obowiązuje z dniem podpisania jej przez obie strony.

§

Egzemplarze umowy

Niniejszą umowę sporządzono w jednostronnych egzemplarzach, po dla każdej ze stron.

Umowa niniejsza sporządzona została w egzemplarzach, z przeznaczeniem

Podpisy¹⁰⁶

(Jedna strona)

(Druga strona)

¹⁰⁴ Odbiorca, Licencjodawca, itp.

¹⁰⁵ Licencjobiorca, itp.

¹⁰⁶ Podpisy pod umową są dowodem jej zawarcia. Powinny być składane w obecności wszystkich zainteresowanych. Umowę powinny podpisać wszystkie osoby wymienione na początku umowy jako reprezentanci stron.

4.3. Umowa o opracowanie innowacji¹⁰⁷/wykonanie pracy badawczo-rozwojowej¹⁰⁸/dokonanie projektu wynalazczego*

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.2.

Nazwa umowy

Wariant I

UMOWA NR/....

O OPRACOWANIE INNOWACJI

Wariant II

UMOWA NR/....

O WYKONANIE PRACY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

Wariant III

UMOWA NR/....

O DOKONANIE PROJEKTU WYNAJAZCZEGO

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Wykonawca,
2. Zamawiający.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Cel umowy¹⁰⁹

Wariant I

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować dla zleceniodawcy innowację / prace badawczo-rozwojowe / projekt wynalazczy* pt.
2. Celem innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* jest
.....
.....¹¹⁰
3. Zakres innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* obejmuje:
.....
.....

¹⁰⁷ Jest to umowa o dzieło, może także być umowa zlecenie lub umowa o pracę. Umowa o opracowanie innowacji zobowiązuje do opracowania rozwiązania w zakresie ustalonym przez strony.

¹⁰⁸ „Prace badawczo-rozwojowe” oznaczają pozyskiwanie *know-how* odnoszącej się do produktów lub technologii oraz prowadzenie teoretycznych analiz, systematycznych studiów lub doświadczeń, włączając w to produkcję eksperymentalną, techniczne testowanie produktów lub technologii, pozyskiwanie koniecznego oprzyrządowania oraz uzyskiwanie praw własności intelektualnej na ich wynikach za <http://europa.eu.int/>

¹⁰⁹ Ważne by była to umowa o oznaczony efekt (rzecz do wykonania), a nie tylko – jak to ma miejsce w umowie zlecenia – o staranne działanie (które może nie dać tego efektu mimo należytej staranności). Wadliwość lub częściej lakoniczność umowy w tej kwestii rodzi najwięcej nieporozumień. Należy odnieść się do konkretnej innowacji, która powinna być załącznikiem do umowy.

¹¹⁰ Cel zawarcia umowy musi być określony bardzo konkretnie, np. „celem innowacji jest osiągnięcie większej wydajności w produkcji, unowocześnienie linii produkcyjnej, zwiększenie efektywności procesu produkcji poprzez wyeliminowanie drogich materiałów przy produkcji” itp.

Innowacja / praca badawczo-rozwojowa* powinna oznaczać się następującymi cechami:

1.,
2.,
3.

Wariant II

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla zleceniodawcy innowację / prace badawczo-rozwojowe / projekt wynalazczy* pt.
.....
2. Celem wykonywanej (-ych) innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* jest
.....
3. Zakres innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* obejmuje
.....
4. Dokładny opis cech innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* zawiera załącznik nr do umowy, będący jego integralną częścią.

§ 2

Terminy i odbiór opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / / projektu wynalazczego*

Wariant I

1. Innowacja / prace badawczo-rozwojowe / projekt wynalazczy* stanowiąca (-e) (-y) przedmiot umowy winna (-y) (winien) być wykonana (-e) (y) i przekazana (-e) (y) Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia¹¹¹
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać opis innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego*.
3. Opis powinien być tak sporządzony aby istota innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego*, była zrozumiała w stopniu potrzebnym do jej/ich/jego zrealizowania. Powinny być także wskazane przewidywane efekty oraz środki potrzebne do realizacji.
4. Jeśli jest to konieczne do zrozumienia istoty innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* oraz podjęcia przez Zamawiającego decyzji w sprawie przyjęcia innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* do wykorzystania, wraz z opisem winny być załączone rysunki, schematy, obliczenia i wzory.
5. W razie braków w opisie, które uniemożliwiają Zamawiającemu podjęcie decyzji, może on wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzupełnienie braków.

Wariant II

1. Innowacja / prace badawczo-rozwojowe / projekt wynalazczy* stanowiąca (-e) przedmiot umowy winna (-y) być wykonana (-e) i przekazana (-e) Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia
.....

¹¹¹ Ważny jest nie tylko termin zakończenia prac, ale także ich rozpoczęcia. Przy poważniejszych innowacjach należy wskazać terminy rozpoczęcia i zakończenia określonych etapów robót. Taki podział prac pozwala wcześniej wykazać opóźnienia; może być też bardzo przydatny w rozliczeniach.

2. Przekazanie, o którym mowa w § 1 ust 1, będzie miało następującą formę
3. Całość opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* jest podzielona na etapy określone w harmonogramie stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.
4. Harmonogram zawiera terminy zakończenia poszczególnych etapów opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* oraz formę ich przekazania.
5. Odbiór i rozliczenie każdego etapu opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / opracowania projektu wynalazczego* następuje oddzielnie w terminach określonych w harmonogramie¹¹².

Wariant III

1. Ustala się następujące terminy:
 - a) rozpoczęcie opracowywania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* – w dniu
 - b) zakończenia opracowywania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* na dzień
2. Termin zakończenia prac, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje zakończenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń.
3. Zamawiający powinien być niezwłocznie, pisemnie poinformowany o przeszkodach mogących mieć wpływ na opóźnienie terminu wykonania prac. Ustalenie nowego terminu wykonania prac wymaga sporządzenia stosownego aneksu do Umowy.
4. W dniu zakończenia prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie innowacji*/ prac badawczo-rozwojowych*/ projektu wynalazczego* w formie

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o:
 - a) przebiegu prac nad dokonaniem projektu,
 - b) zaistniałych trudnościach,
 - c) konieczności zmiany sposobu wykonywania zamówienia,
 - d)
 na bieżąco a przynajmniej*
2. Wykonawca zakupi wszystkie niezbędne do prac materiały i przekaże niezwłocznie rachunki Zamawiającemu celem zwrotu kosztów.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

Wariant I

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy pomocy w opracowaniu innowacji / pracach badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* w zakresie i terminach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Pomoc ta dotyczy w szczególności dostarczenia niezbędnej dokumentacji,* urządzeń niezbędnych dla wykonania danego etapu badań.*
2. Zamawiający może udzielać Wykonawcy wiążących wskazówek co do sposobu wykonania zamówienia.

¹¹² Wystawianie faktur (rachunków) powinno być powiązane z uprzednimi protokołami odbioru, a nie z datami w kalendarzu. W rachunku ma być określony zakres prac, za który wykonawca chce wynagrodzenie.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za opracowanie innowacji*/ prace badawczo-rozwojowe*/ projektu wynalazczego*.

Wariant II

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a) do dnia zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania prac, to jest¹¹³
- b) odbiór wykonanych prac;
- c) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy.

§ 5

Prawa wyłączne¹¹⁴

Wariant I

1. Prawa do wyników opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* przysługują Wykonawcy i Zamawiającemu w równych częściach.
2. W przypadku gdy o ochronę patentową*/ prawo ochronne ubiegać się będzie chciała tylko jedna strona niniejszej umowy, drugiej stronie, w przypadku udzielenia patentu*/ prawa ochronnego, przysługuje prawo do licencji niewyłącznej i nieodpłatnej. Zmiana licencji może nastąpić w drodze wzajemnych uzgodnień.

Wariant II

1. Prawa do wyników opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* przysługują Wykonawcy w, Zamawiającemu w
2. W przypadku gdy o ochronę patentową / prawo ochronne* ubiegać się będzie chciała tylko jedna strona niniejszej umowy, drugiej stronie, w przypadku udzielenia patentu*/ prawa ochronnego, przysługuje prawo do licencji niewyłącznej i nieodpłatnej. Zmiana licencji może nastąpić w drodze wzajemnych uzgodnień.

Wariant III

Prawa do wyników opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* przysługują Wykonawcy a w przypadku udzielenia patentu / prawa ochronnego,* Zamawiającemu przysługuje prawo do licencji niewyłącznej i nieodpłatnej. Zmiana licencji może nastąpić w drodze wzajemnych uzgodnień.

Wariant IV

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, dokonany w wyniku realizacji niniejszej umowy, przysługuje Zamawiającemu.

Wariant V

1. Wykonawcy opracowania innowacji / pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego* przysługuje prawo do praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe dokonane w trakcie realizacji prac objętych niniejszą umową.

¹¹³ Należy szczegółowo wymienić materiały i urządzenia, które mają być dostarczone przez Zamawiającego.

¹¹⁴ Dobrze jest od razu określić komu przysługiwać będą prawa wyłączne związane z wynikami badań, np. wynalazkami, wzorami użytkowymi.

2. W celu korzystania z chronionych lub zgłoszonych do ochrony przez Wykonawcę wynalazków i wzorów użytkowych zawartych w wyniku opracowania innowacji / pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego* Zamawiający musi zawrzeć odrębną umowę licencyjną z Wykonawcą.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, przy ostatecznym odbiorze opracowania innowacji / pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego,* wykaz projektów wynalazczych Wykonawcy zgłoszonych do ochrony lub posiadających ochronę, a zawartych w wyniku pracy badawczej¹¹⁵.
4. Zamawiający zobowiązany będzie do zawarcia odpowiednich umów licencyjnych z uprawnionymi, w przypadku gdy niezbędne będzie wykorzystanie w pracy badawczej, objętej niniejszą umową, wynalazków lub wzorów użytkowych stanowiących własność innych osób prawnych lub fizycznych. W razie takiej konieczności Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy¹¹⁶

Wariant I

Wykonawcy przysługuje za opracowanie innowacji / prace badawczo-rozwojowe / projektu wynalazczego* wynagrodzenie w wysokości zł (słownie) w terminie¹¹⁷

Wariant II

1. Wykonawcy przysługuje za opracowanie innowacji*/ wykonanie prac badawczo-rozwojowych*/ projektu wynalazczego* określonych w § 1 wynagrodzenie w wysokości zł (słownie)
2. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kalkulację kosztów danego etapu badań na dni przed jego rozpoczęciem.
3. Kalkulacja kosztów wszystkich etapów opracowania innowacji / wykonania prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* nie może przekraczać sumy ustalonej w ust. 1.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości% całego wynagrodzenia* w ciągu dni od daty podpisania niniejszej umowy.
5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za kolejne etapy opracowania innowacji / wykonanie prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* w terminie dni od rozpoczęcia każdego etapu wg harmonogramu.

¹¹⁵ Zamawiający może zażyczyć sobie by w takim przypadku Wykonawca określił udział poszczególnych wynalazków i wzorów użytkowych w całości rozwiązania stanowiącego wynik opracowania innowacji / pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego.

¹¹⁶ Mogą być różne systemy określenia ceny: ryczałt czyli cena niezmienna (czasami waloryzowana np. wg wskaźników inflacji, kursu dewiz itd.) albo też cena kosztorysowa (ile,wyjdzie"). W wypadku ryczałtu warto otrzymać kalkulację ceny i załączyć ją do umowy; w razie sporów może to pomóc np. także w ustaleniu zakresu prac. W umowie ryczałtowej nie można zmienić ustalonej ceny za określone prace, dlatego muszą być precyzyjnie opisane. W wypadku ceny kosztorysowej należy żądać przed zawarciem umowy sporządzenia kosztorysu, a następnie kosztorysu powykonawczego.

¹¹⁷ Sposób zapłaty może być różny. Może to być płatność jednorazowa po zakończeniu prac innowacyjnych i po ich odbiorze lub płatności ratalne za wykonane konkretne etapy robót, z zostawieniem do końcowego odbioru znaczącej kwoty.

Wariant III

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł. Kwota powyższa obejmuje podatek VAT w wysokości zł / nie obejmuje podatku VAT*.
2. Wynagrodzenie opisane powyżej stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z niniejszą Umową. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem prac.
3. Faktura Wykonawcy zapłacona będzie w dniu dokonania odbioru.

Wariant IV

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie, określonej (-ego) w § 1, opracowania innowacji / pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego* wynosi (słownie:).
2. Wynagrodzenie wyliczone jest wg kosztów na dzień zawarcia umowy.
3. Załącznik nr do umowy określa kalkulację wstępną wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca zastrzega sobie możliwość podniesienia wysokości określonego w ust. 1 wynagrodzenia z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku podwyższenia cen surowców, materiałów, półfabrykatów, wyrobów, usług kooperacyjnych obcych, cen energii elektrycznej i opału, stawek amortyzacji, a także innych kosztów umownej działalności badawczej.
5. Zapłata należności, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu przekazania opracowania innowacji* / pracy badawczo-rozwojowej* / projektu wynalazczego*.

§ 7

Odpowiedzialność stron

Wariant I

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę opracowania innowacji* / prac badawczorozwojowych* / projektu wynalazczego* w terminie lub niedotrzymania innych istotnych warunków niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy. Wykonawcy nie przysługuje w tym przypadku prawo do odrębnego wynagrodzenia odpowiadającego wartości jego pracy i zwrotu poniesionych kosztów.
2. Jeżeli okaże się, że opracowanie innowacji / wykonanie prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* jest niemożliwe lub jeżeli, wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, wykonanie zleconego zadania będzie niecelowe, Zamawiający może odstąpić od umowy. Wykonawcy w tych przypadkach przysługuje odrębne wynagrodzenie odpowiadające wartości jego wykonanej pracy oraz zwrot poniesionych kosztów.
3. Jeżeli okaże się, że opracowanie innowacji / wykonanie prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* jest niemożliwe, Wykonawca może odstąpić od umowy. Wykonawcy przysługuje wówczas tylko zwrot poniesionych kosztów.
4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków umowy, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu mu w tym celu stosownego

terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca może odstąpić od umowy. Wykonawcy w tych przypadkach przysługuje odrębne wynagrodzenie odpowiadające wartości jego wykonanej pracy oraz zwrot poniesionych kosztów.

5. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy bez uzasadnionej przyczyny, nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia oraz do zwrotu poniesionych kosztów.

Wariant II

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:

- a) gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonania prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu;
- b) gdy Wykonawca nie dotrzymuje innych istotnych warunków niniejszej umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu;
- c) wynik opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* jest negatywny,
- d) wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, wykonanie zleconego zadania będzie niecelowe
- e)

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:

- a) gdy cel innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* jest niemożliwy do osiągnięcia,
- b) niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do należytego wykonania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu,
- c)

3. W przypadku odstąpienia od Umowy strona winna odstąpienia od Umowy zapłaci stronie drugiej karę w wysokości% sumy wynagrodzenia umownego.

§ 8

Kary umowne¹¹⁸

Wariant I

1. W przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający może naliczać kary umowne wysokości% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku jakiegokolwiek zwłoki ze strony Zamawiającego z zapłatą na rzecz Wykonawcy zapłaci on odsetki ustawowe.

¹¹⁸ Jeśli nic o tym nie napiszemy w umowie, obowiązywać będą tzw. zasady ogólne określone w kodeksie cywilnym, czyli konieczność udowodnienia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz szkody będącej normalnym (typowym) następstwem tego niewykonania (art. 361, 471 i następne KC). Wskazane jest wpisać w umowie kary umowne – zwłaszcza na wypadek niedotrzymania terminów, stwierdzenia wad lub odstąpienia od umowy z winy drugiej strony umowy. Kara jest umowna – więc jak sama nazwa wskazuje trzeba się o nią umówić, określić wypadki, w których będzie płacona oraz stawki kar (np. określony procent wynagrodzenia umownego za każdy dzień uchybienia terminowi). Na wypadek, gdyby kary umowne nie pokryły szkody, warto ustalić, że w takiej sytuacji przysługuje nam prawo do odszkodowania uzupełniającego.

Wariant II

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

a) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:

– w wysokości% kwoty wynagrodzenia ustalonej dla danego etapu opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia przewidzianego w harmonogramie jako dzień zakończenia danego etapu.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

– w wysokości% kwoty wynagrodzenia ustalonej dla danego etapu opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* za każdy dzień zwłoki w udzieleniu pomocy o której mowa w § 4, liczony od dnia przewidzianego w harmonogramie jako dzień rozpoczęcia danego etapu.

2. Strony umowy dopuszczają niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 możliwość dochodzenia kar na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.*

3. Strony wykluczają prawo dochodzenia innych kar niż zostały określone w niniejszej umowie w ust. 1.*

§ 9

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.

2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią strony.

3. W wypadku niewywiązywania się jednej ze stron z warunków umowy, drugiej stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy niezależnie od prawa do odszkodowania za poniesione koszty i utracone korzyści.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.4. Umowa o wdrożenie innowacji* wyników pracy badawczo-rozwojowej* projektu wynalazczego*¹¹⁹

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.2

Nazwa umowy

Wariant I

UMOWA NR/....

O WDROŻENIE INNOWACJI

¹¹⁹ Jest to umowa o dzieło lub umowa zlecenia. Może ona dotyczyć kilku sytuacji:

a) Kiedy Wdrażający zakupuje innowację lub wynik prac badawczych i od uprzedniego właściciela oczekuje tylko „czuwania” nad poprawnością wdrożenia, a uprzedni właściciel oczekuje na zyski także z użytkowania.

b) Kiedy Wdrażający jest już właścicielem innowacji i oczekuje, aby Wykonawca wdrożył innowację bądź wynik prac badawczych na rzecz Wdrażającego.

c) Kiedy Wdrażający jest już właścicielem innowacji i oczekuje, aby Wykonawca uczestniczył tylko w części wdrożenia innowacji bądź wyniku prac badawczych.

Wariant II
UMOWA NR/....
O WDROŻENIE WYNIKÓW PRACY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

Wariant III
UMOWA NR/....
O WDROŻENIE PROJEKTU WYNAŁAZCZEGO
CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Wykonawca,
2. Zamawiający.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenie Wykonawcy¹²⁰

Wykonawca oświadcza, iż posiada pełne prawo do innowacji / wyniku pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego* wymienionej (-ego) w § 2 oraz, że nie są mu znane okoliczności, wskutek których wdrożenie tego wyniku naruszyłoby prawa osób trzecich.

§2

Cel umowy

*Wariant I*¹²¹

1. Celem umowy jest wdrożenie innowacji / wyniku pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego* pt.
wykonanej (-ego) przez
2. Przedmiotem innowacji / Wynikiem pracy badawczo-rozwojowej / Przedmiotem projektu wynalazczego* jest
3. Szczegółowy opis innowacji / wyników prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* Wykonawca dołącza jako załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

*Wariant II*¹²²

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaadaptowania innowacji / wyniku pracy badawczej / projektu wynalazczego* pt.
2. Szczegółowy zakres i terminy wdrożenia określa „harmonogram prac wdrożeniowych” stanowiący załącznik nr Umowy.
3. Miejsce adaptacji¹²³

¹²⁰ W przypadku, gdy Wykonawca jest twórcą innowacji bądź pracy badawczo-rozwojowej.

¹²¹ W przypadku, gdy Wykonawca jest twórcą innowacji bądź pracy badawczo-rozwojowej.

¹²² Wykonawca nie musi być twórcą innowacji bądź pracy badawczo-rozwojowej, dotyczy to przypadku, gdy Wdrażający stał się właścicielem innowacji bądź pracy badawczo-rozwojowej np. na podstawie odrębnej umowy lub powstała one w jego zakładzie.

¹²³ Należy podać adres realizacji adaptacji szczególnie wtedy, gdy Zamawiający ma kilka siedzib (oddziałów).

Wariant III

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania prac niezbędnych do produkcyjnej realizacji innowacji / wyników prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* pt.:
..... zgłoszonego (-ych) dnia pod numerem..... i przyjętego (-ych) do zastosowania przez Wdrażającego.
2. Całość wdrożenia innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* jest podzielona na etapy określone w harmonogramie stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.
3. Do zadań Wykonawcy należy wdrożenie wszystkich etapów zawartych w harmonogramie / etapów* nr zawartych w harmonogramie.¹²⁴

§ 3

Deklaracje stron

*Wariant I*¹²⁵

Strony zgodnie oświadczają, że innowacja / praca badawczo-rozwojowa / projekt wynalazczy* wykonana (-y) przez Wykonawcę została przekazana (-y) Zamawiającemu w formie
..... zgodnie z umową z dnia

Wariant II

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić następujące minimalne parametry sprawności technicznej, użytkowej innowacji / prac badawczo-rozwojowych / projektu wynalazczego* będącej (-ych, -ego) przedmiotem niniejszej umowy:¹²⁶

§ 4

Terminy

Wariant I

Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia innowacji / wyniku pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego*, o której (-ych, -ym) mowa w § 1 umowy, do produkcji seryjnej do dnia

Wariant II

Ostateczny termin wykonania prac, o których mowa w §1 ustala się na dzień

Wariant III

1. Przyjmuje się następujące terminy:

- a) rozpoczęcie¹²⁷ procesu wdrażania innowacji*/ wyniku pracy badawczo-rozwojowej*/ projektu wynalazczego* z dniem
- b) zakończenie procesu wdrażania innowacji*/ wyniku pracy badawczo-rozwojowej*/ projektu wynalazczego* z dniem

¹²⁴ Zamawiający może jednak zlecić Wykonawcy tylko część prac wdrożeniowych.

¹²⁵ W przypadku, gdy Wykonawca jest twórcą innowacji bądź pracy badawczo-rozwojowej.

¹²⁶ Należy szczegółowo wpisać jakie to parametry mają być osiągnięte, aby nie było z tego tytułu nieporozumień przy odbiorze prac wdrożeniowych.

¹²⁷ Data podpisania umowy nie musi być dniem rozpoczęcia procesu wdrażania innowacji, projektu wynalazczego bądź wyników prac badawczo-rozwojowych.

2. Terminy poszczególnych etapów procesu wdrażania innowacji*/ wyniku pracy badawczo-rozwojowej*/ projektu wynalazczego* zawiera „harmonogram prac wdrożeniowych” stanowiący załącznik nr umowy.

Wariant IV

1. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia innowacji / wyniku pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego* w terminie do dnia zgodnie z harmonogramem prac wdrożeniowych stanowiącym załącznik nr do umowy,
2. Za datę wdrożenia uważa się dzień wyprodukowania egzemplarza wyrobu wskazanego w § 1.

§ 5

Odbiór prac

Wariant I

Do nadzoru, przekazywania i odbioru zadań określonych w harmonogramie prac wdrożeniowych upoważnieni są:

1. ze strony Zamawiającego:
2. ze strony Wykonawcy:

Wariant II

Za wszelkie działania związane z wywiązaniem się z umowy odpowiadają:

1. ze strony Zamawiającego:
2. ze strony Wykonawcy:

§ 6

Zobowiązania Wykonawcy

*Wariant I*¹²⁸

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pomocy autorskiej przy wdrożeniu innowacji / wyniku pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego*.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego polegającego w szczególności na bieżącej kontroli zgodności wdrożenia z przekazaną dokumentacją.
3. Zakres i harmonogram prac wdrożeniowych objętych nadzorem autorskim określa załącznik nr, będący integralną częścią umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania w pracach wdrożeniowych wg harmonogramu prac wdrożeniowych określonego w załączniku nr
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie w terminie do dnia

Wariant II

1. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania w pracach wdrożeniowych wg harmonogramu prac wdrożeniowych określonego w załączniku nr
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Wdrażającego pracowników w zakresie i terminie określonym w „harmonogramie prac wdrożeniowych”.

¹²⁸ W przypadku, gdy Wykonawca jest twórcą innowacji bądź pracy badawczo-rozwojowej.

§ 7

Zobowiązania Zamawiającego

Wariant I

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. do dnia zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania prac to jest¹²⁹
2. odbiór wykonanych prac;
3. terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy;
4. umożliwienie Wykonawcy wglądu do dokumentów Wdrażającego, pozwalających ustalić rozmiary produkcji i wysokości dochodów;*
5. umożliwienie Wykonawcy wglądu do dokumentów Zamawiającego pozwalających ustalić rozmiary produkcji i wysokości obrotów.*

Wariant II

1. Zamawiający zobowiązuje się do wdrożenia innowacji / wyniku pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego* w terminie do dnia zgodnie z harmonogramem prac wdrożeniowych stanowiącym załącznik nr do umowy.
2. Za datę wdrożenia uważa się dzień wyprodukowania seryjnego egzemplarza wyrobu wskazanego w § 1.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia oraz do przestrzegania w toku produkcji założeń technologicznych wynikających z przekazanej dokumentacji oraz wskazówek nadzoru autorskiego.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w §.....

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy¹³⁰

Wariant I

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie umowy zł (słownie.....) w tym za:
 - a) nadzór autorski zł (słownie),*
 - b) współdziałanie w pracach wdrożeniowych zł (słownie),*
 - c) przeszkolenie pracowników zł (słownie),*
 - d) inne świadczenia¹³¹
2. Należności, o których mowa w ust. 1, zostaną zapłacone przez Wdrażającego na podstawie faktur (-y) wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu dni od daty wystawienia faktury.

Wariant II

1. Z tytułu wdrożenia innowacji / wyniku pracy badawczo-rozwojowej / projektu wynalazczego* Zamawiający będzie dokonywał wpłat na konto Wykonawcy:
 - a) z tytułu uruchomienia nowej produkcji, w wysokości% ceny zbytu wyrobu ,*
 - b) z tytułu efektów oszczędnościowych, w wysokości% korzyści, *

¹²⁹ Należy szczegółowo wymienić materiały i urządzenia, które mają być dostarczone przez Zamawiającego.

¹³⁰ Może być różnie kształtowane: ryczałtowo, wypłata jednorazowa, wypłacane w ratach itp.

¹³¹ Określić jakie to świadczenia.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rozmiarach produkcji i wysokości dochodów na koniec każdego roku kalendarzowego.¹³²
3. Zamawiający będzie dokonywał wpłat określonych w ust. 1 w ciągu dni od zakończenia roku kalendarzowego.
4. Wpłaty, o których mowa w ust. 3 wnoszone będą
 - a) przez cały okres uzyskiwania korzyści,*
 - b) przez okres,*
 - c) począwszy od dnia.....*.

Wariant III

1. Wdrażający zapłaci Wykonawcy za wykonanie umowy zł (słownie.....).
2. Rozliczenie każdego etapu wdrożenia nastąpi oddzielnie w terminach i wysokości określonych w harmonogramie prac wdrożeniowych.
3. Wykonawca wystawi fakturę po uprzednim przyjęciu przez Zamawiającego protokołu odbioru danego etapu wdrożenia.

§ 9

Odpowiedzialność stron

Wariant I

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuzyskania założonych parametrów technicznych wdrażanego wyniku prac badawczo-rozwojowych, chyba że nieosiągnięcie tych parametrów będzie następstwem braku należytej staranności przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Wariant II

Wykonawca nie gwarantuje, że innowacja / wyniki pracy badawczo-rozwojowej / projekt wynalazczy* będąca (-e, -y) przedmiotem niniejszej umowy nadaje się do przemysłowego stosowania. Zamawiający podejmuje jej (ich) (jego) zastosowanie na własne ryzyko i poniesie wszystkie wynikające z tego konsekwencje.

§ 10

Kary umowne¹³³

Wariant I

1. Strony ustalają następujące kary umowne:
 1. Wdrażający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

¹³² Okres rozliczeniowy może być miesięczny lecz ze względów rozliczeniowych lepiej przyjąć kwartalny, półroczny lub roczny.

¹³³ W przypadku braku określenia kar umownych, obowiązują będą tzw. zasady ogólne określone w kodeksie cywilnym czyli konieczność udowodnienia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz szkody będącej normalnym (typowym) następstwem tego niewykonania (art. 361, 471 i nast. KC). Wskazane jest wpisać w umowie kary umowne – zwłaszcza na wypadek niedotrzymania terminów, stwierdzenia wad lub odstąpienia od umowy z winy drugiej strony umowy. Kara jest umowna – więc jak sama nazwa wskazuje trzeba się o nią umówić, określić wypadki, w których będzie płacona oraz stawki kar (np. określony procent wynagrodzenia umownego za każdy dzień uchybienia terminowi). Na wypadek, gdyby kary umowne nie pokryły szkody, warto ustalić, że w takiej sytuacji przysługuje nam prawo do odszkodowania uzupełniającego.

- a) w wysokości% kwoty wynagrodzenia ustalonej w § 8 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań, liczony od dnia określonego w harmonogramie jako dzień zakończenia wykonania zobowiązań przez Zamawiającego,
 - b) w wysokości% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
 - c) w wysokości% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy, w razie zaniechania produkcji lub nieprowadzenia jej w założonym rozmiarze. Od odpowiedzialności z tego tytułu zwalnia jedynie udowodnienie przez Zamawiającego, iż produkcja byłaby nierentowna.
 - d)
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- a) w wysokości% kwoty wynagrodzenia ustalonej w § 8 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań, liczony od dnia przewidzianego w harmonogramie jako dzień zakończenia wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę,
 - b) w wysokości% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
 - c)

Wariant II

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca obowiązy on będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości% wartości umownej niewykonanego przez nią zobowiązania.
2. W razie zwłoki w udzieleniu pomocy autorskiej w pracach wdrożeniowych Wykonawca obowiązy on będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości% wartości opóźnionego świadczenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż% umownej wartości świadczenia.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający obowiązy on będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości% wartości umownej świadczenia Wykonawcy.
4. W przypadku nieterminowego ustalania i przekazywania zapłaty przez Zamawiającego obowiązy on będzie on wraz z regulowaniem należności ustalać i przekazywać odsetki obliczone na zasadach ogólnych.
5. W przypadkach określonych w ust. 1-3, jeżeli wysokość szkody będzie większa od kary umownej, jak również w innych przypadkach nienależytego wykonania umowy strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

Wygasnięcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią Strony.
3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy przed terminem wskazanym w § ust....., jeśli wykluczone okaże się uzyskanie założonych parametrów technicznych wdrożenia. Na Stronie tej ciąży ciężar udowodnienia, iż przyczyna ta rzeczywiście istnieje.
4. W wypadku niewywiązywania się jednej ze Stron z warunków umowy, drugiej Stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy niezależnie od naprawienia szkody z tytułu poniesionych kosztów i utraconych korzyści.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.5. Umowa licencyjna

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.3.

UMOWA LICENCYJNA NA PROJEKT PRAWNIE CHRONIONY

Nazwa umowy¹³⁴

Wariant I

**UMOWA LICENCYJNA nr/.....
W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALEZEK
/ PRAWA OCHRONNEGO* NA WZÓR UŻYTKOWY**

Wariant II

**UMOWA NR/.....
O KORZYSTANIE Z PROGRAMU KOMPUTEROWEGO**

Wariant III

**LICENCJA WYŁĄCZNA NR/.....
NA ZAREJESTROWANY WZÓR PRZEMYSŁOWY**

Wariant IV

**UMOWA NR/..... LICENCYJNA O UDOSTĘPNIENIE
ZAREJESTROWANEJ TOPOGRAFII UKŁADU SCALONEGO
CZĘŚĆ WSTĘPNA**

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Licencjobiorca, Uprawniony z licencji,
2. Licencjodawca, Uprawniony do udzielenia licencji.

¹³⁴ W tej części obok standardowego słowa „umowa”, umawiające się strony powinny użyć dodatkowych słów dokładnie określających rodzaj zawieranej umowy (ale nie jest to konieczne – bo mogą pozostać jedynie przy ogólnym określeniu „umowa”). Zwykle stosuje się określenie „umowa licencyjna” bądź „umowa licencyjna na ...”, „licencja”, „licencja na ...”, „umowa o korzystanie z ...” bądź „umowa w sprawie korzystania z ...” a czasem „umowa o udostępnienie ...”. W miejsce kropek wstawia się określenie rozwiązania stanowiącego przedmiot umowy, którym mogą być np. wzór użytkowy, wynalazek, wzór przemysłowy, projekt wynalazczy stanowiący know-how przedsiębiorstwa czy topografia układów scalonych a także program komputerowy, bądź też prawo chroniące takie rozwiązanie np. patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, czy prawo autorskie na program komputerowy. Można też (choć to jest rzadziej stosowane) już w tytule określić rodzaj umowy licencyjnej np. „licencja (wyłączna, niewyłączna, pełna, niepełna) na ...”. Stosuje się również numerowanie umów w przypadku gdy dany podmiot zawiera ich więcej.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenia Licencjodawcy

Wariant I

Licencjodawca oświadcza, że:

1. jest właścicielem praw wyłącznych do wymienionego w § 2 projektu wynalazczego na podstawie¹³⁵,
.....,
2. uiścił dotychczasowe opłaty ochronne przedłużające ochronę do dnia.....
.....,
3. terminowo wniesie na rzecz UPRP opłaty za kolejne okresy ochronne¹³⁶,
4. projekt wynalazczy został po raz pierwszy zastosowany w dniu....., * nie był dotychczas stosowany,
5. projekt wynalazczy jest / nie jest* obecnie przemysłowo stosowany przez
..... na podstawie¹³⁷.

Wariant II

Licencjodawca oświadcza, że:

1. jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego oraz materiałów towarzyszących, wymienionych w § 2 i może nimi rozporządzać w pełnym, przewidzianym przez prawo zakresie, co wynika z faktu, że:¹³⁸,
2. przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami czy roszczeniami osób trzecich a zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody osób trzecich,
3. przedmiot umowy był dotychczas stosowany jedynie przez Licencjodawcę.

¹³⁵ Tu podać podstawę prawną, na jakiej Licencjodawca jest właścicielem patentu na wynalazek / prawa ochronnego* na wzór użytkowy. Są tu następujące ewentualności:

- Licencjodawca jest twórcą projektu,
- Licencjodawca nabył prawo od wcześniejszego właściciela (kupił, dostał, odziedzyczył)
- Licencjodawca kupił prawo do uzyskania prawa wyłącznego a następnie zgłosił projekt do urzędu patentowego i uzyskał ochronę,
- Licencjodawca jest pracodawcą twórcy, który stworzył projekt w wyniku wykonywania obowiązków służbowych,
- Licencjodawca jest zamawiającym a twórca jako wykonawca stworzył projekt w wyniku wykonywania umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

¹³⁶ Poszczególne okresy ochrony wynalazków (wzorów użytkowych) oraz odpowiadające im opłaty określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r., Nr 90, poz. 1000).

¹³⁷ W tym punkcie należy wskazać podmiot, który obecnie stosuje projekt wynalazczy oraz podstawę prawną do tego stosowania. W przypadku, gdy projekt jest stosowany przez:

- Licencjodawcę można wpisać: prawa z: patentu / prawa ochronnego / rejestracji*
- podmiot inny niż Licencjodawca, można wpisać: umowy licencyjnej pełnej / ograniczonej,* zawartej w dniu..... z podmiotem stosującym projekt.

¹³⁸ Jeżeli licencjodawca jest pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego należy tu np. wpisać: jest twórcą programu komputerowego, lub – w przypadku utworu pracowniczego – jest pracodawcą twórcy, który stworzył ten program w wyniku wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli Licencjodawca nabył autorskie prawa majątkowe do programu w sposób wtórny, należy tu wpisać na jakiej podstawie to nastąpiło np.: Licencjodawca kupił autorskie prawa majątkowe od poprzedniego właściciela, bądź..... Licencjodawca nabył te prawa na podstawie umowy darowizny, lub Licencjodawca jest spadkobiercą poprzedniego właściciela praw majątkowych.

Wariant III

Licencjodawca oświadcza, że:

1. jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych do przedmiotu umowy wymienionego w § 2 i może nimi rozporządzać w pełnym, przewidzianym przez prawo zakresie, co wynika z faktu, że:
.....¹³⁹
2. uścił dotychczasowe opłaty ochronne przedłużające ochronę do dnia,
3. nie udzielił / udzielił*¹⁴⁰ dotychczas licencji na korzystanie z programu,
4. dotychczasowy Licencjodawca stosował / stosuje* projekt na następujących zasadach:
.....¹⁴¹

§ 2

Określenie przedmiotu umowy¹⁴²

Wariant I

1. Przedmiotem umowy jest projekt wynalazczy¹⁴³ pt.:
.....¹⁴⁴, dokonany przez:
zgłoszony do ochrony w dniu¹⁴⁵, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia udzielił patent / prawo ochronne / prawo z rejestracji* o numerze
2. Dokładny opis projektu wynalazczego wraz z zastrzeżeniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wariant II

1. Przedmiotem umowy jest program komputerowy o nazwie:, podlegający od chwili stworzenia w dniu¹⁴⁶ ochronie autorskoprawnej, zwany w dalszej części umowy „programem”, wraz z materiałami towarzyszącymi (m.in. pełna dokumentacja programu oraz nośniki).
2. Twórcami programu są:
.....
.....
.....
3. Szczegółowy opis programu został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

¹³⁹ Patrz przypis 135.

¹⁴⁰ Tu podać dane dotychczasowego licencjodawcy.

¹⁴¹ Należy tu podać rodzaj i zakres obowiązywania licencji.

¹⁴² W tej części należy dokładnie określić przedmiot stosunku prawnego, stan jego ochrony prawnej i kwestie własności. W przypadku umów licencyjnych, dotyczących korzystania z innowacji, przedmiotem umowy mogą być zarówno projekty wynalazcze, rozwiązania o charakterze *know-how* stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jak i programy komputerowe.

¹⁴³ Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 6 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117), zwanej dalej Ustawą PWP, za projekty wynalazcze uznaje się wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.

¹⁴⁴ Tu należy wpisać pełny tytuł projektu wynalazczego, który widnieje na dokumencie ochronnym.

¹⁴⁵ Zgodnie z art. 13, ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Patentowego lub zostało odebrane telefaxem. Jednocześnie jest to data, od której biegnie ochrona.

¹⁴⁶ Należy pamiętać, że każdy utwór (a takim jest też program komputerowy) jest chroniony prawem autorskim na każdym etapie jego powstawania, nawet, jeżeli jest nieukończony, pod warunkiem, że spełnia wymagane przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904) do tego przesłanki. My podajemy datę powstania tej wersji programu, na którą udzielamy licencję.

§ 3

Cel umowy

Wariant I

Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z wynalazku / wzoru użytkowego* wymienionego w § 2 niniejszej umowy, na warunkach określonych w dalszej części umowy a Licencjobiorca uiszcza cenę określoną w dalszej części umowy.

Wariant II

Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy do korzystania zarejestrowaną topografię układu scalonego / zarejestrowany wzór przemysłowy* wymieniony w § 2 niniejszej umowy, w zamian za co Licencjobiorca będzie uiszczał na rzecz Licencjodawcy odpowiednie opłaty licencyjne określone w § 9 niniejszej umowy.

Wariant III

1. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy korzystać na warunkach przewidzianych w dalszej części umowy z programu komputerowego wymienionego w § 2 niniejszej umowy i szczegółowo opisanego w załączniku nr do niniejszej umowy.
2. Za możliwość korzystania z przedmiotu umowy Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie określone w dalszej części umowy.

§ 4

Zakres licencji¹⁴⁷

Wariant I

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji wyłącznej / niewyłącznej*¹⁴⁸, która upoważnia go do korzystania z wynalazku, o którym mowa w na terytorium¹⁴⁹
2. Czas trwania licencji wynosi lat od chwili zawarcia umowy¹⁵⁰.
3. Licencjobiorca może korzystać z wynalazku w zakresie pełnym / niepełnym*¹⁵¹ dotyczącym jedynie zastrzeżenia patentowego.
4. Licencjobiorca nie może * może upoważniać osoby trzecie do korzystania z wynalazku w następującym zakresie:

¹⁴⁷ W tej części należy dokładnie określić w jakim zakresie (terytorialnym, czasowym i użytkowym) licencjobiorca może korzystać z przedmiotu licencji.

¹⁴⁸ W tym miejscu należy określić czy Licencjobiorca będzie jedynym uprawnionym (licencja wyłączna) do korzystania z wynalazku / wzoru użytkowego* czy też Licencjodawca będzie mógł udzielać kolejnych licencji na rzecz osób trzecich (licencja niewyłączna). Zgodnie bowiem z art. 76, ust. 4 ustawy PWP jeżeli umowa wyraźnie nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku / wzoru użytkowego* w określony sposób to udzielenie licencji jednemu podmiotowi nie wyklucza możliwości udzielania kolejnych licencji na ten sam projekt innym osobom oraz jednoczesnego korzystania z wynalazku / wzoru użytkowego* przez uprawnionego z patentu / prawa ochronnego*.

¹⁴⁹ Tutaj należy określić zakres terytorialny, na którym obowiązywać będzie licencja, czyli obszar, na którym Licencjobiorca będzie mógł wykorzystywać produkt licencyjny w sposób określony w pozostałych częściach umowy.

¹⁵⁰ Tutaj podaje się dokładny czas trwania umowy, czyli czas, przez jaki Licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania z produktu licencyjnego. W przypadku gdy strony nie ustalą tego czasu to – zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy PWP licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu (prawa ochronnego), bez względu na powód jego wygaśnięcia (czyli także w przypadku nieopłacenia przez Licencjodawcę kolejnych opłat ochronnych). Strony mogą dla pewnych zobowiązań ustalić dłuższy czas obowiązywania licencji, np. dla odpłatnych świadczeń koniecznych do korzystania z wynalazku.

¹⁵¹ Art. 76, ust. 2 ustawy PWP dopuszcza możliwość ograniczenia licencji, czyli upoważnienia Licencjobiorcy do korzystania z produktu licencyjnego w niepełnym zakresie, jedynie w określony sposób. Jeżeli w umowie nie ograniczono zakresu korzystania z produktu licencyjnego, Licencjobiorca ma prawo do korzystania z niego w takim samym zakresie jak Licencjodawca (licencja pełna). Licencję można np. ograniczyć jedynie do wybranych zastrzeżeń patentowych.

5. Licencjobiorca nie może / może* upoważniać podwykonawców do wykonania dla niego całości lub części wynalazku poprzez zawarcie z nimi odpowiedniej umowy zlecenia.

Wariant II

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upoważnienia do wyłącznego / niewyłącznego*¹⁵² korzystania z wzoru użytkowego, o którym mowa w dla celów prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej¹⁵³
2. Licencjobiorca nie będzie / będzie* ograniczony co do możliwości wykorzystania wzoru użytkowego w następujący sposób¹⁵⁴
3. Umowa licencyjna trwa aż do chwili wygaśnięcia prawa ochronnego na wzór użytkowy.
4. Terytorium licencyjne obejmuje¹⁵⁵
5. Licencjobiorca jest uprawniony do udzielania sublicencji tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od Licencjodawcy.

Wariant III

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas do dnia / nieograniczony¹⁵⁶ wyłącznego / niewyłącznego*¹⁵⁷ prawa korzystania na terytorium¹⁵⁸ z programu komputerowego, wymienionego w § niniejszej umowy.
2. Upoważnienie obejmuje następujące pola eksploatacji programu:¹⁵⁹
3. Odstępowanie przez Licencjobiorcę programu osobie trzeciej może nastąpić jedynie za zgodą Licencjodawcy i wiązać się będzie z ustaleniem nowych warunków umowy licencyjnej.

§ 5

Obowiązki i uprawnienia Licencjodawcy

Licencjodawca zobowiązuje się do:

1. przekazania w terminie od zawarcia niniejszej umowy pełnej kopii dokumentacji projektu, w której skład wchodzi: opis patentowy wraz z zastrzeżeniami i ewentualnymi rysunkami jak również instrukcja obsługi, wyniki badań i prób, receptury, obliczenia i schematy i inna dokumentacja techniczna, jak również odpis karty zgłoszenia zawierający datę i numer zgłoszenia oraz wykaz twórców wraz z ich procentowym wkładem w powstanie projektu,
2. dostarczenia na wskazane przez Licencjobiorcę miejsce następujących maszyn i urządzeń: w terminie od zawarcia umowy,

¹⁵² Patrz przypis 148.

¹⁵³ Tu należy wpisać rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez Licencjobiorcę, w której będzie on mógł na podstawie niniejszej umowy licencyjnej korzystać ze wzoru użytkowego (wynalazku).

¹⁵⁴ Patrz przypis 151.

¹⁵⁵ Patrz przypis 149.

¹⁵⁶ Tutaj podaje się dokładny czas trwania umowy czyli czas przez jaki Licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania z przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy PWP licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu / prawa ochronnego,* bez względu na powód jego wygaśnięcia (czyli także w przypadku nieopłacenia przez stronę do tego zobowiązaną kolejnych opłat ochronnych). Strony mogą dla pewnych zobowiązań ustalić dłuższy czas obowiązywania sublicencji np. dla odpłatnych świadczeń koniecznych do korzystania z wynalazku.

¹⁵⁷ Patrz przypis 148.

¹⁵⁸ Patrz przypis 149.

¹⁵⁹ W przypadku licencji niepełnej, kiedy Licencjobiorca nie może korzystać z programu w takim samym (pełnym) zakresie jak Licencjodawca, należy określić dopuszczalne formy i granice wykorzystania programu przez Licencjobiorcę w oparciu o unormowania zawarte w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904).

3. przekazania doświadczeń technicznych i organizacyjnych polegających na
¹⁶⁰
 w terminie od zawarcia umowy,
4. udzielenia pomocy Licencjobiorcy w następującym zakresie:
¹⁶¹
6. niezwłocznego udzielenia – na żądanie Licencjobiorcy – wszelkiej pomocy technicznej dotyczącej projektu – na warunkach każdorazowo uzgodnionych¹⁶²,
7. zorganizowania szkolenia w wymiarze godzin roboczych, w terminie od daty zawarcia umowy dla maksymalnie pracowników wskazanych przez Licencjobiorcę. Tematykę szkolenia doborze Licencjodawca uwzględniając wcześniej zasygnalizowane przez Licencjobiorcę potrzeby¹⁶³,
8. terminowego uiszczania opłat ochronnych w celu utrzymania ochrony prawnej projektu¹⁶⁴,
9. niewykonywania jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie patentu,
10. oddelegowania minimum własnych pracowników do pracy w zespole powołanym przez Licencjobiorcę w celu wdrożenia projektu,
11. niezwłocznego powiadomienia Licencjobiorcy o udzieleniu na ten sam projekt licencji osobie trzeciej ze wskazaniem tej osoby, zakresu i czasu trwania licencji¹⁶⁵,
12. zachowania w okresie trwania umowy a także w okresie od jej wygaśnięcia, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od Licencjobiorcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 6

Obowiązki i uprawnienia Licencjobiorcy

Licencjobiorca zobowiązuje się do:

1. zapłaty odsetek umownych w przypadku nieterminowego dokonywania opłat licencyjnych, o których mowa w ust....., w wysokości¹⁶⁶ w czasie od umownego terminu zapłaty,
2. zastosowania projektu w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy w następującym zakresie:
¹⁶⁷,
3. ustalenia wraz z Licencjodawcą harmonogramu realizacji projektu i wszelkich jego zmian,

¹⁶⁰ Tu należy podać wykaz doświadczeń technicznych i organizacyjnych, które Licencjodawca zobowiązuje się przekazać Licencjobiorcy. Jeżeli umowa nie będzie zawierała takich postanowień, to zgodnie z art. 77 ustawy PWP, Licencjodawca jest obowiązany do przekazania Licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z przedmiotu licencji.

¹⁶¹ W tym miejscu wpisać należy każdy rodzaj pomocy, jaki Licencjodawca zobowiązał się udzielić (odpłatnie lub nieodpłatnie) Licencjobiorcy. W razie gdy pomoc będzie dodatkowo płatna, należy określić wysokość i formy zapłaty.

¹⁶² W tym przypadku każdorazowo strony będą musiały uzgodnić warunki na jakich pomoc zostanie udzielona, a w szczególności kwestie odpłatności za tę pomoc.

¹⁶³ W przypadku gdy Licencjodawca zobowiązał się do przeprowadzenia szkolenia, należy w umowie zastrzec ile godzin roboczych obejmować ono będzie, ile osób zostanie przeszkolonych i w jakim terminie

¹⁶⁴ Istnieje możliwość, że to Licencjobiorca weźmie na siebie obowiązek uiszczania opłat ochronnych w celu przedłużania ochrony na wynalazek / wzór użytkowy*. W takim przypadku ten punkt umowy należy umieścić w zobowiązaniach Licencjobiorcy.

¹⁶⁵ W przypadku licencji niewyłącznej Licencjodawca musi powiadomić Licencjobiorcę o wszystkich kolejnych licencjach udzielonych na ten projekt.

¹⁶⁶ Wysokość odsetek można ustalić w różny sposób przeważnie jako procent od sumy opłaty za każdy dzień zwłoki, bądź też płacone będą odsetki ustawowe.

¹⁶⁷ Tu należy podać na czym ma polegać zastosowanie projektu np. „wykonywania sztuk wg projektu na rok, dla pokrycia (własnych bądź czyichś potrzeb)” lub „uruchomienia produkcji seryjnej w celu zaspokojenia potrzeb krajowych”.

4. zachowania w tajemnicy – zarówno w okresie trwania umowy jak i w okresie po jej wygaśnięciu – wszelkich informacji o istocie wynalazku oraz innych informacji nabytych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
5. dostarczania Licencjodawcy raz na miesięcy sprawozdania dotyczącego rozmiaru produkcji i sprzedaży projektu wynalazczego objętego licencją,
6. potwierdzenia wkładu autorskiego Licencjodawcy do produkcji licencyjnej w następujący sposób:¹⁶⁸
7. Licencjodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wynalazek, produkowany na niniejszej licencji spełniał wszelkie wymienione w zał. parametry,
8. Licencjodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poprawienia parametrów technicznych wynalazku w przypadku gdy Licencjodawca stwierdzi, że nie są one zgodne z wytycznymi zawartymi w zał.
9. Licencjodawca zobowiązuje się do zapłacenia w terminie kary umownej w wysokości na rzecz Licencjodawcy, w przypadku gdy kolejna kontrola stwierdzi, że wynalazek nadal nie spełnia wymaganych kryteriów technicznych.

§ 7

Gwarancje i odpowiedzialność Licencjodawcy

Wariant I

1. Licencjodawca daje gwarancję, że projekt objęty licencją będzie posiadał wszelkie wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Licencjodawca będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał. Okres gwarancji wynosi od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Licencjodawca ma prawo do przeprowadzania raz namiesiący, bez uprzedzenia, kontroli produktów licencyjnych pod względem ich zgodności z parametrami technicznymi określonymi w zał.
3. W razie wystąpienia wad prawnych patentu / prawa ochronnego / prawa z rejestracji,* (w postaci np. wystąpienia okoliczności, które uzasadniałyby jego unieważnienie lub wskutek których wykonywanie umowy powodowałoby naruszenie praw osób trzecich) i poniesienia z tego tytułu szkody przez Licencjodawcę, Licencjodawca zobowiązuje się do naprawienia tej szkody w wysokości¹⁶⁹ w terminie od wystąpienia szkody.

Wariant II

1. Licencjodawca daje letnią gwarancję, że projekt objęty umową będzie posiadał wszelkie wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Licencjodawca będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał.
2. Licencjodawca uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania sposobu korzystania z przedmiotu licencji, w szczególności poprzez żądanie jego okazania, a w razie stwierdzenia, że Licencjodawca nie przestrzega reżimu technologicznego określonego w załączniku może unieważnić gwarancję wymienioną w ust. 1.
3. Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjodawcy za wady rozwiązania, które wystąpiły w trakcie trwania umowy w wyniku nienależytego z niego korzystania.

¹⁶⁸ W tym miejscu należy wpisać sposoby, którymi Licencjodawca będzie potwierdzał wkład autorski Licencjodawcy do produkcji licencyjnej, np.: „umieszczanie we wszelkich dokumentach dotyczących projektu informacji o Licencjodawcy”, „umieszczanie w prospektach i innych dokumentach informacji, że projekt wykonany został na licencji.....(tu dane Licencjodawcy)”.

¹⁶⁹ Tu można wpisać np.: „..... rzeczywiste poniesionej szkody” lub „nie przekraczającej opłaty licencyjnej”.

Wariant III

1. Licencjodawca zapewnia, że rozwiązanie będące przedmiotem niniejszej umowy umożliwi Licencjobiorcy osiągnięcie następujących celów:

.....
.....

2. Licencjodawca gwarantuje osiągnięcie ww. celów pod warunkiem, że Licencjobiorca będzie stosował rozwiązanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w przekazanej dokumentacji.

§ 8

Dalsze umowy dotyczące przedmiotu licencji

Wariant I

1. Licencjobiorca uprawniony jest do udzielania sublicencji wyłącznie za zgodą Licencjodawcy.
2. W przypadku udzielenia sublicencji, Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić Licencjodawcy prowizję od opłaty sublicencyjnej w wysokości w terminie od udzielenia sublicencji.
3. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty w ciągu odsetek umownych w przypadku, gdy zalega z zapłatą prowizji, o której mowa w ust. 2. Wysokość odsetek to

Wariant II

1. Licencjobiorca ma prawo udzielania sublicencji jedynie za pisemną zgodą Licencjodawcy.
2. Z każdej udzielonej sublicencji Licencjobiorca będzie odprowadzał kwartalnie na rzecz Licencjodawcy % opłat sublicencyjnych.
3. Opłaty te będą uiszczane na konto o numerze w ciągu dni po upływie każdego kwartału trwania sublicencji.
4. Licencjobiorca ma prawo zawierania umów z podwykonawcami w celu wykonania dla niego całości lub części projektu objętego licencją.
5. Licencjobiorca jest uprawniony do dokonania przeniesienia własności praw wynikających z niniejszej umowy na inną osobę wyłącznie za zgodą Licencjodawcy.

§ 9

Współpraca stron

Wariant I

1. Strony zobowiązują się do współpracy nad przemysłową realizacją projektu na następujących warunkach:
 - a) Licencjodawca oddeleguje do pomocy technicznej następujące osoby....., z którymi Licencjobiorca podpisze odrębne umowy;
 - b) osoby uczestniczące w pracach, których owocem było przyspieszenie wykorzystania projektu lub jego rozpowszechnienie otrzymają nagrody uznaniowe.
2. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu projektu.
3. Współpraca przy udoskonalaniu projektu polegać będzie na powołaniu w terminie od zawarcia umowy wspólnej jednostki badawczo-rozwojowej, składającej się z specjalistów z każdej strony.
4. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej w ust. 3 przysługują stronom w następujących częściach: Licencjodawca%, a Licencjobiorca%

Wariant II

1. Strony zobowiązują się do współpracy nad przemysłową realizacją projektu na warunkach i w zakresie określonych w załączniku nr do niniejszej umowy.

2. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu wynalazku na następujących zasadach:
 - a) strony w terminie od zawarcia niniejszej umowy ustalą wspólnie regulamin i harmonogram współpracy nad udoskonalaniem projektu,
 - b) każda ze stron zobowiązuje się przeznaczyć na badania nad udoskonaleniem projektu minimum zł rocznie.
3. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej powyżej przysługują stronom w następujących częściach: Licencjodawca % a Licencjobiorca %¹⁷⁰.

Wariant III

Strony zobowiązują się współdziałać ze sobą w zakresie potrzebnym dla ochrony przed naruszeniem prawa wyłącznego do przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, w szczególności poprzez:
¹⁷¹ w terminie

§ 10

Wynagrodzenie twórców

Wariant I

1. Licencjodawca / Licencjobiorca* zobowiązuje się do przekazania twórcom projektu objętego licencją wynagrodzenia za jego stworzenie ustalonego na podstawie zasad przyjętych w swoim przedsiębiorstwie¹⁷².
2. W przypadku dokonania ulepszenia projektu, ustalenia i wypłaty wynagrodzenia dla twórców tego ulepszenia dokonuje strona, w której twórcy są zatrudnieni, na podstawie zasad przyjętych w swoim przedsiębiorstwie.
3. W przypadku, gdy ulepszenie projektu będzie wynikiem współpracy obu stron niniejszej umowy, ustalenia i wypłaty wynagrodzenia dla twórców tego ulepszenia dokonuje się w następujący sposób:
¹⁷³

Wariant II

1. Licencjodawca / Licencjobiorca* zobowiązuje się do przekazania twórcom projektu objętego licencją wynagrodzenia za jego stworzenie w wysokości zł dla każdego z nich, w terminie
 od daty podpisania niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania ulepszenia projektu, twórcom tego ulepszenia wypłaty wynagrodzenia dokonuje strona, w której twórcy są zatrudnieni.

¹⁷⁰ W przypadku wspólnej pracy nad udoskonalaniem projektu, również prawa do wyników tej pracy są wspólne (chyba, że umowa stanowi inaczej). Należy w umowie określić procentowy udział każdej ze stron w wynikach prac. Jeżeli takiego zapisu nie będzie to prawa do wyników pracy wspólnej będą przysługiwały stronom po połowie (chyba, że strony postanowią inaczej).

¹⁷¹ Tu można wpisać np.:

- a) Wzajemne powiadamianie się o wystąpieniu naruszenia.
- b) Niezwłoczne, wspólne ubieganie się o zaprzestanie naruszenia i usunięcie jego skutków przez naruszciciela.

¹⁷² W przypadku, gdy twórcą jest sam Licencjodawca wtedy przeważnie honorarium autorskie jest wliczone w opłatę licencyjną stąd takie zobowiązanie nie będzie w umowie występować. Jeżeli jednak występuje a przedsiębiorca, który zobowiązał się do wypłaty twórcom wynagrodzenia nie ma w swoich regulaminach zasad jego obliczania i sama umowa licencyjna też tego wyraźnie nie reguluje wtedy zastosowanie będą miały przepisy zawarte w art. 22 ustawy PWP.

¹⁷³ W tym miejscu powinny się znaleźć dokładne zasady obliczania wynagrodzenia dla twórców oraz która ze stron i w jakiej części to wynagrodzenie pokryje. Można też uregulować to w odrębnej umowie (np. umowie o współpracy stron nad doskonaleniem projektu). Jeżeli strony w żadnym akcie nie uregulowały sprawy wynagrodzeń twórców ulepszeń, zastosowanie będą miały przepisy art. 22 ustawy PWP.

Opłaty licencyjne¹⁷⁴*Wariant I*

1. Za udzielenie licencji Licencjodawca wniesie na rzecz Licencjodawcy opłatę jednorazową w wysokości zł, w terminie od podpisania umowy.
2. Dodatkowo Licencjodawca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Licencjodawcy opłat licencyjnych okresowych w następującej formie:
 - a) Licencjodawca będzie uiszczał w terminie dni po zakończeniu każdego kwartału opłaty stanowiące% od kwartalnego obrotu produktem licencyjnym, jednak nie mniej niż zł za kwartał. Pierwszy termin płatności strony ustalają na dzień
 - b) W razie gdy produkt licencyjny będzie zbywany jako składnik wytworu „X”, wówczas opłata okresowa stanowić będzie% od obrotu tym wytworem.
 - c) Wszelkie opłaty Licencjodawca jest zobowiązany wnieść na konto Licencjodawcy o numerze

Wariant II

1. Z tytułu udzielenia licencji, Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia w formie okresowych opłat, których wysokość oraz terminy zapłaty zostały szczegółowo ustalone w załączniku nr do umowy.
2. Ponadto z tytułu instalacji programu oraz sprzedaży nośników, a także świadczenia innych ustalonych w umowie usług Licencjodawca uprawniony jest do dodatkowego wynagrodzenia, którego wysokość oraz terminy zapłaty zostały ustalone w załączniku nr do umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zostanie uiszczone przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy o numerze:
4. W razie zwłoki Licencjodawcy w uiszczeniu na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenia, ustalonego § 11 ust. 1 i 2, przekraczającej, Licencjodawca może wezwać Licencjodawcę na piśmie do dokonania zapłaty zaległości w dodatkowym terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Wariant III

1. Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia, składającego się z
2. Szczegółowe warunki ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, a także terminów ich zapłaty, strony określają w oddzielnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Licencjodawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości w przypadku opóźnienia w dokonywaniu opłat, o których mowa w ust. 1.
4. W sytuacji, gdy Licencjodawca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy za, Licencjodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Wariant IV

1. Za udzielenie licencji Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł, płatne w gotówce w następujących ratach:
 - 1 rata w wysokości..... w terminie

¹⁷⁴ Sposób ustalania opłaty licencyjnej jest zupełnie dowolny. Strony nie są tu w żaden sposób związane przepisami prawa. Logika jak i praktyka wskazuje, że za licencję pełną i wyłączną Licencjodawca będzie musiał zapłacić odpowiednio wyższą sumę.

- 2 rata w wysokości..... w terminie
2. Za dodatkowe świadczenia, do których zobowiązany jest Licencjodawca, zostaną wniesione przez Licencjodawcę następujące opłaty:

Wariant V

1. Wysokość opłaty licencyjnej za poszczególne roczne okresy obliczeniowe ustala się następująco:
.....
2. Opłaty te, Licencjodawca przekaże Licencjodawcy w sposób następujący:

Wariant VI

1. Z tytułu udzielonej licencji Licencjodawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Licencjodawcy opłat licencyjnych określonych w załączniku do niniejszej umowy płatnych na następujących zasadach:
- a)% w terminie dni od zawarcia umowy,
 - b)% w terminiedni od chwili wdrożenia projektu
2. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty licencyjnej, Licencjodawca zobowiązuje się – bez dodatkowego wezwania ze strony Licencjodawcy – do uiszczenia razem z zaległą opłatą odsetek umownych w wysokości% za każdy dzień opóźnienia.

Wariant VII

1. Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia, na które składają się opłaty okresowe, których wysokość i terminy uiszczania zostały ustalone szczegółowo w załączniku nr do niniejszej umowy.
2. Opłaty wymienione w ust. 1 uiszczane będą przelewem na konto Licencjodawcy o numerze
3. W razie nieterminowego uiszczania opłat przez Licencjodawcę będzie on zobowiązany do zapłaty odsetek umownych w wysokości% w stosunku rocznym.
4. W razie zalegania przez Licencjodawcę z opłatami przez pełne okresy płatności, Licencjodawca może wezwać go na piśmie do uregulowania zaległości w dodatkowym terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Wariant VIII

Strony ustalają, że licencja jest odpłatna a płatność nastąpi w następujący sposób:

1. opłata podstawowa stanowi ryczałt jednorazowy w kwocie płatnej w terminie od zawarcia umowy,
2. opłata dodatkowa stanowi% zysków netto za każdy rok stosowania projektu począwszy od, płatna w terminie po zakończeniu okresu obliczeniowego.

§ 12

Ulepszenia dokonane przez obie strony

1. Każda Strona zobowiązuje się dostarczyć drugiej Stronie pełne dane dotyczące ulepszeń wynalazku dokonanych samodzielnie, na zasadzie darmowej licencji niewyłącznej¹⁷⁵.
2. Powiadomienia należy dokonać w formie pisemnej.

¹⁷⁵ Tę sprawę Strony mogą uregulować inaczej, choćby w odrębnej umowie, zawierającej szczegółowe warunki i tryb wykorzystywania przez jedną Stronę udoskonalenia dokonanego przez drugą Stronę.

§ 13

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią Strony.
3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy przed terminem wskazanym w §4, jeśli wykluczone okaże się uzyskanie założonych parametrów technicznych rozwiązania. Na Stronie tej ciąży ciężar udowodnienia, iż przyczyna ta rzeczywiście istnieje.
4. W wypadku niewywiązywania się jednej ze Stron z warunków umowy, drugiej Stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

§ 14

Postanowienia dodatkowe

1. W trakcie trwania niniejszej umowy Licencjobiorca jest uprawniony / zobowiązany* do oznaczania produktów licencyjnych znakiem towarowym Licencjodawcy w następujący sposób:
.....¹⁷⁶
Licencjobiorca może również oznaczać produkt innymi oznaczeniami wskazującymi go jako producenta.
2. Strony ustalają, że zgłoszenia do rejestru patentowego w UPRP o udzieleniu licencji dokona w terminie Licencjodawca / Licencjobiorca*¹⁷⁷.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.6. Umowa o korzystanie z projektu wynalazczego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym¹⁷⁸

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.3.

Nazwa umowy¹⁷⁹

Wariant I

UMOWA LICENCYJNA nr .../... w sprawie korzystania z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP

¹⁷⁶ Strony mogą np. postanowić, że Licencjobiorca będzie oznaczał każdy produkt wykonany według licencji znakiem towarowym Licencjodawcy w taki sposób, by był wyraźnie widoczny dla ewentualnego Nabywcy. Oprócz tego Licencjobiorca zamieści swoje oznaczenia wskazujące go jako producenta produktu.

¹⁷⁷ Zgodnie z art. 76 ustawy PWP każda umowa licencyjna jest na wniosek zainteresowanego zarejestrowana w rejestrze patentowym UPRP.

¹⁷⁸ Za projekt wynalazczy uznaje się zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 6 ustawy PWP wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz projekty racjonalizatorskie. Jednak w tym przypadku umowa dotyczy projektów zgłoszonych do ochrony, stąd nie ma zastosowania do projektów racjonalizatorskich, które nie są do UPRP zgłaszane.

¹⁷⁹ Do tego typu umowy stosuje się te same zasady nadawania nazwy jak przy umowie licencyjnej na już chronione rozwiązania z dodatkowym elementem informującym o tym, że jest to rozwiązanie zgłoszone do ochrony w UPRP.

Wariant II

UMOWA LICENCYJNA nr .../...
o udostępnienie zgłoszonego w Urzędzie Patentowym
wzoru użytkowego

Wariant III

UMOWA LICENCYJNA nr .../...
w sprawie korzystania ze zgłoszonego do rejestracji
wzoru przemysłowego

Wariant IV

UMOWA LICENCYJNA nr .../...
upoważniająca do korzystania ze zgłoszonej do rejestracji
topografii układu scalonego

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Licencjobiorca, Uprawniony z licencji,
2. Licencjodawca, Uprawniony do udzielenia licencji.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenia Licencjodawcy

Wariant I

Licencjodawca oświadcza, że:

1. jest właścicielem praw wyłącznych do wymienionego w § 2 projektu na podstawie
.....¹⁸⁰,
2. projekt został po raz pierwszy zastosowany w dniu..... / nie był dotychczas stosowany,*
3. projekt jest / nie jest* obecnie przemysłowo stosowany przez
.....na podstawie
.....¹⁸¹

¹⁸⁰ Tu podać podstawę prawną, na jakiej Licencjodawca jest właścicielem praw wyłącznych do projektu. Są tu następujące ewentualności:

- Licencjodawca jest twórcą projektu,
- Licencjodawca nabył prawa od wcześniejszego właściciela (kupił, dostał, odziedziczył),
- Licencjodawca jest pracodawcą twórcy, który stworzył projekt w wyniku wykonywania obowiązków służbowych,
- Licencjodawca jest zamawiającym, a twórca jako wykonawca stworzył projekt w wyniku wykonywania umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

¹⁸¹ W tym punkcie należy wskazać podmiot, który obecnie stosuje projekt wynalazczy oraz podstawę prawną do tego stosowania. W przypadku, gdy projekt jest stosowany przez:

- Licencjodawcę można wpisać:prawa do: patentu / prawa ochronnego /rejestracji,*
- podmiot inny niż Licencjodawca, można wpisać:umowy licencyjnej pełnej* ograniczonej, zawartej w dniu..... z podmiotem stosującym projekt.

Wariant II

Licencjodawca oświadcza, że:

1. jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych do projektu i może nim rozporządzać w pełnym, przewidzianym przez prawo zakresie, co wynika z faktu, że:¹⁸²,
.....¹⁸²,
2. przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami czy roszczeniami osób trzecich, a zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody osób trzecich,
3. udzielił / nie udzielił* dotychczas licencji na korzystanie z projektu.

§ 2

Określenie przedmiotu umowy¹⁸³

Wariant I

1. Przedmiotem umowy jest wynalazek / wzór użytkowy* pt.:
..... zwany w dalszej części umowy „projektem”, dokonany przez:
....., zgłoszony do ochrony w UPRP w dniu
....., pod numerem zgłoszenia.....¹⁸⁴, z wnioskiem o udzielenie¹⁸⁵
2. Dokładny opis projektu wraz z zastrzeżeniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wariant II

1. Przedmiotem umowy jest wzór przemysłowy / topografia* układu scalonego o nazwie: , zgłoszony w celu rejestracji w UPRP w dniu , pod numerem , zwany w dalszej części umowy „projektem”, którego twórcami są: ,
..... ,
2. Szczegółowy opis projektu został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Cel umowy

Wariant I

Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zgłoszonego do ochrony wynalazku / wzoru użytkowego* wymienionego w § 2 niniejszej umowy, na warunkach określonych w dalszej części umowy a Licencjobiorca uiszcza cenę określoną w dalszej części umowy.

Wariant II

Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy do korzystania zgłoszoną do rejestracji topografię układu scalonego wymienioną w § 2 niniejszej umowy, w zamian za co Licencjobiorca będzie uiszczał na rzecz Licencjodawcy odpowiednie opłaty licencyjne określone w § 11 niniejszej umowy.

¹⁸² Patrz przypis 180.

¹⁸³ W tej części należy dokładnie określić przedmiot stosunku prawnego i kwestie własności. Różnica w stosunku do umowy na chronione rozwiązanie polega na tym, że tu nie podajemy z oczywistych powodów numerów i dat udzielenia ochrony. Ponadto tutaj Licencjodawcą jest osoba uprawniona do uzyskania ochrony, a nie uprawniona z już uzyskanej ochrony.

¹⁸⁴ Po wpłynięciu zgłoszenia projektu wynalazczego Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu i zawiadamia o tym zgłaszającego.

¹⁸⁵ W tym miejscu należy wpisać rodzaj ochrony, o którą ubiega się zgłaszający, czyli: patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub wzoru przemysłowego.

Wariant III

1. Licencjodawca zezwala Licencjodawcy korzystać na warunkach przewidzianych w dalszej części umowy z zgłoszonego do ochrony wzoru przemysłowego, wymienionego w § 2 niniejszej umowy i szczegółowo opisanego w załączniku nr do niniejszej umowy.
2. Za możliwość korzystania z przedmiotu umowy Licencjodawca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie określone w dalszej części umowy.

§ 4

Zakres licencji¹⁸⁶

Wariant I

1. Licencjodawca udziela Licencjodawcy licencji wyłącznej / niewyłącznej*, która upoważnia go do korzystania z projektu, o którym mowa w na terytorium
2. Czas trwania licencji wynosi lat od chwili zawarcia umowy.
3. Licencjodawca może korzystać z projektu w zakresie pełnym / niepełnym,* polegającym jedynie na
4. Licencjodawca nie może / może* upoważniać osoby trzeciej do korzystania z projektu w następującym zakresie:
5. Licencjodawca nie może / może* upoważniać podwykonawców do wykonania dla niego całości lub części projektu poprzez zawarcie z nimi odpowiedniej umowy zlecenia.

Wariant II

1. Licencjodawca udziela Licencjodawcy upoważnienia do wyłącznego / niewyłącznego* korzystania z projektu, o którym mowa w niniejszej umowy dla celów prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej
2. Licencjodawca nie będzie / będzie* ograniczony co do możliwości wykorzystania projektu w następujący sposób
3. Umowa licencyjna trwa do
4. Terytorium licencyjne obejmuje
5. Licencjodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od Licencjodawcy.

§ 5

Obowiązki i uprawnienia Licencjodawcy¹⁸⁷

Licencjodawca zobowiązuje się do:

1. przekazania w terminie od zawarcia niniejszej umowy pełnej kopii dokumentacji projektu, w której skład wchodzi: opis projektu wraz z zastrzeżeniami i ewentualnymi rysunkami¹⁸⁸ jak również instrukcja obsługi, wyniki badań i prób, receptury, obliczenia, schematy i inna dokumentacja techniczna, jak również odpisu karty zgłoszenia zawierającej datę i numer zgłoszenia oraz wykaz twórców wraz z ich procentowym wkładem w powstanie projektu,
2. dostarczenia na wskazane przez licencjodawcę miejsce następujących maszyn i urządzeń: w terminie od zawarcia umowy,

¹⁸⁶ W tej części należy dokładnie określić w jakim zakresie (terytorialnym, czasowym i użytkowym) licencjodawca może korzystać z przedmiotu licencji. Wskazówki dotyczące wypełnienia tego punktu znajdują się we wzorze licencji na rozwiązanie już chronione.

¹⁸⁷ Wskazówki dotyczące wypełnienia tej części znajdują się we wzorze licencji na rozwiązanie już chronione.

¹⁸⁸ Dokumenty przekazane Licencjodawcy będą kopią dokumentów złożonych do UPRP w celu ubiegania się o ochronę.

3. przekazania doświadczeń technicznych i organizacyjnych polegających na
.....
.....
w terminie od zawarcia umowy,
4. udzielenia pomocy Licencjobiorcy w następującym zakresie:
.....,
5. niezwłocznego udzielenia – na żądanie Licencjobiorcy – wszelkiej pomocy technicznej dotyczącej projektu – na warunkach każdorazowo uzgodnionych,
6. zorganizowania szkolenia w wymiarze godzin roboczych, w terminie od daty zawarcia umowy dla maksymalnie pracowników wskazanych przez Licencjobiorcę. Tematykę szkolenia dobrać Licencjobiorca uwzględniając wcześniej zasygnalizowane przez Licencjobiorcę potrzeby,
7. niezwłocznego powiadomienia Licencjobiorcy o decyzji UPRP w sprawie ochrony zgłoszonego projektu,
8. niezwłocznego przekazania Licencjobiorcy nowego opisu projektu wraz z zastrzeżeniami i rysunkami w przypadku gdyby zostały zmienione w trakcie postępowania przed UPRP,
9. terminowego uiszczania opłat ochronnych w celu utrzymania ochrony prawnej projektu, w przypadku gdyby UPRP przyznał ochronę projektowi,
10. niewykonywania jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłaby być odmowa udzielenia ochrony lub wygaśnięcie już udzielonej ochrony¹⁸⁹,
11. oddelegowania minimum własnych pracowników do pracy w zespole powołanym przez Licencjobiorcę w celu wdrożenia projektu,
12. niezwłocznego powiadomienia Licencjobiorcy o udzieleniu na ten sam projekt licencji osobie trzeciej ze wskazaniem tej osoby, zakresu i czasu trwania licencji,
13. zachowania w okresie trwania umowy a także w okresie od jej wygaśnięcia, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, stanowiących tajemnicę zawodową, przedsiębiorstwa itp., uzyskanych od Licencjobiorcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 6

Obowiązki i uprawnienia Licencjobiorcy

Licencjobiorca zobowiązuje się do:

1. zapłaty odsetek umownych w przypadku nieterminowego dokonywania opłat licencyjnych, o których mowa w ust., w wysokości w czasie od umownego terminu zapłaty,
2. zastosowania projektu w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy w następującym zakresie:
.....,
3. ustalenia wraz z Licencjobiorcą harmonogramu realizacji projektu i wszelkich jego zmian,
4. zachowania w okresie trwania umowy a także w okresie od jej wygaśnięcia, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, stanowiących tajemnicę zawodową, przedsiębiorstwa itp., uzyskanych od Licencjobiorcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
5. dostarczania Licencjobiorcy raz na miesięcy sprawozdania dotyczącego rozmiaru produkcji i sprzedaży projektu wynalazczego objętego licencją,
6. potwierdzenia wkładu autorskiego Licencjobiorcy do produkcji licencyjnej w następujący sposób:
.....,

¹⁸⁹ W szczególności chodzi tu o terminowe wnoszenie wszelkich opłat na rzecz UPRP zarówno w trakcie procedury zgłoszeniowej jak i po udzieleniu ochrony.

7. Licencjobiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by projekt, produkowany na niniejszej licencji spełniał wszelkie wymienione w zał. parametry,
8. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poprawienia parametrów technicznych projektu w przypadku gdy Licencjodawca stwierdzi, że nie są one zgodne z wytycznymi zawartymi w zał.
.....,
9. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłacenia w terminie kary umownej w wysokości na rzecz Licencjodawcy, w przypadku gdy kolejna kontrola stwierdzi, że projekt nadal nie spełnia wymaganych kryteriów technicznych.

§ 7

Gwarancje i odpowiedzialność Licencjodawcy

Wariant I

1. Licencjodawca daje gwarancję, że projekt objęty licencją będzie posiadał wszelkie wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Licencjobiorca będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał.
2. Okres gwarancji wynosi od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3. Licencjodawca ma prawo do przeprowadzania raz na miesięcy, bez uprzedzenia kontroli produktów licencyjnych pod względem ich zgodności z parametrami technicznymi określonymi w zał. do niniejszej umowy.
4. W razie wystąpienia wad prawnych, prawa do uzyskania ochrony (w postaci np. wystąpienia okoliczności, które uzasadniałyby nieudzielenie ochrony lub unieważnienie już udzielonej ochrony, lub wskutek których wykonywanie umowy powodowałoby naruszenie praw osób trzecich) i poniesienia z tego tytułu szkody przez Licencjobiorcę, Licencjodawca zobowiązuje się do naprawienia tej szkody w wysokości¹⁹⁰ w terminie od wystąpienia szkody.

Wariant II

1. Licencjodawca daje letnią gwarancję, że projekt objęty umową będzie posiadał wszelkie wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Licencjobiorca będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał. do niniejszej umowy.
2. Licencjodawca uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania sposobu korzystania z przedmiotu licencji, w szczególności poprzez żądanie jego okazania, a w razie stwierdzenia, że Licencjobiorca nie przestrzega reżimu technologicznego określonego w załączniku, może unieważnić gwarancję wymienioną w ust. 1.
3. Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy za wady rozwiązania, które wystąpiły w trakcie trwania umowy w wyniku nienależytego z niego korzystania.

Wariant III

1. Licencjodawca zapewnia, że rozwiązanie będące przedmiotem niniejszej umowy umożliwi Licencjobiorcy osiągnięcie następujących celów:
 - a)
 - b)
 - c)
2. Licencjodawca gwarantuje osiągnięcie ww. celów pod warunkiem, że Licencjobiorca będzie stosował rozwiązanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w przekazanej dokumentacji.

¹⁹⁰ Tu można wpisać np.: „... rzeczywistie poniesionej szkody” lub „nie przekraczającej opłaty licencyjnej”.

§ 8

Dalsze umowy dotyczące przedmiotu licencji

Wariant I

1. Licencjobiorca uprawniony jest do udzielania sublicencji wyłącznie za zgodą Licencjodawcy.
2. W przypadku udzielenia sublicencji Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić Licencjodawcy prowizję od opłaty sublicencyjnej w wysokości w terminie od udzielenia sublicencji.
3. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty w ciągu odsetek umownych w przypadku, gdy zalega z zapłatą prowizji, o której mowa w pkt. 2. Wysokość odsetek to

Wariant II

1. Licencjobiorca ma prawo udzielania sublicencji jedynie za pisemną zgodą Licencjodawcy.
2. Z każdej udzielonej sublicencji Licencjobiorca będzie odprowadzał kwartalnie na rzecz Licencjodawcy% opłat sublicencyjnych.
3. Opłaty te będą uiszczane na konto o numerze w ciągu dni po upływie każdego kwartału trwania sublicencji.
4. Licencjobiorca ma prawo zawierania umów z podwykonawcami w celu wykonania dla niego całości lub części projektu objętego licencją.
5. Licencjobiorca jest uprawniony do dokonania przeniesienia własności praw wynikających z niniejszej umowy na inną osobę wyłącznie za zgodą Licencjodawcy.

§ 9

Współpraca Stron

Wariant I

1. Strony zobowiązują się do współpracy nad przemysłową realizacją projektu na następujących warunkach:
 - a) Licencjodawca oddeleguje do pomocy technicznej następujące osoby....., z którymi Licencjobiorca podpisze odrębne umowy;
 - b) osoby uczestniczące w pracach, których owocem było przyspieszenie wykorzystania projektu lub jego rozpowszechnienie otrzymają nagrody uznaniowe.
2. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu projektu.
3. Współpraca przy udoskonalaniu projektu polegać będzie na powołaniu w terminie od zawarcia umowy wspólnej jednostki badawczo-rozwojowej, składającej się z specjalistów z każdej Strony.
4. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej w ust. 3 przysługują stronom w następujących częściach: Licencjodawca% a Licencjobiorca

Wariant II

1. Strony zobowiązują się do współpracy nad przemysłową realizacją projektu na warunkach i w zakresie określonych w załączniku nr do niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu wynalazku na następujących zasadach:
 - a) strony w terminie od zawarcia niniejszej umowy ustalą wspólnie regulamin i harmonogram współpracy nad udoskonalaniem projektu,
 - b) każda ze stron zobowiązuje się przeznaczyć na badania nad udoskonaleniem projektu minimum zł rocznie.

3. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej powyżej przysługują stronom w następujących częściach: Licencjodawca%, a Licencjobiorca%¹⁹¹.

Wariant III

Strony zobowiązują się współdziałać ze sobą w zakresie potrzebnym dla ochrony przed naruszeniem prawa wyłącznego do przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, w szczególności poprzez:
.....¹⁹² w terminie

§ 10

Wynagrodzenie twórców

Wariant I

1. Licencjodawca / Licencjobiorca* zobowiązuje się do przekazania twórcom projektu objętego licencją wynagrodzenia za jego stworzenie ustalonego na podstawie zasad przyjętych w swoim przedsiębiorstwie¹⁹³.
2. W przypadku dokonania ulepszenia projektu, ustalenia i wypłaty wynagrodzenia dla twórców tego ulepszenia dokonuje Strona, w której twórcy są zatrudnieni, na podstawie zasad przyjętych w swoim przedsiębiorstwie.
3. W przypadku, gdy ulepszenie projektu będzie wynikiem współpracy obu Stron niniejszej umowy, ustalenia i wypłaty wynagrodzenia dla twórców tego ulepszenia dokonuje się w następujący sposób:
.....¹⁹⁴

Wariant II

1. Licencjodawca / Licencjobiorca* zobowiązuje się do przekazania twórcom projektu objętego licencją wynagrodzenia za jego stworzenie w wysokości zł dla każdego z nich, w terminie od daty podpisania niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania ulepszenia projektu, twórcom tego ulepszenia wypłaty wynagrodzenia dokonuje Strona, w której twórcy są zatrudnieni.

§ 11

Opłaty licencyjne¹⁹⁵

Wariant I

1. Za udzielenie licencji Licencjobiorca wniesie na rzecz Licencjodawcy opłatę jednorazową w wysokości zł, w terminie od podpisania umowy.

¹⁹¹ W przypadku wspólnej pracy nad udoskonalaniem projektu, również prawa do wyników tej pracy są wspólne (chyba, że umowa stanowi inaczej). Należy w umowie określić procentowy udział każdej ze stron w wynikach prac. Jeżeli takiego zapisu w umowie nie będzie, to prawa do wyników pracy wspólnej będą przysługiwały stronom w równych częściach.

¹⁹² Tu można wpisać np.:

a) Wzajemne powiadamianie się o wystąpieniu naruszenia.

b) Niezwłoczne, wspólne ubieganie się o zaprzestanie naruszania i usunięcie jego skutków przez naruszydca.

¹⁹³ W przypadku, gdy twórcą jest sam Licencjodawca wtedy przeważnie honorarium autorskie jest wliczone w opłatę licencyjną stąd takie zobowiązanie nie będzie w umowie występować. Jeżeli jednak występuje a przedsiębiorca, który zobowiązał się do wypłaty twórcom wynagrodzenia nie ma w swoich regulaminach zasad jego obliczania i sama umowa licencyjna też tego wyraźnie nie reguluje wtedy zastosowanie będą miały przepisy zawarte w art. 22 ustawy PWP.

¹⁹⁴ W tym miejscu powinny się znaleźć dokładne zasady obliczania wynagrodzenia dla twórców oraz która ze stron i w jakiej części to wynagrodzenie pokryje. Można też uregulować to w odrębnej umowie (np. umowie o współpracy stron nad doskonaleniem projektu). Jeżeli strony w żadnym akcie nie uregulowały sprawy wynagrodzeń twórców ulepszeń, zastosowanie będą miały przepisy art. 22 ustawy PWP.

¹⁹⁵ Sposób ustalania opłaty licencyjnej jest zupełnie dowolny. Strony nie są tu w żaden sposób związane przepisami prawa. Logika jak i praktyka wskazuje, że za licencję pełną i wyłączną Licencjobiorca będzie musiał zapłacić odpowiednio wyższą sumę.

2. Dodatkowo Licencjodawca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Licencjodawcy opłat licencyjnych okresowych w następującej formie:

- a) Licencjodawca będzie uiszczał w terminie dni po zakończeniu każdego kwartału opłaty stanowiące% od kwartalnego obrotu produktem licencyjnym, jednak nie mniej niżzł za kwartał. Pierwszy termin płatności strony ustalają na dzień
- b) W razie gdy produkt licencyjny będzie zbywany jako składnik wytworu „X”, wówczas opłata okresowa stanowić będzie% od obrotu tym wytworem,
- c) Od chwili udzielenia przez UPRP ochrony na projekt opłaty ulegną podwyższeniu i będą wynosić% od kwartalnego obrotu produktem licencyjnym, jednak nie mniej niż zł za kwartał, płatne na niezmiennych zasadach,
- d) Z chwilą wydania przez UPRP decyzji odmownej w sprawie ochrony projektu, opłaty licencyjne ulegają obniżeniu i będą wynosić% od kwartalnego obrotu produktem licencyjnym, jednak nie mniej niż zł za kwartał, płatne na niezmiennych zasadach.

3. Wszelkie opłaty Licencjodawca jest zobowiązany wnieść na konto Licencjodawcy o numerze

Wariant II

1. Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia, składającego się z
2. Szczegółowe warunki ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, a także terminów ich zapłaty, Strony określą w oddzielnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Licencjodawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości w przypadku opóźnienia w dokonywaniu opłat, o których mowa w ust. 1.
4. W sytuacji, gdy Licencjodawca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy za, Licencjodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Wariant III

Za udzielenie licencji Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł, płatne w gotówce w następujących ratach:

- 1 rata w wysokości w terminie
- 2 rata w wysokości w terminie

Za dodatkowe świadczenia, do których zobowiązany jest Licencjodawca, zostaną wniesione przez Licencjodawcę następujące opłaty:

Wariant IV

Wysokość opłaty licencyjnej za poszczególne roczne okresy obliczeniowe ustala się następująco:

Opłaty te, Licencjodawca przekaze Licencjodawcy w sposób następujący:

Wariant V

1. Z tytułu udzielonej licencji Licencjodawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Licencjodawcy opłat licencyjnych określonych w załączniku do niniejszej umowy płatnych na następujących zasadach:
.....% w terminie dni od zawarcia umowy,
.....% w terminie dni od chwili wdrożenia projektu.
2. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty licencyjnej, Licencjodawca zobowiązuje się – bez dodatkowego wezwania ze strony Licencjodawcy – do uiszczenia razem z zaległą opłatą odsetek umownych w wysokości% za każdy dzień opóźnienia.

Wariant VI

1. Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia, na które składają się opłaty okresowe, których wysokość i terminy uiszczania zostały ustalone szczegółowo w załączniku nr do niniejszej umowy.
2. Opłaty wymienione w ust. 1 uiszczane będą przelewem na konto Licencjodawcy o numerze
.....
3. W razie nieterminowego uiszczania opłat przez Licencjobiorcę będzie on zobowiązany do zapłaty odsetek umownych w wysokości% w stosunku rocznym.
4. W razie zalegania przez Licencjobiorcę z opłatami przez pełne okresy płatności, Licencjodawca może wezwać go na piśmie do uregulowania zaległości w dodatkowym terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Wariant VII

Strony ustalają, że licencja jest odpłatna a płatność nastąpi w następujący sposób:

1. opłata stanowi ryczałt jednorazowy w kwocie płatnej w terminie od zawarcia umowy,
2. opłata stanowi% zysków netto za każdy rok stosowania projektu począwszy od, płatna w terminie po zakończeniu okresu obliczeniowego,
3. od chwili udzielenia przez UPRP ochrony na projekt opłaty wymienione w pkt b) ulegają podwyższeniu i wynoszą% zysków netto za każdy rok stosowania projektu, płatne na niezmiennych zasadach

§ 12

Ulepszenia dokonane przez obie strony

1. Każda strona zobowiązuje się dostarczyć drugiej stronie pełne dane dotyczące ulepszeń wynalazku dokonanych samodzielnie, na zasadzie darmowej licencji niewyłącznej¹⁹⁶.
2. Powiadomienia należy dokonać w formie pisemnej.

§ 13

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią strony.
3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy przed terminem wskazanym w § 4, jeśli wykluczone okaże się uzyskanie założonych parametrów technicznych rozwiązania. Na stronie tej ciąży ciężar udowodnienia, iż przyczyną ta rzeczywiście istnieje.
4. W wypadku niewywiązywania się jednej ze stron z warunków umowy, drugiej stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy

§ 14

Postanowienia dodatkowe

1. W trakcie trwania niniejszej umowy Licencjobiorca jest uprawniony / zobowiązany* do oznaczania produktów licencyjnych znakiem towarowym Licencjodawcy w następujący sposób:¹⁹⁷. Licencjobiorca może również oznaczać produkt innymi oznaczeniami wskazującymi go jako producenta.

¹⁹⁶ Tą sprawę strony mogą uregulować inaczej, choćby w odrębnej umowie, zawierającej szczegółowe warunki i tryb wykorzystywania przez jedną stronę udoskonalenia dokonanego przez drugą stronę.

¹⁹⁷ Strony mogą np. postanowić, że Licencjobiorca będzie oznaczał każdy produkt wykonany według licencji znakiem towarowym Licencjodawcy w taki sposób by był wyraźnie widoczny dla ewentualnego Nabywcy. Oprócz tego Licencjobiorca zamieści swoje oznaczenia wskazujące go jako producenta produktu.

2. Strony ustalają, że zgłoszenia do rejestru patentowego w UPRP o udzieleniu licencji dokona w terminie Licencjodawca / Licencjobiorca*¹⁹⁸.
3. Strony zobowiązują się do czasu uzyskania ochrony na projekt zachować go w tajemnicy w zakresie uniemożliwiającym jego realizację przez osoby trzecie.
4. W razie udzielenia przez UPRP ochrony na projekt wynalazczy niniejszą umowę utrzymuje się w mocy jako umowę licencyjną na chroniony projekt wynalazczy.
5. W razie udzielenia przez UPRP ochrony na projekt wynalazczy strony ustalają, że zgłoszenia do rejestru patentowego w UPRP o udzieleniu licencji dokona w terminie Licencjodawca / Licencjobiorca*.
6. W razie nieudzielenia przez UPRP ochrony na projekt niniejszą umowę utrzymuje się w mocy jako umowę o udostępnienie rozwiązania stanowiącego tajemnicę Licencjodawcy w zakresie, w jakim rozwiązanie jest objęte tajemnicą.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.7. Umowa *know-how* (o udostępnienie niechronionego projektu stanowiącego tajemnicę)¹⁹⁹

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.3.

Nazwa umowy

UMOWA KNOW-HOW²⁰⁰

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

Stronami umowy są:

1. Przekazujący,
2. Odbiorca.

¹⁹⁸ Zgodnie z art. 76 ustawy PWP każda umowa licencyjna jest na wniosek zainteresowanego zarejestrowana w rejestrze patentowym UPRP.

¹⁹⁹ Jest to umowa nienazwana, zawierana na zasadzie swobody umów. Na podstawie umowy *know-how* udostępniający zobowiązuje się do przekazania odbiorcy określonych informacji i doświadczeń o charakterze technicznym i udziela upoważnienia do korzystania z nich przez odbiorcę, zaś odbiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przekazanych wiadomości (K. Kruczałak) <http://prawo.panoramainternetu.pl/>

²⁰⁰ *Know-how* oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wywodzących się z doświadczenia i badań przeprowadzanych przez dostawcę, które są niejawnne, istotne i identyfikowalne; w tym kontekście przez „niejawnne” rozumie się, że *know-how*, jako całość lub dokładna konfiguracja i montaż jego elementów, nie jest ani powszechnie znane, ani łatwo dostępne; przez „istotne” rozumie się, że *know-how* obejmuje informacje, które są niezbędne dla Nabywcy do użytkowania, sprzedaży lub odsprzedaży kontraktowych towarów lub usług; przez „identyfikowalne” rozumie się, że *know-how* musi być opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, umożliwiający sprawdzenie, czy spełnione są kryteria niejawnności i istotności, za <http://europa.eu.int/>

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenie Przekazującego

Wariant I

Przekazujący złożył oświadczenie w załączniku nr do niniejszej umowy, że jest właścicielem *know-how* będącej przedmiotem umowy.

Wariant II

1. Przekazujący oświadcza, że jest właścicielem *know-how* będącej przedmiotem umowy i że dysponuje prawem przeniesienia go na Odbiorcę.
2. Ewentualne roszczenia osób trzecich przejmie na siebie Przekazujący.

Wariant III

Przekazujący oświadcza, że w dniu zawarcia umowy nie jest mu wiadome aby korzystanie z *know-how* było ograniczone przez patenty lub inne prawa udzielone osobom trzecim.

§ 2.

Przedmiot umowy²⁰¹

Wariant I

1. Przedmiotem umowy jest nie opatentowany wynalazek /niezarejestrowany wzór użytkowy*
..... zwany dalej *know-how*.
2. Dokładny opis *know-how* znajduje się w załączniku nr do niniejszej umowy, z którym Odbiorca dokładnie się zapoznał.

Wariant II

1. Przedmiotem umowy są informacje dotyczące sposobu stosowania opatentowanego wynalazku nieujawnionego w zastrzeżeniach i opisie patentowym
..... zwane dalej *know-how*.
2. Dokładny opis *know-how* znajduje się w załączniku nr do niniejszej umowy, z którym Odbiorca szczegółowo się zapoznał.

Wariant III

1. Przedmiotem umowy są informacje dotyczące sposobu stosowania wzoru użytkowego nieujawnione w zastrzeżeniach i opisie rejestrowym*
..... zarejestrowanego w Polskim Urzędzie Patentowym pod numerem
..... zwane dalej *know-how*.
2. Dokładny opis *know-how* znajduje się w załączniku nr do niniejszej umowy, z którym Odbiorca dokładnie się zapoznał.

Wariant IV

1. Przedmiotem umowy jest / są* nieujawniona (-e) wiedza techniczna / wiadomości i umiejętności techniczno-produkcyjne umożliwiające właściwe działanie techniczne / wytworzenie produktu / wdrożenie procesu*
..... zwana (-e) dalej *know-how*.

²⁰¹ Przedmiot umowy należy opisać w sposób ogólny ale dostatecznie szczegółowo aby uniknąć nieporozumień.

2. Odbiorca zapoznał się z dokładnym opisem *know-how* znajdującym się w załączniku nr do niniejszej umowy.

Wariant V

1. Przedmiotem umowy jest nieujawniony opis procesu technologicznego / organizacyjnego*
..... zwany dalej *know-how*.
2. Dokładny opis *know-how* znajduje się w załączniku nr.....do niniejszej umowy, z którym Odbiorca dokładnie się zapoznał.

§ 3

Cel umowy

Wariant I

Celem umowy jest przekazanie, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, przez Przekazującego Odbiorcy prawa do wykorzystywania *know-how*.

Wariant II

1. Przekazujący oświadcza, że przekazuje Odbiorcy w dobrej wierze *know-how* opisane w § 1.
2. Dostawa i sprzedaż wyposażenia produkcyjnego wykorzystywanego do produkcji *know-how*, będącego w posiadaniu Przekazującego, będzie przedmiotem odrębnej umowy.

§ 4

Gwarancje

Wariant I

1. Przekazujący zapewnia, że *know-how* będące przedmiotem niniejszej umowy umożliwi Odbiorcy osiągnięcie następujących celów:
 - a)
 - b)
 - c)
2. Przekazujący gwarantuje osiągnięcie ww. celów pod warunkiem, że Odbiorca zastosuje *know-how* zgodnie z przekazaną dokumentacją.

Wariant II

1. Przekazujący gwarantuje osiągnięcie celów określonych szczegółowo w załączniku nr pod warunkiem, że Odbiorca zastosuje *know-how* zgodnie z przekazaną dokumentacją.
2. *Know-how* było przetestowane przez Przekazującego w warunkach laboratoryjnych.

Wariant III

1. Przekazujący nie gwarantuje, że *know-how* będące przedmiotem niniejszej umowy nadaje się do przemysłowego stosowania.
2. Odbiorca podejmuje jego zastosowanie na własne ryzyko i poniesie wszystkie wynikające z tego konsekwencje.

Wariant IV

1. Przekazujący oświadcza, że *know-how* będące przedmiotem niniejszej umowy jest / było* używane w jego zakładzie do wytwarzania

2. Przekazujący nie będzie udzielał pomocy Odbiorcy w celu zastosowania *know-how* i tym samym nie gwarantuje, że Odbiorca osiągnie takie same lub podobne wyniki jak przekazujący.

§ 5

Zobowiązania Odbiorcy

1. Odbiorca jest uprawniony do wykorzystywania tych danych wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej umowy.
2. *Know-how*, jako całość lub część dokumentacji wymienionej w załączniku nie może być zbywana tak w całości jak i w części bez zgody Przekazującego, na rzecz innych osób.

§ 6

Zobowiązania Przekazującego

Wariant I

1. Przekazujący zobowiązuje się do przekazania na piśmie Odbiorcy prawdziwej, kompletnej, aktualnej i zgodnej z przedmiotem umowy dokumentacji *know-how*.
2. Przekazujący zobowiązuje się do szkolenia personelu Odbiorcy.
3. Szkolenie odbędzie się zgodnie z Harmonogramem Szkolenia, który zawiera załącznik nr do niniejszej umowy.

Wariant II

1. Przekazujący zobowiązuje się:
 1. udostępnić wszelkie informacje niezbędne do realizacji i stosowania *know-how*,
 2. uczestniczyć w pracach wdrożeniowych *know-how* w siedzibie Odbiorcy²⁰² zgodnie z Harmonogramem Wdrożenia *know-how*, który zawiera załącznik nr do niniejszej umowy,*
 3. udzielenia konsultacji Odbiorcy,*
 4. przeprowadzić instruktaż i szkolenie pracowników Odbiorcy zgodnie z Harmonogramem Szkolenia, który zawiera załącznik nr do niniejszej umowy.
2. Konsultacje będą odbywać się:
 - a) pomiędzy wskazanymi przez strony osobami:.*
 - ze strony Odbiorcy
 - ze strony Przekazującego
 - b) telefonicznie,*
 - c) faksem,*
 - d) pocztą,*
 - e) pocztą elektroniczną*,
 - f) połączeniem wideokonferencyjnym.

§ 7

Udoskonalenia

Wariant I

1. Obie strony zobowiązują się do powiadamiania się o dokonanych usprawnieniach i modernizacjach *know-how* oraz do aktualizacji dokumentacji wymienionej w załączniku nr
2. Obie strony mają prawo do wykorzystywania zgłoszonych przez drugą stronę usprawnień i modernizacji.

²⁰² Pomoc techniczna Przekazującego może znacznie skrócić czas wdrożenia *know-how* a tym samym Odbiorca może spodziewać się, że osiągnie w szybszym czasie dochody z *know-how*.

3. Zgłoszeń dokonanych usprawnieniach i modernizacjach *know-how* należy dokonywać w formie pisemnej.
4. Brak odpowiedzi drugiej strony w ciągu dni oznacza przyjęcie zgłoszenia.

Wariant II

1. Strony umowy postanawiają, że będą informować się o udoskonaleniach poczynionych podczas wdrażania opisu przekazanego *know-how*.
2. Warunki przekazania udoskonaleń zostaną określone w oddzielnej umowie.

§ 8

Dokumentacja

Wariant I

Przejęcie dokumentacji przez Odbiorcę nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu, stanowiącego załącznik nr do niniejszej umowy w dniu podpisania niniejszej umowy.

Wariant II

1. Przekazujący zobowiązuje się przekazać Odbiorcy dokumentację *know-how* w terminie do
2. Wszelkie informacje odnośnie *know-how* przekazane przez Przekazującego Odbiorcy w formie ustnej w czasie szkoleń powinny być przekazane także w formie pisemnej w ciągu od przekazu ustnego²⁰³.

§ 9

Prawa Odbiorcy

Przekazujący przyznaje prawo Odbiorcy do korzystania z *know-how* będącego przedmiotem umowy w celu wytwarzania, wykorzystywania i/lub sprzedaży procesu lub produktu.

§ 10

Oplaty²⁰⁴

Wariant I

Oплата za *know-how* wynosi zł (słownie.....) i płatna jest w terminie dni od podpisania umowy.

Wariant II

1. Odbiorca zapłaci Przekazującemu zł (słownie) w tym za:
 - a) przekazanie *know-how* zł (słownie.....),*
 - b) współdziałanie w pracach wdrożeniowych zł (słownie.....),*
 - c) przeszkolenie pracowników zł (słownie.....).*
2. Należności, o których mowa w ust. 1 zostaną zapłacone przez Wdrażającego na podstawie faktur (-y) wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu dni od daty wystawienia faktury.

²⁰³ Dobrze jest, aby wszystko, czego dowiadujemy się od Przekazującego w formie ustnej, było przekazane także w formie pisemnej. Pozwoli to uniknąć nieporozumień związanych z przekazywaniem informacji.

²⁰⁴ Wynagrodzenie może być jednorazową zapłatą lub może składać się z wielu elementów co wynika ze stopnia złożoności umowy. Może być złożeniem wszystkich przytoczonych wariantów lub może być ukształtowane zupełnie odmiennie.

Wariant III

1. Z tytułu wdrożenia *know-how* Odbiorca będzie dokonywał wpłat na konto Przekazującego:
 - a) z tytułu uruchomienia nowej produkcji, w wysokości% ceny zbytu wyrobu,*
 - b) z tytułu efektów oszczędnościowych, w wysokości% korzyści,*
 - b) z tytułu
2. Odbiorca poinformuje Przekazującego o rozmiarach produkcji i wysokości dochodów na zakończenie roku kalendarzowego.²⁰⁵
3. Odbiorca będzie dokonywał wpłat określonych w ust. 1 w ciągu dni od zakończenia roku kalendarzowego.
4. Przekazujący ma prawo wglądu do dokumentów Odbiorcy, umożliwiających ustalenie rozmiarów produkcji i wysokości dochodów.*
5. Wpłaty, o których mowa w ust. 3 wnoszone będą
 - a) przez okres,*
 - b) począwszy od dnia,*
 - c) przez cały okres uzyskiwania korzyści,*
 - d) przez cały okres uzyskiwania korzyści, w okresie obowiązywania umowy.*

§ 11

Zobowiązania wzajemne

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie umożliwiającym zastosowanie projektu u Odbiorcy.

§ 12

Poufność²⁰⁶

Wariant I

1. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych o *know-how* od Przekazującego w ramach niniejszej umowy.
2. Odbiorca nie może bez zgody Przekazującego wykorzystywać przekazanych informacji do innych celów niż określone w umowie.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje także w okresie od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Odbiorcy.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na wszelkie usprawnienia i modernizacje.
6. Nieodchowanie zobowiązania zachowania tajemnicy określonego w ust. 1 spowoduje żądanie odszkodowania przez Przekazującego od Odbiorcy w wysokości

²⁰⁵ Okres rozliczeniowy może być miesięczny lecz ze względów rozliczeniowych lepiej przyjąć kwartalny, półroczny lub roczny.

²⁰⁶ Jest to charakterystyczna część tej umowy, gdyż przedmiot umowy nie jest chroniony na skutek uzyskania odpowiedniego tytułu ochronnego a jest objęty tajemnicą przez właściciela. Poufność jest warunkiem czerpania korzyści z przedmiotu umowy zarówno ze strony Przekazującego jak i Odbiorcy, gdyż daje im faktyczny monopol na korzystanie z przedmiotu umowy.

Wariant II

1. Odbiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie plany, rysunki, informacje techniczne dostarczone mu przez Przekazującego w ramach *know-how* stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
2. Odbiorca zobowiązuje się ww. dokumentacji nie ujawniać w części.
3. Zobowiązanie to nie dotyczy elementów wymaganych zwykle do:
 - a) sprzedania produktu wytworzonego zgodnie z *know-how*,
 - b) użytkowania produktu wytworzonego zgodnie z *know-how*,
 - c) wytwarzania części,*
 - c) wytwarzania komponentów,*
 - d) wytwarzania surowców.*
4. Odbiorca w okresie obowiązywania umowy zobowiąże swój personel do zachowania bezwzględnej tajemnicy odnośnie *know-how* stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
5. W przypadku niedochowania zobowiązania zachowania tajemnicy określonego w ust. 1-4 Przekazującemu przysługuje odszkodowanie ze strony Odbiorcy w wysokości zł* (.....% wartości opłaty za *know-how*)*.

Wariant III

1. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych o *know-how* od Przekazującego w ramach niniejszej umowy w czasie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Zobowiązanie to ustaje w stosunku do części lub całości ww. informacji w następujących przypadkach:
 - a) udostępnienia osobie trzeciej *know-how* przez Przekazującego,*
 - b) ujawnienia przez Przekazującego całości lub części *know-how* do wiadomości publicznej,*
 - c) podania do wiadomości publicznej przez osoby trzecie informacji zawartych w *know-how* o ile nie stanie się to z winy Odbiorcy,*
 - d) Odbiorca może udowodnić na piśmie, że nie były one tajne*.
3. W przypadku niedochowania zobowiązania zachowania tajemnicy określonego w ust. 1 Przekazującemu przysługuje odszkodowanie ze strony Odbiorcy w wysokości zł* (.....% wartości opłaty za *know-how*)*.

Wariant IV

Przyjmujący nie może przekazać wyrobu, dokumentacji i praw do wyrobu osobom trzecim bez pisemnej zgody Przekazującego.

§ 13

Terminy

Wariant I

1. Umowa zaczyna obowiązywać z dniem podpisania umowy i trwa do dnia
2. Po upływie czasu obowiązywania umowy Odbiorca może / nie może* korzystać w dalszym ciągu z *know-how* bez udzielania opłat.

Wariant II

1. Umowa zostaje zawarta na czas
2. Po upływie czasu obowiązywania umowy Odbiorca może wystąpić o przedłużenie umowy.

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy*Wariant I*

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią Strony.
3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy przed terminem wskazanym w § ust. 1, jeśli wykluczone okaże się uzyskanie założonych parametrów technicznych *know-how*. Na stronie tej ciąży ciężar udowodnienia, iż przyczyna ta rzeczywiście istnieje.
4. W wypadku niewywiązywania się jednej ze stron z warunków umowy, drugiej stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy niezależnie od prawa do naprawienia szkody z tytułu poniesionych kosztów i utraconych korzyści.

Wariant II

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią Strony.
3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy przed terminem wskazanym w § ust. 1, jeśli wykluczone okaże się uzyskanie założonych parametrów technicznych *know-how*. Na Stronie tej ciąży ciężar udowodnienia, iż przyczyna ta rzeczywiście istnieje.
4. W wypadku niewywiązywania się Odbiorcy z płatności w okresie dłuższym niż Przekazującemu przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy niezależnie od prawa do naprawienia szkody z tytułu poniesionych kosztów i utraconych korzyści.
5. W przypadku bankructwa jednej ze stron lub ustanowienia zarządu komisarycznego nad jej majątkiem drugiej stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy.*
6. W przypadku przejęcia w czasie trwania umowy przez osobę trzecią części firmy Odbiorcy, w której zastosowano *know-how*, Przekazujący może wypowiedzieć umowę w ciągu dni.*
7. W przypadku przejęcia w czasie trwania umowy przez konkurenta Przekazującego części firmy Odbiorcy, w której zastosowano *know-how*, lub możliwe jest uzyskanie przez niego dostępu do *know-how* w jakikolwiek inny sposób, Przekazujący może wypowiedzieć umowę w ciągu dni.*²⁰⁷

Skutki wypowiedzenia umowy*Wariant I*

1. W związku z wypowiedzeniem umowy:
 - a) Przekazującemu należą się wszystkie należne za czas obowiązywania umowy opłaty.
 - b) Odbiorca winien zwrócić Przekazującemu wszelką dokumentację związaną z *know-how* przekazaną mu na mocy niniejszej umowy.
 - c) Odbiorca winien zaprzestać wykorzystywania *know-how*.²⁰⁸
 - d) Odbiorca winien zwrócić Przekazującemu zakupione maszyny i urządzenia zawierające jakiegokolwiek elementy objęte *know-how*, Odbiorcy przysługuje w zamian rekompensata w kwocie²⁰⁹ zł.

²⁰⁷ W czasie negocjacji umowy Odbiorca powinien starać się ograniczyć możliwości Przekazującego do wypowiedzenia umowy tylko do przypadku przejęcia firmy lub jej części przez konkurencję, a nie do każdego przypadku połączenia czy przejęcia.

²⁰⁸ Dotyczy to także udoskonaleń, o ile Odbiorca uzyskał prawo do ich wykorzystywania.

²⁰⁹ Podstawą wyznaczenia kwoty rekompensaty może być stopa amortyzacji wyposażenia.

Wariant II

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Przekazującego z powodu okoliczności, za które odpowiada Odbiorca obowiązany on będzie zapłacić Przekazującemu karę umowną w wysokości% wartości umownej niewykonanego przez niego zobowiązania, zaprzestać wykorzystywania *know-how*, zwrócić Przekazującemu zakupione maszyny i urządzenia zawierające jakiegokolwiek elementy objęte *know-how* oraz zwrócić wszelką dokumentację związaną z *know-how* przekazaną mu na mocy niniejszej umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Przekazujący obowiązany on będzie zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości% wartości umownej utraconych korzyści.

§15

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień wynikających z niniejszej umowy każdej ze stron przysługuje od drugiej strony kara umowna:

- a) z tytułu zwłoki w wysokości zł,
- b) z tytułu odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia w wysokości zł.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.8. U mowa sublicencyjna

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.3.

Umowa sublicencyjna

Nazwa umowy²¹⁰

Wariant I

**UMOWA SUBLICENCYJNA nr .../...
w sprawie korzystania z patentu na wynalazek /
prawa ochronnego na wzór użytkowy***

Wariant II

**SUBLICENCJA NR .../...
WYŁĄCZNA NA WZÓR PRZEMYSŁOWY**

Wariant III

**UMOWA SUBLICENCYJNA NR .../...
o korzystanie z programu komputerowego**

²¹⁰ Co do nazwania tego typu umowy to mają tu zastosowanie wskazania dotyczące zwykłych umów licencyjnych omówione we wzorach wcześniejszych z tą tylko różnicą, że tu zamiast słowa „licencja” używamy „sublicencja”.

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

– Sublicencjodawca,²¹¹

– Sublicencjodawca.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§1

Oświadczenie Sublicencjodawcy

Wariant I

Sublicencjodawca oświadcza, że:

1. jest uprawniony do udzielenia sublicencji na stosowanie.....wynalazku / wzoru użytkowego* na podstawie postanowień umowy licencyjnej z dnia nr..... zawartej z:
.....²¹²,
2. uprawniony z patentu uiścić dotychczasowe opłaty ochronne przedłużające ochronę na wynalazek / wzór użytkowy* do dnia.....²¹³, co udokumentowane jest dowodem wpłaty, którego kserokopia stanowi załącznik nr do niniejszej umowy,
3. wynalazek / wzór użytkowy* został po raz pierwszy zastosowany w dniu...../ nie był dotychczas stosowany,*
4. wynalazek / wzór użytkowy* nie jest / jest* obecnie przemysłowo stosowany przez
..... na podstawie
.....²¹⁴ w zakresie, na zasadach
.....²¹⁵
5. twórcami wynalazku / wzoru użytkowego* są:²¹⁶

Wariant II

Sublicencjodawca oświadcza, że:

²¹¹ Sublicencjodawcą może być jedynie ten podmiot, który jest uprawniony do korzystania z wynalazku (wzoru użytkowego) na podstawie wcześniej zawartej z uprawnionym z patentu (prawa ochronnego) umowy licencyjnej, która zezwalała na udzielanie dalszego upoważnienia do korzystania ze swojego nabytego prawa osobie trzeciej.

²¹² Tu należy podać dane Licencjodawcy (uprawnionego z patentu / prawa ochronnego), który zezwolił na korzystanie z przedmiotu licencji i udzielanie sublicencji.

²¹³ Poszczególne okresy ochrony wynalazków (wzorów użytkowych) oraz odpowiadające im opłaty określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 31 sierpnia 2001 r., Nr 90, poz. 1000).

²¹⁴ W tym punkcie należy wskazać podmiot, który obecnie stosuje wynalazek oraz podstawę prawną do tego stosowania. W przypadku, gdy wynalazek (wzór użytkowy), jest stosowany przez:

– uprawnionego z prawa wyłącznego można wpisać: prawa z patentu / prawa ochronnego,*

– podmiot inny niż uprawniony z patentu / prawa ochronnego,* można wpisać: umowy licencyjnej, zawartej w dniu pomiędzy uprawnionym z patentu / prawa ochronnego* a podmiotem stosującym projekt.

²¹⁵ W tym miejscu należy określić rodzaj i zakres upoważnienia do stosowania projektu np.: w zakresie ograniczonym do terytorium Polski, na zasadach określonych w umowie licencyjnej, stanowiącej załącznik nr do niniejszej umowy.

²¹⁶ Podanie w umowie twórców wynalazku (wzoru użytkowego), jest obowiązkowe – chyba, że sam twórca nie będzie sobie tego życzył – co wynika z przepisu art. 8 ustawy PWP.

1. na podstawie umowy licencyjnej z dnia nr zawartej z: jest uprawniony do udzielenia sublicencji na stosowanie..... wzoru przemysłowego / topografii układu scalonego, wymienionego w niniejszej umowy,
2. bieżąca opłata ochronna w UPRP za okres od do została uiszczona, co udokumentowane jest dowodem wpłaty, którego kserokopia stanowi załącznik nr do niniejszej umowy,
3. twórcami wzoru przemysłowego / topografii układu scalonego* są:
 1.
 2.
 3.
4. topografia układu scalonego / wzór przemysłowy* został zgłoszony do ochrony w urzędzie patentowym²¹⁷ w dniu, pod numerem, a w dniu zostało udzielone prawo z rejestracji topografii układu scalonego / wzoru przemysłowego* o numerze,
5. udzielił*/ nie udzielił dotychczas sublicencji na korzystanie z topografii układu scalonego*/ wzoru przemysłowego, wymienionego w niniejszej umowy na następujących zasadach:
²¹⁸

§ 2

Przedmiot umowy

Wariant I

Przedmiotem umowy jest wynalazek / wzór użytkowy* o nazwie:, zgłoszony w UPRP w dniu, pod numerem, na który w dniu został udzielony patent / prawo ochronne* o numerze

Wariant II

Przedmiotem umowy jest program komputerowy o nazwie:

Wariant III

Przedmiotem umowy jest zarejestrowany w dniu w UPRP pod numerem wzór przemysłowy*/ topografia układu scalonego o nazwie:

§ 3

Cel umowy

Wariant I

Sublicencjodawca udziela sublicencji i upoważnia Sublicencjobiorcę do stosowania projektu wymienionego w § 2 w zamian za uiszczenie opłaty określonej w niniejszej umowy.

Wariant II

1. Sublicencjodawca udziela Sublicencjobiorcy zezwolenia na korzystanie i czerpanie pożytków z przedmiotu sublicencji wymienionego w § 2 niniejszej umowy.
2. Sublicencjobiorca zobowiązuje się do uiszczania odpowiedniego wynagrodzenia Sublicencjodawcy na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

²¹⁷ Urzędzie Patentowym RP lub urzędzie patentowym innego kraju.

²¹⁸ Tu należy określić podmiot, który jest sublicencjobiorcą oraz rodzaj i zakres sublicencji.

§ 4

Zakres umowy

Wariant I

1. Sublicencjobiorca może korzystać z wynalazku / wzoru użytkowego* w zakresie pełnym / niepełnym^{*219} polegającym na
2. Umowa została zawarta na okresod daty zawarcia umowy / na czas nieograniczony.^{*220}
3. Sublicencjobiorca jest wyłącznym / niewyłącznym^{*221} uprawnionym do korzystania z przedmiotu umowy.
4. Sublicencjobiorca nie może upoważniać osób trzecich do korzystania z wynalazku / wzoru użytkowego.^{*222}

Wariant II

1. Sublicencjodawca udziela Sublicencjobiorcy na czas do dnia / nieograniczony^{*223} wyłącznego / niewyłącznego^{*224} prawa korzystania na terytorium z programu komputerowego, wymienionego w §..... niniejszej umowy.
2. Upoważnienie obejmuje następujące pola eksploatacji programu:
.....²²⁵

§ 5

Zobowiązania Sublicencjodawcy

Sublicencjodawca zobowiązuje się do:

1. przekazania w terminie od zawarcia niniejszej umowy kopii dokumentacji projektu, w której skład wchodzi: opis patentowy wraz z zastrzeżeniami i ewentualnymi rysunkami / instrukcja obsługi / wyniki badań* i prób / receptury / obliczenia / schematy / inna dokumentacja techniczna / odpis karty zgłoszenia* zawierający datę i numer zgłoszenia*/ wykaz twórców wraz z ich procentowym wkładem w powstanie projektu,
2. dostarczenia na wskazane przez sublicencjobiorcę miejsce następujących maszyn i urządzeń: w terminie od zawarcia umowy,

²¹⁹ Art. 76, ust. 2 ustawy PWP dopuszcza możliwość ograniczenia licencji czyli upoważnienia Sublicencjobiorcy do korzystania z produktu licencyjnego w niepełnym zakresie, jedynie w określony sposób. Jeżeli w umowie nieograniczono zakresu korzystania z produktu licencyjnego, Sublicencjobiorca ma prawo do korzystania z niego w takim samym zakresie jak Sublicencjodawca (sublicencja pełna). Sublicencję można np. ograniczyć jedynie do wybranych zastrzeżeń patentowych lub poprzez ograniczenie terytorium, na którym Sublicencjobiorca będzie mógł korzystać z projektu a także zezwalając na produkcję wg wynalazku (wzoru użytkowego) jedynie w określonym wymiarze ilościowym lub ograniczyć zakres korzystania do określonej dziedziny (jeżeli istnieje więcej niż jedno zastosowanie projektu). Można też ograniczyć sprzedaż wytworzonych wg wynalazku wyrobów.

²²⁰ Patrz przypis 150.

²²¹ W tym miejscu należy określić czy Sublicencjobiorca będzie jedynym uprawnionym (sublicencja wyłączna) do korzystania z wynalazku (wzoru użytkowego), czy też Sublicencjodawca będzie mógł udzielać kolejnych sublicencji na rzecz osób trzecich (sublicencja niewyłączna). Zgodnie bowiem z art. 76, ust. 4 ustawy PWP, jeżeli umowa wyraźnie nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku (wzoru użytkowego) w określony sposób, to udzielenie licencji jednemu podmiotowi nie wyklucza możliwości udzielania kolejnych licencji na ten sam projekt innym osobom oraz jednoczesnego korzystania z wynalazku (wzoru użytkowego) przez uprawnionego z patentu (prawa ochronnego).

²²² W zasadzie ten zapis nie jest potrzebny, ponieważ zgodnie z art. 76, ust. 5 ustawy PWP Sublicencjobiorca nie może udzielać dalszych sublicencji.

²²³ Patrz przypis 150.

²²⁴ Patrz przypis 221.

²²⁵ W przypadku sublicencji niepełnej, kiedy Sublicencjobiorca nie może korzystać z programu w takim samym (pełnym) zakresie jak Sublicencjodawca, należy określić dopuszczalne formy i granice wykorzystania programu przez Sublicencjobiorcę w oparciu o unormowania zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.).

3. przekazania doświadczeń technicznych i organizacyjnych polegających na
.....²²⁶ w terminie od zawarcia umowy,
4. udzielenia pomocy Sublicencjobiorcy w następującym zakresie:
.....²²⁷,
5. niezwłocznego udzielenia – na żądanie Sublicencjobiorcy – wszelkiej pomocy technicznej dotyczącej projektu – na warunkach każdorazowo uzgodnionych,²²⁸
6. zorganizowania szkolenia w wymiarze godzin roboczych, w terminie od daty zawarcia umowy dla maksymalnie pracowników wskazanych przez Sublicencjobiorcę. Tematykę szkolenia doborze Sublicencjobiorca uwzględniając wcześniej zasygnalizowane przez Sublicencjobiorcę potrzeby,
7. terminowego uiszczania opłat ochronnych w celu utrzymania ochrony prawnej projektu,²²⁹
8. niewykonywania jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie patentu,
9. oddelegowania minimum własnych pracowników do pracy w zespole powołanym przez Sublicencjobiorcę w celu wdrożenia projektu,
10. niezwłocznego powiadomienia Sublicencjobiorcy o udzieleniu na ten sam projekt sublicencji osobie trzeciej ze wskazaniem tej osoby, zakresu i czasu trwania sublicencji.²³⁰
11. zachowania w okresie trwania umowy, a także w okresie od jej wygaśnięcia, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od Sublicencjobiorcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 6

Zobowiązania Sublicencjobiorcy

Sublicencjobiorca zobowiązuje się do:

1. zapłaty odsetek umownych w przypadku nieterminowego dokonywania opłat sublicencyjnych, o których mowa w ust....., w wysokości²³¹ w czasie od umownego terminu zapłaty,
2. zastosowania projektu w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy w następującym zakresie:
.....²³²
3. ustalenia wraz z Sublicencjobiorcą harmonogramu realizacji projektu i wszelkich jego zmian,
4. zachowania w tajemnicy – zarówno w okresie trwania umowy jak i w okresie po jej wygaśnięciu – wszelkich informacji o istocie wynalazku oraz innych informacji nabytych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,

²²⁶ Tu należy podać wykaz doświadczeń technicznych i organizacyjnych, które Sublicencjobiorca zobowiązuje się przekazać Sublicencjobiorcy. Jeżeli umowa nie będzie zawierała takich postanowień, to zgodnie z art. 77 ustawy PWP Sublicencjobiorca jest obowiązany do przekazania Sublicencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy sublicencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z przedmiotu sublicencji.

²²⁷ W tym miejscu wpisać należy każdy rodzaj pomocy, jaki Sublicencjobiorca zobowiązał się udzielić (odpłatnie lub nieodpłatnie) Sublicencjobiorcy. W razie gdy pomoc będzie dodatkowo płatna należy określić wysokość i formy zapłaty.

²²⁸ W tym przypadku każdorazowo strony będą musiały uzgodnić warunki, na jakich pomoc zostanie udzielona, a w szczególności kwestie odpłatności za tą pomoc.

²²⁹ Jedynie, gdy na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy uprawnionym z patentu (prawa ochronnego) wtedy to Licencjobiorca (czyli Sublicencjobiorca w umowie sublicencyjnej) jest zobowiązany do uiszczania tych opłat. Istnieje możliwość, że to Sublicencjobiorca weźmie na siebie obowiązek uiszczania opłat ochronnych w celu przedłużania ochrony na wynalazek (wzór użytkowy). W takim przypadku ten punkt umowy należy umieścić w zobowiązaniach Sublicencjobiorcy.

²³⁰ W przypadku sublicencji niewyłącznej Sublicencjobiorca musi powiadomić Sublicencjobiorcę o wszystkich kolejnych sublicencjach udzielonych na ten projekt.

²³¹ Wysokość odsetek można ustalić w różny sposób przeważnie jako procent od sumy opłaty za każdy dzień zwłoki, bądź też płacone będą odsetki ustawowe.

²³² Tu należy podać, na czym ma polegać zastosowanie projektu np. „wykonywania sztuk wg projektu na rok, dla pokrycia (własnych bądź czyichś potrzeb)” lub „uruchomienia produkcji seryjnej w celu zaspokojenia potrzeb krajowych”.

5. dostarczania Sublicencjodawcy raz na miesięcy sprawozdania dotyczącego rozmiaru produkcji i sprzedaży projektu wynalazczego objętego sublicencją,
6. Sublicencjodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wynalazek / wzór użytkowy,* produkowany na niniejszej sublicencji spełniał wszelkie wymienione w zał..... parametry,
7. Sublicencjodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poprawienia parametrów technicznych wynalazku w przypadku gdy Sublicencjodawca stwierdzi, że nie są one zgodne z wytycznymi zawartymi w zał.
8. Sublicencjodawca zobowiązuje się do zapłacenia w terminie kary umownej w wysokości na rzecz Sublicencjodawcy, w przypadku gdy kolejna kontrola stwierdzi, że wynalazek nadal nie spełnia wymaganych kryteriów technicznych.

§ 7

Gwarancje i odpowiedzialność Sublicencjodawcy

Wariant I

1. Sublicencjodawca daje gwarancję, że projekt objęty sublicencją będzie posiadał wszelkie wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Sublicencjodawca będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał.
2. Okres gwarancji wynosi od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3. Sublicencjodawca ma prawo do przeprowadzania raz na miesięcy, bez uprzedzenia kontroli produktów sublicencyjnych pod względem ich zgodności z parametrami technicznymi określonymi w zał.

Wariant II

1. Sublicencjodawca daje letnią gwarancję, że projekt objęty umową będzie posiadał wszelkie wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Sublicencjodawca będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał.
2. Sublicencjodawca uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania sposobu korzystania z przedmiotu sublicencji, w szczególności poprzez żądanie jego okazania, a w razie stwierdzenia, że Sublicencjodawca nie przestrzega reżimu technologicznego określonego w załączniku może unieważnić gwarancję wymienioną w ust. 1.
3. Sublicencjodawca nie odpowiada wobec Sublicencjodawcy za wady rozwiązania, które wystąpiły w trakcie trwania umowy w wyniku nienależytego z niego korzystania.

Wariant III

1. Sublicencjodawca zapewnia, że rozwiązanie będące przedmiotem niniejszej umowy umożliwi Sublicencjodawcy osiągnięcie następujących celów:
 - a)
 - b)
 - c)
2. Sublicencjodawca gwarantuje osiągnięcie ww. celów pod warunkiem, że Sublicencjodawca będzie stosował rozwiązanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w przekazanej dokumentacji.

§ 8

Współpraca stron

Wariant I

Strony zobowiązują się do współpracy nad przemysłową realizacją projektu w następującym zakresie:
 na następujących warunkach:

1.
2.
3.²³³

Wariant II

1. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu wynalazku / wzoru użytkowego* na następujących zasadach:²³⁴
2. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej powyżej przysługują stronom w następujących częściach: Sublicencjodawca% a Sublicencjobiorca%.²³⁵
3. W przypadku dokonania ulepszenia wynalazku, ustalenia i wypłaty wynagrodzenia dla twórców tego ulepszenia dokonuje strona, w której twórcy są zatrudnieni, na podstawie zasad przyjętych w swoim przedsiębiorstwie.

§9

Opłaty sublicencyjne²³⁶

Wariant I

1. Sublicencjobiorca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Sublicencjodawcy opłaty sublicencyjnej, której wysokość, tryb, terminy i forma uiszczenia zostały określone w załączniku nr do niniejszej umowy.
2. Na żądanie Sublicencjodawcy – Sublicencjobiorca przedstawi na piśmie bilans efektów ekonomicznych uzyskanych w każdym roku obliczeniowym w wyniku stosowania wynalazku / wzoru użytkowego.*

Wariant II

1. Za udzielenie sublicencji Sublicencjobiorca wniesie na rzecz Sublicencjodawcy opłatę jednorazową w wysokości zł, w terminie od podpisania umowy.
2. Dodatkowo Sublicencjobiorca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Sublicencjodawcy opłat sublicencyjnych okresowych stanowiących% od kwartalnego obrotu produktem sublicencyjnym, płatnych w terminie dni po zakończeniu każdego kwartału, jednak nie mniej niż zł za kwartał. Pierwszy termin płatności strony ustalają na dzień
3. Wszelkie opłaty Sublicencjobiorca jest zobowiązany wnieść na konto Sublicencjodawcy o numerze

²³³ Tutaj strony mogą ustalić np., że:

- a) Sublicencjodawca oddeleguje do pomocy technicznej następujące osoby....., z którymi Sublicencjobiorca podpisze odrębne umowy;
- b) osoby uczestniczące w pracach, których owocem było przyspieszenie wykorzystania projektu lub jego rozpoznań otrzymaną nagrodę

²³⁴ Tu Strony szczegółowo normują sprawy związane z współpracą przy udoskonalaniu projektu. Przykładowo:

- a) Strony powołają w terminie od zawarcia umowy wspólną jednostkę badawczo-rozwojową, składającą się z specjalistów z każdej strony;
- b) Strony w terminie od zawarcia niniejszej umowy ustalą wspólnie regulamin i harmonogram współpracy nad udoskonalaniem projektu.
- c) Każda ze Stron zobowiązuje się przeznaczyć na badania nad udoskonaleniem projektu minimum zł rocznie.

²³⁵ W przypadku wspólnej pracy nad udoskonalaniem projektu, również prawa do wyników tej pracy są wspólne (chyba, że umowa stanowi inaczej). Należy w umowie określić procentowy udział każdej ze Stron w wynikach prac. Jeżeli takiego zapisu nie będzie, to prawa do wyników pracy wspólnej będą przysługiwały Stronom po połowie.

²³⁶ Strony mogą zupełnie swobodnie ustalać kwestie odpłatności za sublicencję, co powoduje, że istnieje wiele możliwości sformułowania tej klauzuli.

Wariant III

1. Za udzielenie sublicencji Sublicencjodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł, płatne w gotówce w następujących ratach:
 - 1 rata w wysokości w terminie
 - 2 rata w wysokości w terminie
2. Za dodatkowe świadczenia, do których zobowiązany jest Sublicencjodawca, zostaną wniesione przez Sublicencjodawcę następujące opłaty:
3. Wszelkie opłaty Sublicencjodawcy jest zobowiązany wnieść na konto Sublicencjodawcy o numerze

Wariant IV

1. Z tytułu udzielonej sublicencji Sublicencjodawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Sublicencjodawcy opłat sublicencyjnych w łącznej wysokości złotych płatnych na następujących zasadach:
 - a)% łącznej wysokości opłat w terminie dni od zawarcia umowy,
 - b)% łącznej wysokości opłat w terminiedni od chwili wdrożenia projektu.
2. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty sublicencyjnej, Sublicencjodawca zobowiązuje się – bez dodatkowego wezwania ze strony Sublicencjodawcy – do uiszczenia razem z zaległą opłatą odsetek umownych w wysokości% łącznej wysokości opłat za każdy dzień opóźnienia.

§10

Postanowienia dodatkowe

1. Każda Strona zobowiązuje się dostarczyć drugiej Stronie pełne dane dotyczące ulepszeń wynalazku*/ wzoru użytkowego, dokonanych samodzielnie, na zasadzie darmowej licencji niewyłącznej²³⁷.
2. Strony ustalają, że zgłoszenia do rejestru patentowego w UPRP o udzieleniu sublicencji dokona w terminie Sublicencjodawca*/ Sublicencjodawca²³⁸.
3. Strony zobowiązują się współdziałać ze sobą w zakresie potrzebnym dla ochrony przed naruszeniem patentu przez osoby nieuprawnione, w szczególności poprzez:²³⁹ w terminie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

²³⁷ Tą sprawę Strony mogą uregulować inaczej, choćby w odrębnej umowie, zawierającej szczegółowe warunki i tryb wykorzystywania przez jedną Stronę udoskonalenia dokonanego przez drugą stronę.

²³⁸ Zgodnie z art. 76 ustawy PWP każda umowa licencyjna jest na wniosek zainteresowanego zarejestrowana w rejestrze patentowym UPRP.

²³⁹ Tu można wpisać np.:

- a) Wzajemne powiadamianie się o wystąpieniu naruszenia.
- b) Niezwłoczne, wspólne ubieganie się o zaprzestanie naruszania i usunięcie jego skutków przez naruszcyciela.

4.9. Umowy o przeniesienie prawa

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.4.

4.9.1 Umowa o przeniesienie prawa wyłącznego

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAWA

Wariant I

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAWA Z PATENTU NA WYNALAZEK*/ PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY*

Wariant II

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Wariant III

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAWA Z REJESTRACJI TOPOGRAFII UKŁADU SCALONEGO

Wariant IV

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

- Nabywca, Kupujący,
- Zbywca, Sprzedawca.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenia Zbywcy

Wariant I

Zbywca oświadcza, że:

1. jest właścicielem patentu na wynalazek / prawa ochronnego* na wzór użytkowy, wymienionego w niniejszej umowy, na podstawie²⁴⁰,
 2. uiścił dotychczasowe opłaty ochronne przedłużające ochronę do dnia²⁴¹,
 3. wynalazek / wzór użytkowy* został po raz pierwszy zastosowany w dniu / nie był dotychczas stosowany,*
 4. wynalazek / wzór użytkowy* nie jest / jest* obecnie przemysłowo stosowany przez
..... na podstawie²⁴²
w zakresie²⁴³, na zasadach
- Dokładny opis wynalazku (wzoru użytkowego) wraz z zastrzeżeniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wariant II

Sprzedawca oświadcza, że:

1. jest wyłącznym właścicielem prawa z rejestracji topografii układu scalonego / wzoru przemysłowego* wymienionego w niniejszej umowy i może nim rozporządzać w pełnym, przewidzianym przez prawo zakresie, co wynika z faktu, że:²⁴⁴,
2. przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami czy roszczeniami osób trzecich, a zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody osób trzecich,
3. udzielił / nie udzielił* dotychczas licencji na korzystanie z topografii / wzoru przemysłowego* na następujących zasadach:²⁴⁵

²⁴⁰ Tu podać podstawę prawną, na jakiej Zbywca jest właścicielem patentu na wynalazek (prawa ochronnego) na wzór użytkowy. Są tu następujące ewentualności:

- Zbywca jest twórcą projektu,
- Zbywca nabył prawo od wcześniejszego właściciela (kupił, dostał, odziedziczył),
- Zbywca kupił prawo do uzyskania prawa wyłącznego a następnie zgłosił projekt do urzędu patentowego i uzyskał ochronę,
- Zbywca jest pracodawcą twórcy, który stworzył projekt w wyniku wykonywania obowiązków służbowych,
- Zbywca jest zamawiającym a twórca jako wykonawca stworzył projekt w wyniku wykonywania umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

²⁴¹ Poszczególne okresy ochrony wynalazków (wzorów użytkowych) oraz odpowiadające im opłaty określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 31 sierpnia 2001 r., Nr 90, poz. 1000).

²⁴² W tym punkcie należy wskazać podmiot, który obecnie stosuje wynalazek oraz podstawę prawną do tego stosowania. W przypadku, gdy wynalazek (wzór użytkowy) jest stosowany przez:

- Zbywcę można wpisać: (...) prawa z patentu (prawa ochronnego),
- podmiot inny niż Zbywca, można wpisać: (...) umowy licencyjnej pełnej (ograniczonej), zawartej w dniu z podmiotem stosującym projekt.

²⁴³ W tym miejscu należy określić rodzaj i zakres upoważnienia do stosowania projektu np.: w zakresie ograniczonym do terytorium Polski, na zasadach określonych w umowie licencyjnej, stanowiącej załącznik nr do niniejszej umowy.

²⁴⁴ Jeżeli sprzedawca jest pierwotnym właścicielem prawa z rejestracji topografii (wzoru przemysłowego) należy tu np. wpisać: (...) jest twórcą topografii / wzoru przemysłowego,* lub w przypadku projektu pracowniczego: (...) jest pracodawcą twórcy, który stworzył ten projekt w wyniku wykonywania obowiązków służbowych, lub gdy projekt został stworzony na zamówienie: (...) jest zleceniodawcą twórcy, który stworzył projekt w wyniku wykonywania postanowień umowy o dzieło (zlecenia). Kolejnym przypadkiem może być fakt, że sprzedawca kupił prawo do rejestracji, a następnie zgłosił projekt do urzędu patentowego i uzyskał ochronę.

Jeżeli sprzedawca nabył prawo do rejestracji projektu w sposób wtórny, należy tu wpisać na jakiej podstawie to nastąpiło np.: (...) sprzedawca kupił prawo z rejestracji topografii / wzoru przemysłowego* od, bądź: sprzedawca nabył to prawo na podstawie umowy darowizny, lub: (...) sprzedawca jest spadkobiercą poprzedniego właściciela prawa z rejestracji projektu.

²⁴⁵ Tu należy określić podmiot, który jest licencjodawcą oraz rodzaj i zakres licencji.

Szczegółowy opis topografii układu scalonego / wzoru przemysłowego* został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

Wariant III

Zbywca oświadcza, że:

1. na podstawie²⁴⁶ jest jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do programu wymienionego w niniejszej umowy oraz do dokumentacji projektowej tego programu,
2. program został po raz pierwszy zastosowany w dniu..... / nie był dotychczas stosowany,*
3. program nie jest*/jest obecnie przemysłowo stosowany przez.....
.....
na podstawie²⁴⁷ w zakresie
....., na zasadach²⁴⁸,
4. przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami czy roszczeniami osób trzecich a zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody osób trzecich.

Szczegółowy opis programu został zamieszczony w załączniku nr do niniejszej umowy.

§ 2

Określenie przedmiotu umowy²⁴⁹

Wariant I

Przedmiotem umowy jest prawo z patentu na wynalazek / prawo ochronne na wzór użytkowy* pt.:
..... dokonany przez:
....., zgłoszony do ochrony w dniu, pod numerem
.....,²⁵⁰ na który Urząd Patentowy udzielił patent / prawo ochronne* w dniu,
o numerze

²⁴⁶ Jeżeli Zbywca jest pierwotnym właścicielem prawa majątkowego do programu należy tu np. wpisać: (...) jest twórcą programu, lub w przypadku utworu pracowniczego: (...) jest pracodawcą twórcy, który stworzył ten program w wyniku wykonywania obowiązków służbowych, natomiast w przypadku dzieła zbiorowego: (...) jest producentem / wydawcą tego dzieła.*

Jeżeli sprzedawca nabył prawo do rejestracji projektu w sposób wtórny, należy tu wpisać na jakiej podstawie to nastąpiło np.: (...) sprzedawca kupił prawo majątkowe do programu od, bądź: (...) sprzedawca nabył to prawo na podstawie umowy darowizny, lub gdy program został stworzony na zamówienie: (...) jest zleceniodawcą twórcy, który stworzył program w wyniku wykonywania postanowień umowy o dzieło / zlecenia,* w której był zapis o przeniesieniu prawa majątkowego na zamawiającego lub: (...) sprzedawca jest spadkobiercą poprzedniego właściciela prawa majątkowego do programu.

²⁴⁷ W tym punkcie można wskazać podmiot, który obecnie stosuje program (w przypadku gdy tych osób jest niewiele bądź jedna jak przy licencji wyłącznej) oraz podstawę prawną do tego stosowania.

W przypadku, gdy program jest stosowany przez:

- Zbywcę można wpisać: (...) posiadania prawa majątkowego do programu,
- podmiot inny niż Zbywca, można wpisać: (...) umowy licencyjnej pełnej / ograniczonej,* zawartej w dniu z podmiotem stosującym program.

²⁴⁸ W tym miejscu należy określić rodzaj i zakres upoważnienia do stosowania projektu np.: (...) w zakresie ograniczonym do dziesięciu stanowisk komputerowych w siedzibie licencjobiorcy, na zasadach określonych w umowie licencyjnej, stanowiącej załącznik nr do niniejszej umowy.

²⁴⁹ W tej części należy dokładnie określić przedmiot stosunku prawnego i kwestie jego własności. W przypadku umów o przeniesienie prawa z uzyskania prawa wyłącznego, mogą one dotyczyć tych projektów wynalazczych, które podlegają ochronie udzielanej przez urzędy patentowe czyli wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układu scalonego oraz rozwiązań chronionych przepisami prawa autorskiego np. programów komputerowych.

²⁵⁰ Po wpłynięciu zgłoszenia projektu wynalazczego Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu i zawiadamia o tym zgłaszającego.

Wariant II

1. Przedmiotem umowy jest prawo z rejestracji topografii układu scalonego / wzoru przemysłowego* o nazwie:, zwane w dalszej części umowy „prawem”.
2. Twórcami projektu są:
 1.
 2.
 3.
3. Topografia układu scalonego/* wzór przemysłowy* został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym²⁵¹ w dniu, pod numerem, a w dniu zostało udzielone prawo z rejestracji topografii układu scalonego*/ wzoru przemysłowego o numerze

Wariant III

Przedmiotem umowy jest autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego o nazwie:
....., zwanego w dalszej części umowy „programem”, stworzonego przez:

§ 3

Cel umowy

Wariant I

Zbywca / Sprzedawca* przenosi na Nabywcę patent na wynalazek / prawo ochronne na wzór użytkowy* wymieniony w niniejszej umowy, na warunkach określonych w dalszej części umowy, a Nabywca uiszcza cenę określoną w dalszej części umowy.

Wariant II

Zbywca / Sprzedawca* przenosi na Nabywcę prawo z rejestracji topografii układu scalonego / wzoru przemysłowego* wymienionego w § 2 niniejszej umowy, na warunkach określonych w dalszej części umowy, a Nabywca uiszcza cenę określoną w dalszej części umowy.

Wariant III

Zbywca / Sprzedawca* przenosi na Nabywcę prawo majątkowe do programu komputerowego wymienionego w § 2 niniejszej umowy, na warunkach określonych w dalszej części umowy, a Nabywca uiszcza cenę określoną w dalszej części umowy.

§ 4

Zobowiązania Zbywcy / Sprzedawcy*

1. Zbywca zobowiązuje się do:
 - a) przekazania w terminie od zawarcia niniejszej umowy pełnej kopii dokumentacji projektu, w której skład wchodzi: opis patentowy / ochronny* wraz z zastrzeżeniami i ewentualnymi rysunkami w formie, na którą została udzielona ochrona oraz instrukcja obsługi, wyniki badań i prób, receptury, obliczenia i schematy oraz dokumentacja techniczna, jak również odpis karty zgłoszenia zawierający datę i numer zgłoszenia oraz wykaz twórców wraz z ich procentowym wkładem w powstanie projektu, a także odpisy dokumentów potwierdzających, że Zbywca jest uprawniony z patentu / prawa ochronnego,^{*252}

²⁵¹ Urzędzie Patentowym RP lub urzędzie patentowym innego kraju.

²⁵² Odpis decyzji urzędu patentowego lub dokumentu patentowego (ochronnego)

- b) dostarczenia na wskazane przez Nabywcę miejsce następujących maszyn i urządzeń:
w terminie od zawarcia umowy,
- c) przekazania doświadczeń technicznych i organizacyjnych polegających na
..... w terminie od zawarcia umowy,
- d) udzielenia pomocy Nabywcy w następującym zakresie:
.....,²⁵³
- e) niezwłocznego udzielenia – na żądanie Nabywcy – wszelkiej pomocy technicznej dotyczącej projektu
– na warunkach każdorazowo uzgodnionych,²⁵⁴
- f) zorganizowania szkolenia w wymiarze godzin roboczych, w terminie od daty za-
warcia umowy dla maksymalnie pracowników wskazanych przez Nabywcę. Tematyka szkolenia
i forma odpłatności za nie zostanie uzgodniona po zaznajomieniu się Nabywcy z otrzymaną doku-
mentacją, najpóźniej do,
- g) niewykonywania jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy,*
- h) oddelegowania minimum własnych pracowników do pracy – za uzgodnioną w osobnych umowach z pracownikami zapłatą – w zespole powołanym przez Nabywcę w celu wdrożenia projektu.

§ 5

Zobowiązania Nabywcy

Nabywca zobowiązuje się do:

1. uiszczenia na rzecz Zbywcy opłaty za przeniesienie patentu / prawa ochronnego* wymienionego w § 2 niniejszej umowy, której wysokość i sposób zapłaty ustala się w następujący sposób:
.....,²⁵⁵
2. zapłaty odsetek umownych w przypadku nieterminowego dokonania opłaty za przeniesienie prawa, o której mowa w niniejszej umowy, w wysokości za każdy dzień zwłoki, w czasie od umownego terminu zapłaty,
3. zabezpieczenia praw twórców wynalazku / wzoru użytkowego,* wymienionych w art. 8, ust.1, pkt 3 ustawy PWP.

§ 6

Gwarancje i odpowiedzialność Zbywcy

1. Zbywca daje gwarancję, że projekt objęty umową będzie posiadał wszelkie wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Nabywca będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał. Okres gwarancji wynosi od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. W razie wystąpienia wad prawnych patentu / prawa ochronnego* (w postaci np. wystąpienia okoliczności, które spowodowałyby wygaśnięcie lub unieważnienie patentu / prawa ochronnego,* lub,

²⁵³ Pomoc może polegać np. na sprawowaniu nadzoru nad uruchomieniem produkcji wg wynalazku (wzoru użytkowego) lub na udzielaniu konsultacji i może być dodatkowo płatna, bądź też wliczona w opłatę za przeniesienie prawa wyłącznego.

²⁵⁴ W tym przypadku każdorazowo strony będą musiały uzgodnić warunki na jakich pomoc zostanie udzielona, a w szczególności kwestie odpłatności za tę pomoc.

²⁵⁵ Czasem może to być kwota uzależniona od jakichś czynników np. od efektów ekonomicznych uzyskanych przez Nabywcę z tytułu stosowania wynalazku (wzoru użytkowego). Jednak przeważnie będzie to konkretna kwota płatna jednorazowo bądź w ratach i wtedy można wpisać np.: „Opłata wynosi zł. Płatna na konto Zbywcy o numerze w dwóch równych ratach. Termin pierwszej raty upływa w dniu, natomiast drugiej w dniu” Szerzej na temat ustalania opłat patrz w rozdziale dotyczącym umów licencyjnych.

wskutek których wykonywanie umowy powodowałoby naruszenie praw osób trzecich) i poniesienia z tego tytułu szkody przez Nabywcę, Zbywca zobowiązuje się²⁵⁶ do naprawienia tej szkody w wysokości²⁵⁷ w terminie od wystąpienia szkody.

§ 7

Wyłączność

Zbywca nie może / może* nadal korzystać z wynalazku / wzoru użytkowego* jedynie we własnym zakresie.

§ 8

Poufność

1. Nabywca zobowiązuje się do zachowania w okresie od zawarcia umowy, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od Zbywcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Zbywca / Sprzedawca* zobowiązuje się do zachowania w okresie od zawarcia umowy, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od Nabywcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 9

Współpraca

1. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu wynalazku / wzoru użytkowego* na następujących zasadach:²⁵⁸
2. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej powyżej przysługują Nabywcy, a Zbywcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej w odrębnych umowach z pracownikami uczestniczącymi ze strony Zbywcy w pracach nad udoskonalaniem projektu.

§ 10

Wynagrodzenie twórców

Zbywca / Nabywca* zobowiązuje się do przekazania twórcom wynalazku / wzoru użytkowego* objętego umową wynagrodzenia za jego stworzenie, ustalonego na podstawie zasad przyjętych w swoim przedsiębiorstwie.²⁵⁹

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

²⁵⁶ Strony mogą również ustalić, że Zbywca nie będzie ponosił odpowiedzialności względem Nabywcy, jeżeli patent zostanie unieważniony lub wygaśnie.

²⁵⁷ Tu można wpisać np.: „(...) rzeczywiście poniesionej szkody” lub „nie przekraczającej opłaty za przeniesienie prawa”

²⁵⁸ Tu strony szczegółowo normują sprawy związane z współpracą przy udoskonalaniu projektu. Przykładowo:

a) Strony powołają w terminie od zawarcia umowy wspólną jednostkę badawczo-rozwojową, składającą się ze specjalistów z każdej strony;

b) Strony w terminie od zawarcia niniejszej umowy ustalą wspólnie regulamin i harmonogram współpracy nad udoskonalaniem projektu.

c) Każda ze stron zobowiązuje się przeznaczyć na badania nad udoskonaleniem projektu minimum zł rocznie.

²⁵⁹ W przypadku, gdy twórcą jest sam Zbywca wtedy przeważnie honorarium autorskie jest wliczone w opłatę za przeniesienie patentu (prawa ochronnego), stąd takie zobowiązanie nie będzie w umowie występować. Jeżeli jednak występuje, a przedsiębiorca, który zobowiązał się do wypłaty twórcom wynagrodzenia nie ma w swoich regulaminach zasad jego obliczania i sama umowa o przeniesienie prawa też tego wyraźnie nie reguluje, wtedy zastosowanie będą miały przepisy zawarte w art. 22 i 23 ustawy PWP.

4.9.2. Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania prawa wyłącznego

Nazwa

Wariant I

**Umowa nr/..... o przeniesienie prawa do uzyskania
patentu na wynalazek /
prawa ochronnego na wzór użytkowy***

Wariant II

**Umowa nr...../..... sprzedaży prawa
do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego**

Wariant III

**Umowa nr...../..... o przeniesienie prawa
do rejestracji topografii układu scalonego**

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Nabywca, Kupujący,
2. Zbywca, Sprzedawca.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenia Zbywcy

Wariant I

Zbywca oświadcza, że:

1. jest właścicielem prawa do uzyskania patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy,* wymienionego w § 2, na podstawie,²⁶⁰
2. terminowo wniósł opłaty wymagane w procedurze zgłoszeniowej przed urzędem patentowym,²⁶¹
3. wynalazek / wzór użytkowy* został po raz pierwszy zastosowany w dniu / nie był dotychczas stosowany,*
4. wynalazek / wzór użytkowy nie jest* jest obecnie przemysłowo stosowany przez

²⁶⁰ Tu podać podstawę prawną, na jakiej Zbywca jest właścicielem prawa do uzyskania patentu na wynalazek (prawa ochronnego na wzór użytkowy). Są tu następujące ewentualności:

- Zbywca jest twórcą projektu,
- Zbywca nabył prawo od wcześniejszego właściciela (kupił, dostał, odziedziczył),
- Zbywca jest pracodawcą twórcy, który stworzył projekt w wyniku wykonywania obowiązków służbowych,
- Zbywca jest zamawiającym a twórca jako wykonawca stworzył projekt w wyniku wykonywania umowy o dzieło lub umowy zlecenia

²⁶¹ Tylko w przypadku gdy procedura zgłoszeniowa została już wszczęta przez zbywcę.

| | |
|-------------------------------------|-----|
| na podstawie | 262 |
| w zakresie, na zasadach | 263 |

Wariant II

Sprzedawca oświadcza, że:

1. jest wyłącznym właścicielem prawa do rejestracji topografii układu scalonego * wzoru przemysłowego wymienionego w §2 i może nim rozporządzać w pełnym, przewidzianym przez prawo zakresie, co wynika z faktu, że:²⁶⁴,
2. przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami czy roszczeniami osób trzecich a zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody osób trzecich,
3. udzielił * nie udzielił dotychczas licencji na korzystanie z topografii * wzoru przemysłowego na następujących zasadach:²⁶⁵

§ 2

Określenie przedmiotu umowy²⁶⁶

Wariant I

1. Przedmiotem umowy jest prawo do uzyskania patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy* pt.:
dokonany przez:
niezgłoszony / zgłoszony*²⁶⁷ do ochrony w dniu, pod numerem²⁶⁸
2. Dokładny opis wynalazku / wzoru użytkowego* wraz z zastrzeżeniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

²⁶² W tym punkcie należy wskazać podmiot, który obecnie stosuje wynalazek oraz podstawę prawną do tego stosowania. W przypadku, gdy wynalazek (wzór użytkowy) jest stosowany przez:

– Zbywcę można wpisać: (...) prawa do uzyskania patentu / prawa ochronnego,*

– podmiot inny niż Zbywca, można wpisać: (...) umowy licencyjnej pełnej / ograniczonej,* zawartej w dniu z podmiotem stosującym projekt.

²⁶³ W tym miejscu należy określić rodzaj i zakres upoważnienia do stosowania projektu np.: (...) w zakresie ograniczonym do terytorium Polski, na zasadach określonych w umowie licencyjnej, stanowiącej załącznik nr do niniejszej umowy.

²⁶⁴ Jeżeli sprzedawca jest pierwotnym właścicielem prawa do rejestracji topografii / wzoru przemysłowego* należy tu np. wpisać: (...) jest twórcą topografii / wzoru przemysłowego,* lub w przypadku utworu pracowniczego: (...) jest pracodawcą twórcy, który stworzył ten projekt w wyniku wykonywania obowiązków służbowych, lub gdy projekt został stworzony na zamówienie: (...) jest zleceniodawcą twórcy, który stworzył projekt w wyniku wykonywania postanowień umowy o dzieło (zlecenia). Jeżeli sprzedawca nabył prawo do rejestracji projektu w sposób wtórny, należy tu wpisać na jakiej podstawie to nastąpiło np.: (...) sprzedawca kupił prawo do rejestracji topografii / wzoru przemysłowego* od, bądź: (...) sprzedawca nabył to prawo na podstawie umowy darowizny, lub: (...) sprzedawca jest spadkobiercą poprzedniego właściciela prawa do rejestracji projektu.

²⁶⁵ Tu należy określić podmiot, który jest licencjobiorcą oraz rodzaj i zakres licencji.

²⁶⁶ W tej części należy dokładnie określić przedmiot stosunku prawnego i kwestie jego własności. W przypadku umów o przeniesienie prawa do uzyskania prawa wyłącznego, mogą one dotyczyć tych projektów wynalazczych, które podlegają ochronie udzielanej przez urzędy patentowe, czyli wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy i topografia układu scalonego.

²⁶⁷ Ten rodzaj umowy może dotyczyć przeniesienia prawa do uzyskania prawa wyłącznego na już zgłoszone do ochrony w UPRP (bądź w urzędzie patentowym innego kraju) rozwiązanie lub też jeszcze przed jego zgłoszeniem.

²⁶⁸ Po wpłynięciu zgłoszenia projektu wynalazczego Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu i zawiadamia o tym zgłaszającego.

5. niezwłocznego udzielenia – na żądanie Nabywcy – wszelkiej pomocy technicznej dotyczącej projektu – na warunkach każdorazowo uzgodnionych,²⁷³
6. zorganizowania szkolenia w wymiarze godzin roboczych, w terminie od daty zawarcia umowy dla maksymalnie pracowników wskazanych przez Nabywcę. Tematyka szkolenia i forma odpłatności za nie zostanie uzgodniona po zaznajomieniu się Nabywcy z otrzymaną dokumentacją, najpóźniej do,
7. niewykonywania jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie / nieudzielenie* patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy,*
8. oddelegowania minimum własnych pracowników do pracy – za uzgodnioną w osobnych umowach z pracownikami zapłatą – w zespole powołanym przez Nabywcę w celu wdrożenia projektu,
9. zachowania w okresie od zawarcia umowy, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od Nabywcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
10. złożenia w urzędzie patentowym wniosku o dokonanie w rejestrze zgłoszeń zmiany podmiotu uprawnionego do uzyskania prawa wyłącznego i jednocześnie do pokrycia związanych z tym kosztów.

§ 5

Zobowiązania Nabywcy

Nabywca zobowiązuje się do:

1. uiszczenia na rzecz Zbywcy opłaty za przeniesienie prawa do patentu / prawa ochronnego wymienionego* w § 2 niniejszej umowy, której wysokość i sposób zapłaty ustala się w sposób następujący:
.....²⁷⁴
2. zapłaty odsetek umownych w przypadku nieterminowego dokonania opłaty za przeniesienie prawa, o której mowa w niniejszej umowy, w wysokości za każdy dzień zwłoki, w czasie od umownego terminu zapłaty,
3. zastosowania projektu w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy w następującym zakresie:²⁷⁵
4. zachowania w okresie od zawarcia umowy, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od Zbywcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
5. zabezpieczenia praw twórców wynalazku / wzoru użytkowego* wymienionych w art. 8, ust.1, pkt 3 ustawy PWP.

§ 6

Wyłączność

Zbywca nie może / może* nadal korzystać z wynalazku / wzoru użytkowego* jedynie we własnym zakresie.

²⁷³ W tym przypadku każdorazowo strony będą musiały uzgodnić warunki na jakich pomoc zostanie udzielona, a w szczególności kwestie odpłatności za tą pomoc.

²⁷⁴ Czasem może to być kwota uzależniona od jakichś czynników, np. od efektów ekonomicznych uzyskanych przez Nabywcę z tytułu stosowania wynalazku (wzoru użytkowego). Jednak przeważnie będzie to konkretna kwota płatna jednorazowo bądź w ratach i wtedy można wpisać np.: „Opłata wynosi zł. Płatna na konto Zbywcy o numerze w dwóch równych ratach. Termin pierwszej raty upływa w dniu, natomiast drugiej w dniu.....” Szerzej na temat ustalania opłat szukaj w przykładach umów licencyjnych.

²⁷⁵ Tu należy podać na czym ma polegać zastosowanie projektu np. „wykonywania sztuk wg projektu na rok, dla pokrycia (własnych bądź czyichś potrzeb)” lub „uruchomienia produkcji seryjnej w celu zaspokojenia potrzeb krajowych”.

§ 7

Współpraca

1. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu wynalazku / wzoru użytkowego* na następujących zasadach:²⁷⁶
2. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej powyżej przysługują Nabywcy, a Zbywcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej w odrębnych umowach z pracownikami uczestniczącymi ze strony Zbywcy w pracach nad udoskonalaniem projektu.

§ 8

Wynagrodzenie twórców

Zbywca / Nabywca* zobowiązuje się do przekazania twórcom wynalazku / wzoru użytkowego* objętego umową wynagrodzenia za jego stworzenie, ustalonego na podstawie zasad przyjętych w swoim przedsiębiorstwie.²⁷⁷

§ 9

Gwarancje i odpowiedzialność Zbywcy

1. W razie wystąpienia wad prawnych prawa do uzyskania patentu / prawa ochronnego* (w postaci np. wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiłyby uzyskanie patentu / prawa ochronnego,* lub, wskutek których wykonywanie umowy powodowałoby naruszenie praw osób trzecich) i poniesienia z tego tytułu szkody przez Nabywcę, Zbywca zobowiązuje się²⁷⁸ do naprawienia tej szkody w wysokości²⁷⁹ w terminie od wystąpienia szkody.
2. Zbywca daje gwarancję, że projekt objęty umową będzie posiadał wszelkie wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Nabywca będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał. Okres gwarancji wynosi od dnia zawarcia niniejszej umowy.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

²⁷⁶ Tu strony szczegółowo normują sprawy związane z współpracą przy udoskonalaniu projektu. Przykładowo:

- a) Strony powołają w terminie od zawarcia umowy wspólną jednostkę badawczo-rozwojową, składającą się z specjalistów z każdej strony,
- b) Strony w terminie od zawarcia niniejszej umowy ustalą wspólnie regulamin i harmonogram współpracy nad udoskonalaniem projektu,
- c) Każda ze stron zobowiązuje się przeznaczyć na badania nad udoskonaleniem projektu minimum zł rocznie.

²⁷⁷ W przypadku, gdy twórcą jest sam Zbywca, wtedy przeważnie honorarium autorskie jest wliczone w opłatę za przeniesienie prawa do patentu (prawa ochronnego), stąd takie zobowiązanie nie będzie w umowie występować. Jeżeli jednak występuje, a przedsiębiorca, który zobowiązał się do wypłaty twórcom wynagrodzenia nie ma w swoich regulaminach zasad jego obliczania i sama umowa o przeniesienie prawa też tego wyraźnie nie reguluje, wtedy zastosowanie będą miały przepisy zawarte w art. 22 i 23 ustawy PWP.

²⁷⁸ Strony mogą również ustalić, że Zbywca nie będzie ponosił odpowiedzialności względem Nabywcy, jeżeli na zgłoszony w urzędzie patentowym projekt nie zostanie udzielone prawo wyłączne.

²⁷⁹ Tu można wpisać np.: „(...) rzeczywiście poniesionej szkody” lub „nie przekraczającej opłaty za przeniesienie prawa”

4.10. Umowa o wspólności prawa

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.5.

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PRAWA DO UZYSKANIA PRAWA WYŁĄCZNEGO NA PROJEKT WYNAŁAZCZY²⁸⁰

Nazwa umowy²⁸¹

Wariant I

**UMOWA NR/.....
O WSPÓLNOŚCI PRAWA DO PATENTU NA WYNAŁAZEK /
PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY***

Wariant II

**UMOWA NR/.....
O WSPÓLNOŚCI PRAWA DO REJESTRACJI
TOPOGRAFII UKŁADU SCALONEGO**

Wariant III

**UMOWA NR/.....
O WSPÓLNOŚCI PRAWA DO REJESTRACJI
WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

- Pierwszy Współuprawniony,
- Drugi Współuprawniony.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenia stron

Wariant I

Strony oświadczają, że:

²⁸⁰ Jest to umowa, w której dwie, bądź więcej stron postanawiają, że będą mogły wspólnie występować o uzyskanie ochrony na projekt wynalazczy. Przeważnie są to współtwórcy projektu, ale mogą to być również inne osoby fizyczne bądź prawne, np. przedsiębiorcy, którzy prowadzili wspólne prace nad stworzeniem projektu.

²⁸¹ W nazwie tego typu umowy powinno się podać rodzaj prawa wyłącznego, do którego uzyskania współuprawnione są umawiające się strony. Może to być na przykład: patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo do rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo do rejestracji topografii układu scalonego. Stosuje się również numerowanie umów w przypadku gdy nie jest to jedyna umowa zawierana przez dane podmioty.

1. Wynalazek / wzór użytkowy / topografia układu scalonego / wzór przemysłowy,* zwany w dalszej części „projektem”, stanowi rozwiązanie wspólne i postanawiają wspólnie zgłosić go do ochrony w²⁸² Urzędzie Patentowym,
2. Twórcą / współtwórcami* projektu są:
3. Procentowy udział współtwórców w stworzeniu projektu jest następujący

Wariant II

Strony wspólnie oświadczają, że:

1. Wynalazek / wzór użytkowy / topografia układu scalonego / wzór przemysłowy wymieniony w § 2, zwany w dalszej części „projektem” stanowi ich współwłasność.
2. Zgłoszą projekt do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania patentu / prawa ochronnego /prawa z rejestracji* na terytorium Polski.
3. Zgłoszą projekt za granicą w celu uzyskania patentu / prawa ochronnego /prawa z rejestracji* na terytorium
4. Zgłoszenia dokonają najpóźniej:
 - do w Polsce,
 - w terminie²⁸³ od daty zgłoszenia w Polsce w wymienionych w ust. 4 krajach.

§ 2

Określenie przedmiotu umowy²⁸⁴

Wariant I

1. Przedmiotem umowy jest własność praw do uzyskania ochrony na wynalazek / wzór użytkowy / topografię układu scalonego / wzór przemysłowy* pt:
2. Dokładny opis projektu wynalazczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wariant II

1. Przedmiotem umowy jest własność praw do uzyskania prawa wyłącznego na wynalazek / wzór użytkowy / topografię układu scalonego / wzór przemysłowy* pt:
- Twórcami projektu są:
 - a)
 - b)
 - c)
2. Szczegółowy opis projektu został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

²⁸² Należy tu określić do jakiego urzędu patentowego zgłoszenie będzie wnoszone, czyli na jakim terytorium strony będą się ubiegały o ochronę. Będzie to albo Urząd Patentowy RP, urząd patentowy innego kraju, lub też – w przypadku ubiegania się o ochronę poprzez procedurę międzynarodową – międzynarodowy (np. Europejski Urząd Patentowy) urząd ochrony własności przemysłowej.

²⁸³ Chcąc korzystać za granicą z pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia w Polsce, strony muszą zgłosić za granicą rozwiązanie najpóźniej w ciągu: 12 miesięcy od daty zgłoszenia w Polsce (w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych) lub 6 miesięcy od daty zgłoszenia w Polsce (w przypadku wzorów przemysłowych). Strony mogą ustalić termin krótszy.

²⁸⁴ W tej części należy dokładnie określić przedmiot stosunku prawnego, stan jego ochrony prawnej i kwestie własności. W przypadku umów licencyjnych, dotyczących korzystania z innowacji, przedmiotem umowy mogą być zarówno projekty wynalazcze, rozwiązania o charakterze *know-how* stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jak i programy komputerowe.

§ 3

Cel umowy

Wariant I

Celem umowy jest określenie obowiązków i uprawnień stron wynikających z wykonywania wspólnego prawa do uzyskania ochrony na wynalazek / wzór użytkowy / topografię układu scalonego / wzór przemysłowy* wymieniony w § 2 niniejszej umowy.

Wariant II

Strony postanawiają, że będą się wspólnie ubiegać o ochronę wynalazku / wzoru użytkowego / topografii układu scalonego / wzoru przemysłowego* wymienionego w § 2 niniejszej umowy na warunkach określonych w jej dalszej części.

§ 4

Zobowiązania Pierwszego Współprawnionego

1. Pierwszy Współprawniony zobowiązany jest do:

- a) rzetelnego i zgodnego z ustawowymi wymogami przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej w celu wniesienia jej do Urzędu Patentowego RP,
- b) dokonania zgłoszenia w UPRP w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy, w imieniu i na rzecz wszystkich współprawnionych w celu uzyskania przez nich prawa wyłącznego do projektu,
- c) rzetelnego i zgodnego z ustawowymi wymogami przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej w celu wniesienia jej do urzędu patentowego, co jest niezbędne do uzyskania ochrony na terytorium,
- d) dokonania zgłoszenia w urzędzie patentowym w terminie od daty zgłoszenia w Polsce, w imieniu i na rzecz wszystkich współprawnionych w celu uzyskania przez nich prawa wyłącznego do projektu na terytorium,
- e) uczestnictwa w postępowaniu zgłoszeniowym, w szczególności poprzez udział w rozprawach przed organami orzekającymi przy poszczególnych urzędach patentowych w sprawach dotyczących projektu,
- f) do przekazywania drugiej stronie wszelkich informacji i materiałów dotyczących wspólnego projektu,
- g) pokrycia w postępowaniu zgłoszeniowym wszelkich opłat na rzecz urzędów patentowych, niezbędnych do uzyskania ochrony.

2. Drugi Współprawniony zobowiązany jest do:

- a) współdziałania i udzielania Pierwszemu Współprawnionemu pomocy przy wykonywaniu czynności wymienionych w § 4, ust. 1,
- b) do przekazywania drugiej stronie wszelkich informacji i materiałów dotyczących wspólnego projektu,
- c) pokrycia w postępowaniu zgłoszeniowym wszelkich innych opłat niż wymienione w § 4, ust. 1, pkt. g, niezbędnych do uzyskania ochrony,²⁸⁵
- d) uiszczenia wymaganych opłat okresowych w celu utrzymania ochrony projektu.²⁸⁶

²⁸⁵ Mogą to być opłaty związane z wynagrodzeniem pełnomocników (rzeczników patentowych), czy też – w przypadku zgłoszeń zagranicznych – koszty tłumaczeń na języki wymagane w poszczególnych urzędach zagranicznych.

²⁸⁶ To już w przypadku, gdy ochrona zostanie udzielona.

§ 5

Korzystanie z projektu

1. Każdy współuprawniony może bez zgody pozostałego współuprawnionego korzystać z wynalazku / wzoru użytkowego / wzoru przemysłowego / topografii układu scalonego* we własnym zakresie i czerpać z tego korzyści.
2. W razie uzyskania przez jedną ze stron korzyści w wyniku korzystania z projektu przekaże ona drugiej stronie % korzyści, w terminie od zakończenia roku kalendarzowego, w którym korzyści wystąpiły.
3. Każdy współuprawniony może bez zgody pozostałego współuprawnionego wystąpić przeciwko każdemu, kto dopuścił się naruszenia prawa do patentu */ prawa ochronnego */ prawa z rejestracji.
4. Po uzyskaniu prawa wyłącznego każdy współuprawniony może bez zgody pozostałego współuprawnionego wystąpić przeciwko każdemu, kto dopuścił się naruszenia patentu */ prawa ochronnego */ prawa z rejestracji.
5. O każdym naruszeniu strony będą się wzajemnie powiadamiać.

§ 6

Dalsze umowy dotyczące przedmiotu umowy

1. Każdy współuprawniony może przenieść swój udział w patencie / prawie ochronnym / prawie z rejestracji na inną osobę* jedynie za zgodą pozostałego współuprawnionego.
2. Każdy współuprawniony może udzielić upoważnienia (licencji) do korzystania w całości lub części z wynalazku / wzoru użytkowego / topografii układu scalonego / wzoru przemysłowego* przez inną osobę, jedynie za zgodą pozostałego współuprawnionego.
3. W przypadku udzielenia licencji korzyści z niej płynące przysługują stronom po połowie, chyba, że strony postanowią inaczej.
4. Jeżeli któryś ze współuprawnionych przestanie być zainteresowany uzyskaniem prawa wyłącznego na projekt, może w każdej chwili zaproponować drugiemu współuprawnionemu darmowe przejęcie jego części praw. Przejęcie praw nastąpi w chwili przyjęcia ich przez drugiego współuprawnionego.

§ 7

Współpraca przy wdrażaniu i udoskonalaniu projektu

Wariant I

1. Strony powołają w terminie dni od zawarcia niniejszej umowy zespół specjalistów (po z każdej Strony), którzy będą kompetentni do dokonania oceny projektu pod względem technicznym i ekonomicznym, jego przydatności do wykorzystania.
2. W razie wydania pozytywnej opinii w sprawach wymienionych w ust. 1, zespół specjalistów poweźmie decyzję o przyjęciu projektu do stosowania i rozpowszechniania.

Wariant II

1. Strony zobowiązują się do współpracy nad przemysłową realizacją projektu na następujących warunkach:
 - a) Strony oddelegują do współpracy następujące osoby: ze strony Pierwszego Współuprawnionego oraz ze strony Drugiego Współuprawnionego,
 - b) osoby uczestniczące w pracach, których owocem było przyspieszenie wykorzystania projektu lub jego rozpowszechnienie otrzymają nagrody uznaniowe.
2. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu projektu.

3. Współpraca przy udoskonalaniu projektu polegać będzie na powołaniu w terminie od zawarcia umowy wspólnej jednostki badawczo-rozwojowej, składającej się z specjalistów z każdej strony.
4. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej w ust. 3 przysługują Stronom w następujących częściach: Pierwszy Współuprawniony%, a Drugi Współuprawniony %.

Wariant III

1. Strony zobowiązują się do współpracy nad przemysłową realizacją projektu na warunkach i w zakresie określonych w załączniku nr do niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu projektu na następujących zasadach:
 - a) Strony w terminie od zawarcia niniejszej umowy ustalą wspólnie regulamin i harmonogram współpracy nad udoskonalaniem projektu,
 - b) każda ze stron zobowiązuje się przeznaczyć na badania nad udoskonaleniem projektu minimum zł rocznie.
3. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej powyżej przysługują stronom w następujących częściach: Pierwszy Współuprawniony%, a Drugi Współuprawniony%.²⁸⁷

§ 8

Wynagrodzenie twórców

Wariant I

1. Pierwszy / Drugi Współuprawniony* zobowiązuje się do przekazania twórcom projektu wynagrodzenia za jego stworzenie ustalonego na podstawie zasad przyjętych w swoim przedsiębiorstwie.²⁸⁸
2. W przypadku dokonania ulepszenia projektu, ustalenia i wypłaty wynagrodzenia dla twórców tego ulepszenia dokonuje strona, w której twórcy są zatrudnieni, na podstawie zasad przyjętych w swoim przedsiębiorstwie.
3. W przypadku, gdy ulepszenie projektu będzie wynikiem współpracy obu stron niniejszej umowy, ustalenia i wypłaty wynagrodzenia dla twórców tego ulepszenia dokonuje się w następujący sposób:
.....²⁸⁹

Wariant II

1. Pierwszy / Drugi Współuprawniony* zobowiązuje się do przekazania twórcom projektu wynagrodzenia za jego stworzenie w wysokości zł dla każdego z nich, w terminie od daty podpisania niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania ulepszenia projektu, twórcom tego ulepszenia wypłaty wynagrodzenia dokonuje Strona, w której twórcy są zatrudnieni.

²⁸⁷ W przypadku wspólnej pracy nad udoskonalaniem projektu, również prawa do wyników tej pracy są wspólne (chyba, że umowa stanowi inaczej). Należy w umowie określić procentowy udział każdej ze stron w wynikach prac. Jeżeli takiego zapisu nie będzie to prawa do wyników pracy wspólnej będą przysługiwały stronom po połowie (chyba, że strony postanowią inaczej).

²⁸⁸ Jeżeli współuprawniony, który zobowiązał się do wypłaty twórcom wynagrodzenia nie ma w swoich regulaminach zasad jego obliczania i sama umowa o wspólności też tego wyraźnie nie reguluje wtedy zastosowanie będą miały przepisy zawarte w art. 22 ustawy PWP.

²⁸⁹ W tym miejscu powinny się znaleźć dokładne zasady obliczania wynagrodzenia dla twórców oraz która ze stron i w jakiej części to wynagrodzenie pokryje. Można też uregulować to w odrębnej umowie (np. umowie o współpracy stron nad doskonaleniem projektu). Jeżeli strony w żadnym akcie nie uregulowały sprawy wynagrodzeń twórców ulepszeń, zastosowanie będą miały przepisy art. 22 ustawy PWP.

§ 9

Ulepszenia dokonane przez obie strony

1. Każda Strona zobowiązuje się dostarczyć drugiej Stronie pełne dane dotyczące ulepszeń projektu dokonanych samodzielnie, na zasadzie darmowej licencji niewyłącznej.²⁹⁰
2. Powiadomienia należy dokonać w formie pisemnej.

§ 10

Udziały współuprawnionych

Udziały współuprawnionych w prawach i obowiązkach wynikających z niniejszej umowy oraz w dochodach z tytułu korzystania i wykonywania prawa (nie licząc opłat licencyjnych, które uregulowane są w § 6, ust. 3), są następujące:

- a) Pierwszy współuprawniony ma udział%,
- b) Drugi współuprawniony ma udział%.

§ 11

Ochrona za granicą

1. Jeżeli jeden ze współuprawnionych nie będzie zainteresowany ochroną ani ewentualnymi dochodami z niej płynącymi, w którymś z wymienionych w § 4, ust. 1, pkt d) krajów, może z niej zrezygnować na piśmie.
2. W przypadku określonym w ust. 1 drugi z współuprawnionych będzie mógł samodzielnie ubiegać się o ochronę w tym kraju, we własnym imieniu i na własny koszt.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Każdy ze współuprawnionych może odstąpić od umowy za miesięcznym wypowiedzeniem, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich praw i ze zwolnieniem się z przyszłych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. Za wszystkie czynności już podjęte (przewidziane w § 4), za ich skutki i wszelkie powzięte przed dniem odstąpienia od umowy zobowiązania strona odstępująca odpowiada w takim stopniu jakby nadal była współuprawnionym.
3. Jeżeli od umowy odstępuje Pierwszy Współuprawniony ma on obowiązek w terminie dni od odstąpienia przekazać Drugiemu Współuprawnionemu wszystkie dokumenty i informacje niezbędne w procesie uzyskiwania ochrony.

§ 13

Oznaczenie znakiem towarowym

W trakcie trwania niniejszej umowy współuprawnieni zobowiązani są do oznaczania produktów uzyskanych wg projektu znakiem towarowym w następujący sposób:

291

²⁹⁰ Tę sprawę strony mogą uregulować inaczej, choćby w odrębnej umowie, zawierającej szczegółowe warunki i tryb wykorzystywania przez jedną stronę udoskonalenia dokonanego przez drugą stronę.

²⁹¹ Strony mogą np. postanowić, że współuprawniony będzie oznaczał każdy produkt wykonany według projektu znakiem towarowym w taki sposób by był wyraźnie widoczny dla ewentualnego Nabywcy. Oprócz tego współuprawniony, który produkuje rozwiązanie zamieści swoje oznaczenia wskazujące go jako producenta produktu.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.11. Umowa o użytkowanie prawa wyłącznego

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.6.

Nazwa umowy

Wariant I

UMOWA NR/...

O UŻYTKOWANIE PATENTU

Wariant II

UMOWA NR/...

O UŻYTKOWANIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY

Wariant III

UMOWA NR/...

O UŻYTKOWANIE PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Uprawniony,
2. Użytkownik.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenia Uprawnionego

Wariant I

1. Uprawniony oświadcza, że jest właścicielem patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy* pt.
nr
2. Patent na wynalazek / prawo ochronne na wzór użytkowy* został (-o) udzielony (-e) przez Urząd Patentowy RP decyzją z dnia
3. Wynalazek / wzór użytkowy* nie jest / jest* obecnie przemysłowo stosowany przez

Wariant II

1. Uprawniony oświadcza, że jest właścicielem prawa ochronnego na znak towarowy pt.
2. Znak towarowy został wpisany do rejestru znaków towarowych pod nr.....

3. Znak towarowy nie jest / jest* obecnie użytkowany przez
-
4. Prawo zostało udzielone dla następujących towarów i/lub usług:
- a)
- b)
- c)
- d)

§ 2

Przedmiot umowy

Wariant I

1. Przedmiotem umowy jest wynalazek / wzór użytkowy,* o którym mowa w § 1.
2. Dokładny opis wynalazku / wzoru użytkowego* wraz z zastrzeżeniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wariant II

1. Przedmiotem umowy jest znak towarowy o którym mowa w § 1.
2. Odpis świadectwa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w ust. 1, wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

Cel umowy

1. Uprawniony oddaje Użytkownikowi do używania i pobierania korzyści z wynalazku / wzoru użytkowego / znaku towarowego,* o którym mowa w § 2, a szczególnie:
 - a) z tytułu opłat licencyjnych, uiszczanych przez w%²⁹²
 - b) w%
 - c) w%
2. Jednocześnie Uprawniony ustanawia na rzecz Użytkownika prawo korzystania z następujących przedmiotów materialnych, potrzebnych do użytkowania prawa określonego w § 1 niniejszej umowy:
 - a) o wartości*
 - b) o wartości*
 - c) o wartości*
3. Powyższe nie uprawnia Użytkownika do dokonywania czynności prawnych zmierzających do rozporządzenia przedmiotem użytkowania lub obciążania go ograniczonymi prawami rzeczowymi osób trzecich, z wyjątkiem
4. Użytkowanie jest odpłatne / nieodpłatne.*

§ 4

Twórcy

Wariant I

Twórcą wynalazku / wzoru użytkowego / znaku towarowego,* o którym mowa w § 2 jest Uprawniony /

.....*²⁹³

Wariant II

W załączniku nr 2 zostali wymienieni współtwórcy wynalazku / wzoru użytkowego / znaku towarowego* oraz zostały określone ich udziały procentowe.

§ 5

Opłaty za patent / prawo ochronne*

1. Wymagane dotychczasowe opłaty patentowe / ochronne* zostały przez Uprawnionego wniesione.
2. Bieżąca ochrona trwa do dnia
3. Dalsze opłaty będzie uiszczał:
 - a) Uprawniony,*
 - b) Użytkownik,*
 - c) Użytkownik i Uprawniony w równych częściach,*
 - d) Użytkownik% i Uprawniony%*

§ 6

Zobowiązania Uprawnionego

Uprawniony zobowiązuje się do:

1. występowania w trybie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przeciw osobom lub organom, które wystąpią z wnioskiem o orzeczenie wygaśnięcia lub unieważnienia patentu / prawa ochronnego*;
2. występowanie na drogę sądową lub arbitrażową przeciwko osobom fizycznym lub prawnym, które dopuszczają się naruszenia patentu / prawa ochronnego* w okresie trwania niniejszej umowy;
3. informowanie oddającego w zarząd o wszelkich okolicznościach mogących wpływać na jego prawa do projektu;
4. w uzasadnionych przypadkach – podejmowanie działań związanych z ochroną prawną projektu za granicą;
5.

§ 6

Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się:

1. używać przedmiotu użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki;
2. terminowego uiszczania opłat na rzecz Uprawnionego;
3. terminowego uiszczania opłat na rzecz twórcy / współtwórców,*²⁹⁴
4. zwrotu Uprawnionemu przedmiotu użytkowania w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z normalnego korzystania z niego.

²⁹³ Należy podać imię i nazwisko twórcy oraz jego dane adresowe.

²⁹⁴ Jeśli Uprawniony przeniósł obowiązek opłacenia twórcy (współtwórców) na Użytkownika.

§ 7

Opłaty za użytkowanie

Wariant I

1. Strony zgodnie ustalają opłaty za użytkowanie w wysokości zł (słownie:
..... zł) miesięcznie, płatne z góry do dnia każdego miesiąca kalendarzowego
na konto Uprawnionego.
2. Opłaty mogą ulec zmianie po uwzględnieniu
3. *Opłaty dla twórców określone są na podstawie odrębnej umowy.

Wariant II

1. Z tytułu użytkowania Użytkownik będzie dokonywał wpłat na konto Uprawnionego w wysokości
..... zł (słownie: zł) dni po zakończeniu
okresu rozliczeniowego.
2. *Z tytułu użytkowania Użytkownik będzie dokonywał wpłat na konto twórcy w wysokości
..... zł (słownie:zł) dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
3. *Z tytułu użytkowania Użytkownik będzie dokonywał wpłat na konta współtwórców w wysokości
..... zł (słownie:zł) w stosunku procentowym określonym
w załączniku nr do niniejszej umowy w ciągu dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
4. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się:
 - a) miesiąc,*
 - b) kwartał,*
 - c) półrocze,*
 - d) rok*.
5. *Z tytułu dalszych opłat patentowych / ochronnych* zgodnie z postanowieniami § 5 Użytkownik będzie
dokonywał wpłat na konto Uprawnionego na dni przed upływem daty wpłaty w UP RP.

§ 8

Terminy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres od dnia
do dnia
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

§ 9

Wypowiedzenie umowy

Uprawniony zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wy-
powiedzenia, jeżeli Użytkownik zalega z opłatą za pełne okresy płatności lub narusza inne istotne po-
stanowienia umowy.

§ 10

Koszty zawarcia umowy

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Użytkownik.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

4.12. Umowa o zastaw prawa wyłącznego

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.6.

Nazwa umowy

Wariant I

**UMOWA NR/....
o zastaw patentu**

Wariant II

**UMOWA NR/....
o zastaw prawa ochronnego**

Wariant III

**UMOWA NR/....
o zastaw prawa do patentu**

Wariant IV

**UMOWA NR/....
o zastaw prawa do uzyskania
prawa ochronnego**

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Zastawca,
2. Zastawnik.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenie stron

Strony oświadczają, że oprócz niniejszej umowy zawarły w dniu r. umowę,²⁹⁵ z tytułu której Zastawca jest zobowiązany do następujących świadczeń na rzecz Zastawnika, zwanych dalej „wierzytelnością główną”:²⁹⁶

1.
2.

²⁹⁵ Podać nazwę umowy np. Umowa pożyczki.

²⁹⁶ Wymienić świadczenia ciążące na Zastawcy, oczywiście w takim zakresie, w jakim strony zamierzają je w niniejszej umowie zabezpieczyć zastawem.

§2

Oświadczenie Zastawcy

Wariant I

Zastawca oświadcza, że jest uprawniony z patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy*
pt.:
zwanego w dalszej treści umowy „projektem”.*

Wariant II

Zastawca oświadcza, że jest uprawniony do uzyskania patentu / prawa ochronnego na wzór użytkowy*
pt.:
zwanego w dalszej treści umowy „projektem”.*

Wariant III

Zastawca oświadcza, iż projekt stanowi jego wyłączną własność, znajdującą się w jego swobodnej i wyłącznej dyspozycji i nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.*

§ 3

Twórcy

Wariant I

Twórcą projektu jest

Wariant II

W załączniku nr 1 zostali wymienieni współtwórcy projektu oraz zostały określone ich udziały procentowe.

§ 4

Przedmiot zastawu

W celu zabezpieczenia wierzytelności głównej Zastawca, ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw na prawie określonym w § 2 niniejszej umowy.

§ 5

Obowiązki Zastawcy

Wariant I

1. W związku z ustanowieniem zastawu Zastawca przekazuje Zastawnikowi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentację techniczno-prawną projektu.
2. Zastawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich czynności niezbędnych do utrzymania zastawionego prawa, a w szczególności do terminowego uiszczania opłat okresowych.

Wariant II

1. W związku z ustanowieniem zastawu Zastawca zobowiązuje się przekazać do dnia Zastawnikowi dokumentację techniczno-prawną projektu, a w szczególności następujące dokumenty:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
2. Zastawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich czynności niezbędnych do utrzymania zastawionego prawa, a w szczególności do terminowego uiszczania opłat okresowych.

§ 6*

Licencje

Zastawca oświadcza, że udzielił licencji na korzystanie z projektu następującym podmiotom gospodarczym:

- a) ²⁹⁷ licencja wyłączna / niewyłączna* w zakresie
- b) licencja wyłączna /niewyłączna* w zakresie
- c)licencja wyłączna /niewyłączna* w zakresie

§ 7

Pożytki z prawa obciążonego zastawem

- 1. Strony ustalają, że korzyści z prawa obciążonego zastawem przypadają:²⁹⁸
 - a) w całości Zastawcy,*
 - b) w całości Zastawnikowi,*
 - b)% Zastawcy,% Zastawnikowi,*²⁹⁹
 - c)
- 2. Korzyści przypadające Zastawnikowi są przez niego zaliczane na poczet wierzytelności głównej i związanych z nią roszczeń.

§ 8

Załączniki

Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa określona w § 1.

§ 9

Rozwiązanie umowy

Niniejsza umowa może być rozwiązana tylko w przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w § 1.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.13. Umowa o dzierżawę prawa wyłącznego

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.10.

Nazwa umowy

Wariant I

UMOWA NR/.....

O DZIERŻAWĘ PATENTU

²⁹⁷ Pełna nazwa podmiotu gospodarczego.

²⁹⁸ Są to np. opłaty licencyjne, odszkodowania z tytułu naruszenia prawa itp.

²⁹⁹ Należy określić wysokość korzyści przypadających każdej ze stron umowy.

Wariant II
UMOWA NR/.....
O DZIERŻAWĘ PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY*

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Dzierżawca,
2. Wydierżawiający.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenia Wydierżawiającego

1. Wydierżawiający oświadcza, że jest właścicielem patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy* pt.
o nr
2. Patent na wynalazek / prawo ochronne na wzór użytkowy* został (-o) udzielony (-e) przez Urząd Patentowy RP decyzją z dnia
3. Wynalazek / wzór użytkowy* nie jest / jest* obecnie przemysłowo stosowany przez*

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wynalazek / wzór użytkowy,* o którym mowa w § 1.
2. Dokładny opis wynalazku / wzoru użytkowego* wraz z zastrzeżeniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Cel umowy

1. Wydierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków wynalazek / wzór użytkowy,* o którym mowa w § 2, a szczególnie do:
 - a)
 - b)
 - c)
2. Powyższe nie uprawnia Dzierżawcy do dokonywania czynności prawnych zmierzających do rozporządzenia przedmiotem dzierżawy lub obciążania go ograniczonymi prawami rzeczowymi osób trzecich, z wyjątkiem

§ 4

Twórcy

Wariant I

Twórcą wynalazku / wzoru użytkowego,* o którym mowa § 2 w jest Wydierżawiający /
.....³⁰⁰

Wariant II

W załączniku nr 2 zostali wymienieni współtwórcy wynalazku / wzoru użytkowego* oraz zostały określone ich udziały procentowe.

§ 5

Opłaty za patent / prawo ochronne*

1. Wymagane dotychczasowe opłaty patentowe / ochronne* zostały przez Wydierżawiającego wniesione.
2. Bieżąca ochrona trwa do dnia
3. Dalsze opłaty będzie uiszczał:
4. Wydierżawiający,*
5. Dzierżawca,*
6. Dzierżawca i Wydierżawiający w równych częściach,*
7. Dzierżawca% i Wydierżawiający%.*

§ 6

Zobowiązania Wydierżawiającego

Wydierżawiający zobowiązuje się do:

1. udzielania Dzierżawcy pomocy technicznej przy wdrażaniu wynalazku / wzoru użytkowego*³⁰¹
..... osobiście lub poprzez twórcę / współtwórców,*
2. występowania w trybie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przeciw osobom lub organom, które wystąpią z wnioskiem o orzeczenie wygaśnięcia lub unieważnienia patentu / prawa ochronnego,*
3. występowania na drogę sądową lub arbitrażową przeciwko osobom fizycznym lub prawnym, które dopuszczają się naruszenia patentu / prawa ochronnego* w okresie trwania niniejszej umowy,*
4. w uzasadnionych przypadkach – podejmowania działań związanych z ochroną prawną projektu za granicą;
5.

§ 7

Zobowiązania Dzierżawcy

Dzierżawca zobowiązuje się do:

1. używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki;
2. terminowego uiszczania czynszu na rzecz Wydierżawiającego;
3. terminowego uiszczania czynszu na rzecz twórcy / współtwórców,*³⁰²
4. zwrotu Wydierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z normalnego korzystania z niego;
5. informowania Wydierżawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpływać na jego prawa do projektu.

³⁰¹ Np. w zakładzie Dzierżawcy lub podmiotów, którym Dzierżawca udzieli licencji na korzystanie z wynalazku (wzoru użytkowego).

³⁰² Jeśli Wydierżawiający przeniósł obowiązek opłacenia twórcy (współtwórców) na Dzierżawcę.

§ 8

Oplaty za dzierżawę

Wariant I

1. Strony zgodnie ustalają czynsz dzierżawny w wysokości zł (słownie:)
miesięcznie, płatny z góry do dnia każdego miesiąca kalendarzowego na konto Wy-
dzierżawiającego.
2. Oplaty mogą ulec zmianie po uwzględnieniu
3. *Oplaty za inne usługi świadczone przez Wydzierżawiającego określone w § 5, będą każdorazowo rozli-
czane na podstawie odrębnej umowy.

Wariant II

1. Z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie dokonywał wpłat na konto Wydzierżawiającego w wysokości.
..... zł (słownie:) dni po zakończeniu okresu
rozliczeniowego.
2. *Z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie dokonywał wpłat na konto twórcy w wysokości zł
(słownie:) dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
3. *Z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie dokonywał wpłat na konta współtwórców w wysokości
..... zł (słownie:) w stosunku procentowym określonym w załączniku
nr 2 do niniejszej umowy w ciągu dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
4. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się:
 1. miesiąc,*
 2. kwartał,*
 3. półrocze,*
 4. rok*.
5. *Oplaty za inne usługi świadczone przez Wydzierżawiającego określone w § 5, będą każdorazowo rozli-
czane na podstawie odrębnej umowy.
6. *Z tytułu dalszych opłat patentowych / ochronnych* zgodnie z postanowieniami § 5 Dzierżawca będzie
dokonywał wpłat na konto Wydzierżawiającego na dni przed upływem daty wpłaty w UPRP.

§ 9

Terminy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres od dnia
do dnia
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

§ 10

Wypowiedzenie umowy

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wy-
powiedzenia, jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za pełne okresy płatności lub narusza inne
istotne postanowienia umowy.

§ 10

Koszty zawarcia umowy

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Dzierżawca.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.14. Umowa franszyzy

Ten typ umowy został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.7.

Nazwa

Wariant I

UMOWA FRANCHISINGOWA³⁰³

Wariant II

UMOWA FRANSZYZY CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Franchisodawca,
2. Franchisobiorca.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenie Franchisodawcy

Wariant I

1. Franchisodawca oświadcza, że jest właścicielem pakietu franchisingowego będącego przedmiotem niniejszej umowy i że dysponuje prawem przeniesienia go na Franchisobiorcę.
2. Ewentualne roszczenia osób trzecich przejmie na siebie Franchisodawca / Franchisobiorca*.

Wariant II

1. Franchisodawca oświadcza, że stworzył oraz stosuje w praktyce pakiet będący przedmiotem niniejszej umowy.
2. Pakiet ten Franchisodawca stosuje również za pomocą zawieranych przez siebie umów franchisingu i ma on uznaną renomę na rynku krajowym / międzynarodowym*.

Wariant III

1. Franchisodawca zapewnia, że przysługują mu wszystkie prawa wymienione w §
2. Zawarcie i wykonanie przez Franchisodawcę niniejszej umowy nie wymaga uzyskania przez niego żadnych zezwoleń ani nie narusza praw osób trzecich.

³⁰³ *Franchising* jest umową nienazwaną w świetle prawa polskiego, co oznacza, że jej postanowienia zasadnicze nie zostały zawarte w żadnym przepisie prawa stanowionego, a jej dopuszczalność wynika z zasady swobody umów (art. 3531 KC).

§ 2

Oświadczenie Franchisobiorcy

1. Franchisobiorca oświadcza, iż znany mu jest pakiet franchisingowy, stosowany w przedsiębiorstwie Franchisodawcy.
2. Franchisobiorca oświadcza, że Franchisodawca umożliwił mu pełne i należyte zapoznanie się z jego organizacją oraz funkcjonowaniem w przedsiębiorstwie.

§ 3

Przedmiot działania

Wariant I

1. Franchisodawca udziela Franchisobiorcy, prawa do wykorzystywania pakietu franchisingowego³⁰⁴ Franchisodawcy w celu sprzedaży /produkcji* w zamian za wynagrodzenie pieniężne.
2. Dokładny opis pakietu franchisingowego znajduje się w załączniku nr do niniejszej umowy, z którym Franchisobiorca dokładnie się zapoznał.

Wariant II

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie Franchisobiorcy przez Franchisodawcę pakietu franchisingowego, opisanego w ust. 2 i 3, wyłącznie w celu organizacji i prowadzenia przez Franchisobiorcę, we własnym imieniu i na własny rachunek³⁰⁵
2. Pakiet franchisingowy Franchisodawcy określony w ust 1, obejmuje prowadzenie³⁰⁶
3. W pakiecie wykorzystane są:
 - a) znak towarowy,
 - b) patent (-y),
 - c) *know-how*,
 - d) licencje,
 - e) urzędnicy,
 - f) symbole,³⁰⁷
 - g) nazwa handlowa,
 - h)
4. Szczegółowy opis wszystkich składników systemu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy

§ 4

Gwarancje

Wariant I

Franchisodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za rentowność prowadzonej przez Franchisobiorcę działalności gospodarczej – w związku z realizacją niniejszej umowy.

³⁰⁴ Pakiet franchisingowy może się składać z oznaczeń firmy franchisingodawcy, jej symboli, emblematów oraz znaków towarowych, a także stanowiących tajemnicę franchisingobiorcy, doświadczeń techniczno-organizacyjnych, koncepcji i techniki prowadzenia danej działalności gospodarczej.

³⁰⁵ Należy szczegółowo określić rodzaj działalności jaką będzie wykonywał Franchisobiorca.

³⁰⁶ Trzeba określić czego – np. sieci hoteli, restauracji, sklepów itp.

³⁰⁷ Może to być jakiś rodzaj dekoracji czy wyposażenia wnętrza, które pozwala rozpoznać Franchisodawcę.

Wariant II

Franchisodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone w przedsiębiorstwie Franchisobiorcy przez wady przekazanych mu przedmiotów.

§ 5

Warunki prowadzenia działalności

Wariant I

1. Przedsiębiorstwo prowadzone przez Franchisobiorcę określone w § 1 ust. 1 powinno odpowiadać następującym warunkom:³⁰⁸
 - a)
 - b)
4. Zbycie lub zamknięcie przedsiębiorstwa powoduje po stronie Franchisobiorcy obowiązek niezwłocznego zwrotu Franchisodawcy wyposażenia uzyskanego w ramach tej umowy oraz, zgodnie z postanowieniami §³⁰⁹ umowy.
5. Franchisobiorca nie ma prawa do używania systemu Franchisodawcy, w całości ani w części, w celu prowadzenia działalności niezgodnej z warunkami określonymi powyżej.

§ 6

Licencje

Wariant I

1. Franchisobiorcy nie przysługuje wyłączność w zakresie uzgodnionym w treści umowy.
2. Franchisodawca może udzielać całości lub części praw przyznanych Franchisobiorcy zgodnie z umową, również innym podmiotom, odpłatnie lub nieodpłatnie według swego uznania, a także sam z nich korzystać.
3. Franchisobiorcy nie przysługuje prawo do reprezentowania Franchisodawcy.

Wariant II

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, Franchisobiorca może przenosić swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią zgodą Franchisodawcy wyrażoną na piśmie.
2. Franchisobiorca nie może zawierać umów subfranchisingowych.

Wariant III

1. Franchisobiorca jest obowiązany powiadamiać Franchisodawcę niezwłocznie o wszystkich znanych mu naruszeniach praw własności przemysłowej, na które Franchisodawca udzielił mu licencji.
2. Franchisodawca będzie dochodzić roszczeń wobec sprawców takich naruszeń.³¹⁰

Wariant IV

Franchisobiorca jest obowiązany do przekazywania Franchisodawcy informacji o naruszeniach jego patentów, znaków towarowych, *know-how* lub innych praw majątkowych oraz udzielania pomocy w podejmowanych przez Franchisodawcę działaniach w celu ochrony jego praw.

³⁰⁸ Warunki mogą dotyczyć ilości punktów prowadzonej działalności, miejsca ich położenia itp.

³⁰⁹ Działania określone w skutkach rozwiązania umowy.

³¹⁰ W wypadku udzielenia licencji na prawa własności przemysłowej przez Franchisodawcę.

§ 7

Obowiązki Franchisodawcy

Wariant I

1. W celu realizacji postanowień niniejszej umowy Franchisodawca przekazuje Franchisobiorcy następujące:
- a) dokumenty, w tym opis *know-how* / znaków towarowych / patentów,*
..... do dnia
 - b) materiały
do dnia.....
 - c) urządzenia
do dnia.....
2. Miejsce przekazania
3. Z każdego przekazania Strony sporządza protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony.

Wariant II

Franchisodawca zobowiązuje się do:

- 1. zapewnienia Franchisobiorcy wyłączności do prowadzenia działalności, o której mowa w §
niniejszej umowy na terenie objętym niniejszą umową,
- 2. udzielania Franchisobiorcy stałej pomocy prawnej poprzez
- 3. zapewnienie łączności w celu wymiany pomysłów i doświadczeń,*
- 4. organizowaniu dla Franchisobiorcy i jego pracowników możliwości udziału w szkoleniach,*
- 5. prowadzenia promocji i reklamy lokalnie oraz ogólnokrajowo,
- 6. zapewnianie możliwości zakupów towarów produkowanych przez Franchisodawcę w ilości hurtowej,*
- 7. zapewnienie serwisu,*
- 8. Franchisodawca zobowiązuje się nie sprzedawać osobom trzecim na danym terenie towarów objętych niniejszą umową.

§ 8

Obowiązki Franchisobiorcy

Wariant I

1. Franchisobiorca zobowiązuje się do prowadzenia swego przedsiębiorstwa zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z należytą starannością, określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.
2. Franchisobiorca zobowiązuje się w szczególności:
- 1) do uzyskania następujących zezwoleń:
 - a)
 - b)
 - 2) uprzedniej akceptacji Franchisodawcy, wyrażonej na piśmie, wymagając następujące czynności Franchisobiorcy:
 - a)
 - b)
 - 3) następujące czynności Franchisobiorcy są zakazane:
 - a)
 - b)

3. Przez czas obowiązywania umowy, określone składniki pakietu franchisingowego w § ust., pozostają własnością Franchisodawcy. Franchisobiorca nie ma prawa do ich zbywania ani obciążania na rzecz osób trzecich.
4. Od daty odbioru, w sposób uzgodniony w § ust....., Franchisobiorcę obciąża finansowa odpowiedzialność z tytułu ich zniszczenia lub uszkodzenia, w tym przypadkowych lub spowodowanych siłą wyższą.

Wariant II

Franchisobiorca zobowiązuje się do:

1. używania nazwy handlowej / znaku towarowego / patentu (-ów) / doświadczeń techniczno-organizacyjnych / tajemnic produkcyjno-handlowych* Franchisodawcy,
2. utworzenia przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Franchisodawcy i poniesienia związanych z tym wydatków,
3. przestrzegania wymagań Franchisodawcy dotyczących używanego wyposażenia / wyglądu lokalu (-i) / pojazdów,*
4. zmieniania lokalizacji tylko za zgodą Franchisodawcy,
5. brania udziału w szkoleniach organizowanych przez Franchisodawcę,
6. nieprzekazywania praw objętych niniejszą umową bez zgody Franchisodawcy,
7. sprzedawania lub używania wyłącznie dóbr, które są produkowane przez Franchisodawcę lub wyznaczonych przez Franchisodawcę dostawców,
8.
9. dołożenia wszelkich starań w celu wywiązania się z postanowień niniejszej umowy.

§ 9

Szkolenia

Wariant I

1. Franchisodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Franchisobiorcy usług w postaci:
 - a) doradztwa,*
 - b) instruktażu,*
 - c) organizacji szkoleń.*
2. Zasady, zakres i koszty usług świadczonych przez Franchisodawcę określono szczegółowo w załączniku nr do niniejszej umowy.

Wariant II

Franchisodawca zobowiązuje się do stwarzania Franchisobiorcy i jego pracownikom możliwości udziału w szkoleniach i doskonaleniu umiejętności.

§ 10

Obowiązki związane ze współpracą

Wariant I

Franchisobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Franchisodawcą, na następujących zasadach:

1.
2.

Wariant II

1. Wytyczne i zalecenia Franchisodawcy udzielane na piśmie są wiążące dla Franchisobiorcy.
2. Wytyczne i zalecenia Franchisodawcy udzielane słownie nie są wiążące dla Franchisobiorcy.
3. Obie strony zobowiązują się do udostępniania swoich pomysłów do niewyłączonego użytku, z korzyścią dla całej sieci franchisingowej.

§ 11

Zasięg umowy

Umowa obowiązuje na terytorium

§ 12

Reklama

Franchisobiorca zobowiązuje się do:

1. niereklamowania, objętych niniejszą umową samodzielnie,
2. uiszczania Franchisodawcy składki na reklamę w wysokości% od przychodów brutto / netto* Franchisobiorcy.

§ 13

Prawo do kontroli

Wariant I

1. Franchisodawca jest uprawniony do dokonywania kontroli działalności Franchisobiorcy poprzez
2. O terminie dokonywania kontroli Franchisodawca jest / nie jest* zobowiązany uprzedzić
3. Szczegółowe określenie zasad i częstotliwość kontroli zawiera załącznik nr do niniejszej umowy.
4. Franchisobiorca jest zobowiązany w szczególności:
 - a) do składania Franchisodawcy okresowych sprawozdań,
 - b) udostępniania Franchisodawcy lub osobom przez niego upoważnionym stosownych dokumentów.

Wariant II

1. Franchisobiorca zezwala Franchisodawcy na przeprowadzanie inspekcji:
 - a) lokalu,*
 - b) inwentarza,*
 - c) ksiąg rachunkowych,*
 - d)
2. Inspekcje Franchisodawca przeprowadzać będzie raz na miesiąc / kwartał.*

§ 14

Opłaty za franchising³¹¹

Wariant I

1. Jako wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy Franchisobiorca jest zobowiązany uiszczać na rzecz Franchisodawcy następujące opłaty:
 - a) związane z przekazaniem, określonym w § w kwocie zł płatne w ciągu dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

- b)% miesięcznego / kwartalnego / rocznego* dochodu netto, płatne do
dnia następnego okresu rozliczeniowego
- c) jeśli kwota wymieniona wyżej jest niższa od Franchisobiorca jest
zobowiązany uiścić różnicę, w
- d) za udział w szkoleniach wg specyfikacji określonej w załączniku nr
2. Wszystkie opłaty płatne są przelewem na rachunek bankowy Franchisodawcy.
3. W wypadku opóźnienia Franchisobiorcy w dokonywaniu płatności uzgodnionych powyżej, Franchisodawcy należą się odsetki ustawowe / w wysokości% kwoty za opóźnienie.*

Wariant II

1. W zamian za wykorzystywanie pakietu franchisingowego Franchisodawcy, Franchisobiorca zapłaci Franchisodawcy jednorazową opłatę wstępną w wysokości zł.
- b) Opłatę wstępną należy wpłacić w ciągu dni od podpisania niniejszej umowy na rachunek Franchisodawcy.
- c) Niezależnie od uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, Franchisobiorca będzie płacił Franchisodawcy stałą miesięczną opłatę w wysokości% od przychodów brutto Franchisobiorcy, płatną do dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przypada dana opłata na rachunek Franchisodawcy.

§ 15

Poufność

1. Informacje zawarte w załączniku nr odnośnie *know-how* stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Franchisodawcy.
2. Franchisobiorca jest uprawniony do wykorzystywania tych danych wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej umowy.
3. Franchisobiorca nie może udostępniać ww. danych osobom trzecim w czasie trwania umowy, a także przez okres po rozwiązaniu umowy.

§ 16

Konkurencja

Wariant I

1. W czasie obowiązywania oraz w okresie po rozwiązaniu niniejszej umowy Franchisobiorca nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Franchisodawcy, w szczególności poprzez³¹²
2. Franchisobiorcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani rekompensata z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji uzgodnionego powyżej.

Wariant II

Franchisobiorca zobowiązuje się do:

1. niekonkurowania w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie miesięcy po jej rozwiązaniu z Franchisodawcą,

³¹² Należy wskazać, jakie działania oraz uczestniczenie w jakich przedsiębiorstwach przez Franchisobiorcę będzie uważane za naruszenie tego zakazu w stosunku do Franchisodawcy

2. niekonkurowania w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie miesięcy po jej rozwiązaniu z Franchisobiorcą działającym na terenie, na którym Franchisobiorca dotychczas wykorzystywał pakiet franchisingowy Franchisodawcy,
3. nienabywania w kapitale konkurencyjnej firmy udziałów, które dałyby Franchisobiorcy prawo wpływania na decyzje władz tej firmy.

§ 17

Terminy

Wariant I

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie strony.

Wariant II

1. Umowa zostaje zawarta na okres
2. Franchisobiorcy przysługuje opcja pierwszeństwa na przedłużeniu trwania niniejszej umowy.

§ 18

Wypowiedzenie umowy

Wariant I

1. Każdej ze Stron służy prawo wypowiedzenia umowy, na piśmie, na miesięcy naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Franchisodawcy służy prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w jednym z poniższych przypadków:
 - a) Franchisobiorca nie zapłacił ciężących na nim opłat za pełnych okresów płatności,
 - b) Franchisobiorca zbył swoje przedsiębiorstwo,
 - c) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości,
 - d) Franchisobiorca wniósł podanie o otwarcie postępowania układowego,
 - e)

Wariant II

1. W wypadku gdy Franchisodawca nie wykonał albo nienależycie wykonał swoje określone obowiązki wynikające z niniejszej umowy, Franchisobiorca może wezwać go na piśmie do usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym przez siebie, odpowiednim terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną.
2. W wypadku gdy Franchisodawca nie wykonał albo nienależycie wykonał swoje określone obowiązki wynikające z umowy, Franchisobiorca może wezwać go na piśmie do usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym przez siebie, odpowiednim terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 19

Skutki rozwiązania umowy

1. Niezwłocznie po rozwiązaniu niniejszej umowy:
 - a) Franchisobiorca zwróci udostępnione mu uprzednio rzeczy stanowiące własność Franchisodawcy w jego siedzibie, w stanie nie pogorszonym, z wyjątkiem, zużycia będącego skutkiem normalnego użytkowania.

b) Franchisobiorca zwróci udostępnione mu uprzednio licencji i inne prawa stanowiące własność Franchisodawcy w jego siedzibie.

c)

§ 20

Kary umowne

1. Strony zastrzegają następujące kary umowne:

- a) za niewydanie lub niedokonanie zwrotu
w wysokości zł,
- b) naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
- c) naruszenie zakazu konkurencji

2. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.15. Leasing

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.8.

4.15.1. Leasing bezpośredni

Nazwa umowy³¹³

Wariant I

UMOWA LEASINGU NA WYN ALAZEK / WZÓR UŻYTKOWY*

Wariant II

UMOWA LEASINGU NA WZÓR PRZEMYSŁOWY / TOPOGRAFIĘ UKŁADU SCALONEGO*

Wariant III

UMOWA LEASINGU NA PROGRAM KOMPUTEROWY

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Ta część została opisana w rozdziale 4.1.

³¹³ Ten rodzaj umowy został szerzej omówiony w rozdziale 3.

Określenie stron

Stronami umowy są:

1. Finansujący³¹⁴, Leasingodawca,
2. Korzystający³¹⁵, Leasingobiorca.

§ 1

Oświadczenie Korzystającego

Korzystający oświadcza, że:

1. prowadzi działalność gospodarczą, co potwierdzone jest odpowiednimi dokumentami stanowiącymi załącznik nr do niniejszej umowy,³¹⁶
2. na dzień zawarcia umowy nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego, co jest potwierdzone dokumentami stanowiącymi załącznik nr do niniejszej umowy,³¹⁷
3. na dzień zawarcia umowy nie ma żadnych innych obciążeń wynikających z umów kredytowych czy leasingowych, a bank prowadzący rachunek podstawowy Korzystającego wydał pozytywną o nim opinię, która stanowi załącznik nr do niniejszej umowy,
4. miejscem użytkowania przedmiotu leasingu będzie

§ 2

Oświadczenie Finansującego

Finansujący oświadcza, że:

1. jest właścicielem prawa z patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy^{*318} na podstawie³¹⁹
2. twórcami wynalazku / wzoru użytkowego* są:
 - a)
 - b)
3. w trakcie trwania umowy leasingu będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych związanych z korzystaniem z wynalazku / wzoru użytkowego,^{*320} według obowiązujących przepisów podatkowych,
4. wartość przedmiotu leasingu wynosi na dzień zawarcia umowy
(słownie) zł netto.

³¹⁴ Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingodawca, czyli podmiot oddający rzecz w leasing jest nazywany finansującym.

³¹⁵ Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingobiorca, czyli podmiot używający przedmiot leasingu jest nazywany korzystającym. Może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a także jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.

³¹⁶ Dokumentami tymi mogą być: wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki, decyzja o nadaniu numeru REGON, decyzja o nadaniu NIP.

³¹⁷ Dokumentami tymi mogą być: zaświadczenie o braku przeterminowanych zobowiązań względem urzędu skarbowego i ZUS, wystawione przez te podmioty z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

³¹⁸ W takim przypadku finansujący jest jednocześnie Zbywcą i nie trzeba zawierać odrębnej umowy z osobą trzecią.

³¹⁹ Tu podać podstawę prawną, na jakiej Zbywca jest właścicielem patentu na wynalazek (prawa ochronnego na wzór użytkowy). Są tu następujące ewentualności:

– Zbywca jest twórcą projektu,

– Zbywca nabył prawo od wcześniejszego właściciela (kupił, dostał, odziedziczył),

– Zbywca kupił prawo do uzyskania prawa wyłącznego a następnie zgłosił projekt do urzędu patentowego i uzyskał ochronę,

– Zbywca jest pracodawcą twórcy, który stworzył projekt w wyniku wykonywania obowiązków służbowych,

– Zbywca jest zamawiającym, a twórca jako wykonawca stworzył projekt w wyniku wykonywania umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

³²⁰ Wskutek upływu czasu i zużywania rozwiązania w trakcie jego eksploatacji zmniejsza się jego wartość księgową (podlega amortyzacji), co upoważnia finansującego do odpisów amortyzacyjnych jako kosztów uzyskania przychodu.

§ 3

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wynalazek / wzór użytkowy* o nazwie:
....., zgłoszony w UP RP w dniu
pod numerem, na który w dniu został udzielony patent /
prawo ochronne* o numerze

§ 4

Cel umowy

Finansujący, który jest jednocześnie uprawnionym z patentu / prawa ochronnego* zobowiązuje się oddać rozwiązanie stanowiące przedmiot leasingu Korzystającemu do używania i pobierania pożytków w zamian za uiszczenie opłaty określonej w niniejszej umowie.

§ 5

Własność przedmiotu leasingu

1. Przedmiot leasingu przez okres trwania umowy stanowi własność Finansującego.
2. Korzystający nie może bez zgody Finansującego ustanawiać na przedmiocie leasingu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie. W razie naruszenia tego obowiązku Finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.
3. Korzystający może nabyć prawo własności przedmiotu leasingu na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy.

§ 6

Przekazanie przedmiotu leasingu

1. Przekazanie przedmiotu leasingu nastąpi w miejscu wskazanym przez Finansującego, na podstawie odrębnego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy.
2. Wzór protokołu stanowi załącznik nr do niniejszej umowy i po jego podpisaniu będzie jej integralnym elem.

§ 7

Zobowiązania Finansującego

Finansujący zobowiązuje się do:

1. przekazania Korzystającemu przedmiotu umowy w ciągu dni od zawarcia umowy,
2. przekazania Korzystającemu w terminie od zawarcia niniejszej umowy kopii dokumentacji projektu, w której skład wchodzi:
 - a) opis patentowy / ochronny* wraz z zastrzeżeniami oraz ewentualnymi rysunkami
 - b) instrukcja obsługi / wyniki badań i prób / receptury / obliczenia i schematy,*
 - c) inna dokumentacja techniczna / odpis karty zgłoszenia zawierający datę i numer zgłoszenia,*
 - d) wykaz twórców wraz z ich procentowym wkładem w powstanie projektu,*
 - e) kserokopie dokumentów potwierdzających, że Zbywca jest uprawniony z patentu / prawa ochronnego,*³²¹

³²¹ Mogą nimi być: kserokopie dokumentów patentowych (ochronnych), wydanych przez urząd patentowy.

3. udzielenia pomocy Nabywcy w następującym zakresie:

322

§ 8

Zobowiązania Korzystającego

Korzystający zobowiązuje się do:

1. przyjęcia do używania opisanego w § 2 przedmiotu na warunkach określonych niniejszą umową po uprzednim dokładnym zbadaniu i zaakceptowaniu jego stanu technicznego,
2. terminowego uiszczania na rzecz Finansującego uzgodnionego wynagrodzenia pieniężnego, określonego w § 10 niniejszej umowy,
3. niedokonywania jakichkolwiek udoskonaleń i przeróbek przedmiotu leasingu, bez pisemnej zgody Finansującego,
4. utrzymywania przedmiotu umowy w należyтым stanie poprzez dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw, zgodnie z instrukcją producenta oraz ponoszenia związanych z tym kosztów,
5. udzielenia zabezpieczenia wekslowego wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Finansującego do jego wypełnienia na kwotę obejmującą sumę świadczeń wymagalnych, który będzie znajdował się u Finansującego oraz uiszczenia opłaty skarbowej od weksla,
6. do niezwłocznego powiadomienia Finansującego o każdej zmianie miejsca użytkowania przedmiotu leasingu,
7. ubezpieczenia przedmiotu umowy od w dniu jego odbioru na rzecz Finansującego, na pełny okres trwania umowy i przekazania oryginału polisy ubezpieczenia Finansującemu,
8. niezwłocznego powiadamiania firmy ubezpieczeniowej oraz Finansującego o wszelkich szkodach, które wystąpią w przedmiocie leasingu lecz nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym szkoda nastąpiła,
9. niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Finansującego o każdorazowej zmianie swojej siedziby i adresu dla doręczeń korespondencji,

§ 9

Okres trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czasmiesiący, licząc od daty zawarcia umowy.
2. Umowa ulega automatycznie przedłużeniu o jeden miesiąc każdorazowo jeżeli Korzystający najpóźniej na dni przed jej planowanym wygaśnięciem nie oświadczy na piśmie, że chce zakończyć umowę w ustalonym terminie.

§ 10

Opłaty leasingowe

1. Korzystający zobowiązuje się do uiszczania przez cały okres trwania umowy opłat leasingowych w wysokości zł za każdy miesiąc, niezależnie od tego czy w danym miesiącu używa przedmiotu leasingu czy nie.
2. Miesięczne raty leasingowe będą wpłacane na konto Finansującego dodnia każdego miesiąca.
3. Wysokość miesięcznej raty leasingowej może ulec zmianie w przypadku zmiany oprocentowania kredytu bankowego w banku obsługującym umowę leasingu, oraz w razie zmiany przepisów podatkowych, o czym Finansujący powiadomi Korzystającego przed datą płatności kolejnej raty.

³²² Pomoc może polegać np. na sprawowaniu nadzoru nad uruchomieniem produkcji wg wynalazku (wzoru użytkowego) lub na udzielaniu konsultacji i może być dodatkowo płatna bądź też wliczona w opłatę leasingową

4. Korzystający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty początkowej przy zawarciu umowy leasingu w wysokości zł.
5. Opłata początkowa będzie wpłacona najpóźniej z pierwszą leasingową ratą miesięczną.
6. Opłata stanowiąca wartość końcową przedmiotu leasingu wynosi zł i jest płatna najpóźniej w ciągu dni od wygaśnięcia umowy.

§ 11

Nabycie przedmiotu leasingu

1. Po wygaśnięciu umowy i uregulowaniu wszystkich przewidzianych w niej opłat, Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu za jego wartość końcową, określoną w §10, niniejszej umowy.
2. Korzystający nabywa przedmiot leasingu w stanie, w jakim będzie się on znajdował i bez odpowiedzialności Finansującego za jego wady fizyczne.
3. Jeżeli w ciągu dni od wygaśnięcia umowy Korzystający nie uiszcza opłaty stanowiącej wartość końcową przedmiotu leasingu, prawo do jego nabycia wygasa a Finansujący będzie mógł sprzedać przedmiot leasingu osobie trzeciej.
4. Prawo do nabycia przedmiotu leasingu wygasa wcześniej jeżeli Korzystający zrzeknie się go na piśmie.

§ 12

Wymiana przedmiotu leasingu

1. Finansujący może w trakcie trwania umowy, na życzenie Korzystającego dokonać wymiany przedmiotu umowy na nowy lub uzupełnić go o dodatkowe elementy.
2. W razie podjęcia takiej decyzji Finansujący może żądać zmiany warunków niniejszej umowy.

§ 13

Gwarancje i odpowiedzialność Finansującego

1. Finansujący będący jednocześnie uprawnionym z patentu / prawa ochronnego* daje gwarancję, że projekt objęty umową będzie posiadał wszelkie wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Korzystający będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał. Okres gwarancji wynosi od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Finansujący uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania sposobu używania przedmiotu leasingu, w szczególności poprzez żądanie jego okazania, a w razie stwierdzenia, że Korzystający nie przestrzega reżimu technologicznego określonego w załączniku może unieważnić gwarancję wymienioną w pkt 1.
3. Z chwilą odbioru przedmiotu leasingu, na Korzystającego przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego używaniem, w tym także ryzyko jego przypadkowej utraty.
4. Finansujący nie odpowiada wobec Korzystającego za wady rozwiązania, które wystąpiły w trakcie trwania umowy w wyniku nienależytego jego używania.

§ 14

Odszkodowanie za zdarzenia losowe

1. Jeżeli wystąpi zdarzenie losowe,³²³ a na podstawie warunków ogólnych ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej umowy, ubezpieczyciel jest zwolniony od wypłaty odszkodowania, Korzystający jest zobowiązany pokryć szkodę w pełnej wysokości³²⁴.

³²³ Może to być np. uszkodzenie lub kradzież przedmiotu leasingu.

³²⁴ Pokrycie szkody ma doprowadzić do stanu jaki istniał przed jej wystąpieniem, co oznacza, że Korzystający może np. naprawić albo odkupić przedmiot leasingu.

2. W przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania ubezpieczeniowego, które jednak nie pokrywa szkody w pełnej wysokości, Korzystający zobowiązany jest do pokrycia różnicy.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1. Finansujący ma prawo odstąpienia od umowy za dniowym wypowiedzeniem w przypadku:
 - a) zwłoki z uiszczeniem co najmniej jednej raty opłat leasingowych, pomimo że Finansujący wyznaczył Korzystającemu dodatkowy termin do zapłacenia zaległości,
 - b) nienależytego lub niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy użytkowania przedmiotu leasingu pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia Korzystającego,
 - c) gdy Korzystający czyni w przedmiocie leasingu zmiany bez zgody Finansującego, pomimo pisemnego upomnienia,
 - d) wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Korzystającego,
 - e) naruszania przez Korzystającego w rażący sposób postanowień niniejszej umowy.
2. Korzystający ma prawo odstąpienia od umowy za dniowym wypowiedzeniem w przypadku:
 - a) naruszania przez Finansującego w rażący sposób postanowień niniejszej umowy,
 - b) wygaśnięcia lub unieważnienia prawa ochronnego na rozwiązanie stanowiące przedmiot umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Finansujący wyznaczy Korzystającemu termin i miejsce dostarczenia przedmiotu leasingu. Koszty dostarczenia poniesie Korzystający.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Finansującego z powodów wymienionych w § 15, ust. 1 niniejszej umowy, Korzystający ma obowiązek uiścić w terminie dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, na rzecz Finansującego wszystkie przewidziane w umowie, a niezapłacone raty oraz wszystkie inne należności wynikające z niniejszej umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Korzystającego z powodów wymienionych w § 15, ust. 2 niniejszej umowy, Korzystający ma obowiązek uiścić w terminie dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, na rzecz Finansującego wszystkie zaległe opłaty leasingowe wymagane do daty wystąpienia przyczyny odstąpienia od umowy.

§ 16

Zwrot przedmiotu leasingu

1. Jeżeli po wygaśnięciu umowy leasingu Korzystający nie skorzysta z prawa nabycia przedmiotu leasingu podlega on zwrotowi Finansującemu, w miejsce przez niego wskazane na koszt Korzystającego.
2. Zwrot przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Jeżeli przedmiot leasingu nie zostanie zwrócony w terminie wyznaczonym przez Finansującego, Korzystający obciążony zostanie opłatą za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości ostatniej raty leasingowej.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

4.15.2. Leasing pośredni

Nazwa umowy

Wariant I

**Umowa leasingu nr/....
na patent na wynalazek /
na prawo ochronne na wzór użytkowy***

Wariant II

**Umowa leasingu nr/....
na prawo z rejestracji wzoru przemysłowego /
prawo z rejestracji topografii układu scalonego ***

Wariant III

**Umowa leasingu nr/....
na prawo majątkowe do programu komputerowego**

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Leasingodawca, Finansujący,³²⁵
2. Leasingobiorca, Korzystający.³²⁶

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenie Korzystającego

Korzystający oświadcza, że:

1. prowadzi działalność gospodarczą, co potwierdzone jest odpowiednimi dokumentami stanowiącymi załącznik nr do niniejszej umowy,³²⁷
2. na dzień zawarcia umowy nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego, co jest potwierdzone dokumentami stanowiącymi załącznik nr do niniejszej umowy,³²⁸
3. na dzień zawarcia umowy nie ma żadnych innych obciążeń wynikających z umów kredytowych czy leasingowych a bank prowadzący rachunek podstawowy Korzystającego wydał pozytywną o nim opinię, która stanowi załącznik nr do niniejszej umowy,
4. miejscem korzystania z przedmiotu leasingu będzie

³²⁵ Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, leasingodawca, czyli podmiot oddający rzecz w leasing jest nazywany finansującym.

³²⁶ Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingobiorca, czyli podmiot używający przedmiot leasingu jest nazywany Korzystającym. Może nim być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, a także jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

³²⁷ Dokumentami tymi mogą być: wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki, decyzja o nadaniu numeru REGON, decyzja o nadaniu NIP. Ten punkt nie jest obowiązkowy, ponieważ nie ma obowiązku by Korzystający był przedsiębiorcą.

³²⁸ Dokumentami tymi mogą być: zaświadczenie o braku przeterminowanych zobowiązań względem urzędu skarbowego i ZUS, wystawione przez te podmioty z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

§ 2

Oświadczenie Finansującego

Finansujący oświadcza, że:

1. prowadzi działalność gospodarczą co potwierdzone jest odpowiednimi dokumentami stanowiącymi załącznik nr do niniejszej umowy³²⁹
2. twórcami wynalazku / wzoru użytkowego* są:
.....
.....
.....
3. W trakcie trwania umowy leasingu będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych związanych z korzystaniem z patentu na wynalazek* / prawa ochronnego na wzór użytkowy,³³⁰ według obowiązujących przepisów podatkowych.
4. Wartość przedmiotu leasingu wynosi na dzień zawarcia umowy zł netto.

§ 3

Przedmiot umowy³³¹

Przedmiotem umowy jest patent na wynalazek / prawo ochronne* na wzór użytkowy o nazwie:, zgłoszony w UPRP pod numerem, w dniu i chroniony pod nr

§ 4

Cel umowy

Finansujący zobowiązuje się nabyć przedmiot leasingu od Zbywcy³³² zgodnie ze wskazaniami Korzystającego i oddać go Korzystającemu do korzystania i pobierania pożytków w zamian za uiszczenie opłaty określonej w § 8 niniejszej umowy.

§ 5

Własność przedmiotu leasingu

1. Przedmiot leasingu przez okres trwania umowy stanowi własność Finansującego.
2. Korzystający nie może bez zgody Finansującego ustanawiać na przedmiocie leasingu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie. W razie naruszenia tego obowiązku Finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.
3. Korzystający może nabyć prawo własności przedmiotu leasingu na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy.

³²⁹ Dokumentami tymi mogą być: wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki, decyzja o nadaniu numeru REGON, decyzja o nadaniu NIP.

³³⁰ Na podstawie art. 22b ust. 1, pkt 4-7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

a) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
b) licencje,

c) prawa do: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych,

d) wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (*know-how*)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

³³¹ Przedmiotem leasingu może być praktycznie każda rzecz lub prawo majątkowe.

³³² Zbywcą jest właściciel praw majątkowych do przedmiotu umowy, czyli w tym przypadku właściciel patentu (prawa ochronnego), od którego Finansujący prawo to odkupuje.

§ 6

Przekazanie przedmiotu leasingu

Przekazanie przedmiotu leasingu następuje automatycznie z mocy niniejszej umowy z chwilą nabycia go przez Finansującego od Zbywcy.

§ 7

Zobowiązania Finansującego

Finansujący zobowiązuje się do:

1. nabycia przedmiotu leasingu od wyznaczonego przez Korzystającego Zbywcy, w terminie dni od zawarcia umowy, za cenę ustaloną między Zbywcą a Korzystającym, przy czym nabycie przedmiotu leasingu nastąpi jedynie w przypadku gdy Zbywca zobowiąże się do udzielenia Korzystającemu pomocy określonej w załączniku nr do niniejszej umowy³³³
2. przekazania Korzystającemu w terminie od zawarcia niniejszej umowy kopii dokumentacji projektu, otrzymanej od Zbywcy, w której skład wchodzi:
 - a) opis patentowy / ochronny wraz z zastrzeżeniami i ewentualnymi rysunkami,*
 - b) instrukcja obsługi,*
 - c) wyniki badań i prób / receptury / obliczenia i schematy,*
 - d) inna dokumentacja techniczna,*
 - e) odpis karty zgłoszenia zawierający datę i numer zgłoszenia,*
 - f) wykaz twórców wraz z ich procentowym wkładem w powstanie projektu,*
 - g) kserokopie dokumentów potwierdzających, że Zbywca jest uprawniony z patentu / prawa ochronnego.*³³⁴

§ 8

Zobowiązania Korzystającego

Korzystający zobowiązuje się do:

1. przyjęcia do korzystania opisanego w § 3 przedmiotu na warunkach określonych niniejszą umową,
2. terminowego uiszczania na rzecz Finansującego uzgodnionego wynagrodzenia pieniężnego, określonego w §10 niniejszej umowy,
3. udzielenia zabezpieczenia wekslowego wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Finansującego do jego wypełnienia na kwotę obejmującą sumę świadczeń wymagalnych, który będzie znajdował się u Finansującego oraz uiszczenia opłaty skarbowej od weksla,
4. niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Finansującego o każdorazowej zmianie swojej siedziby i adresu dla doręczeń korespondencji,

§ 9

Okres trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.
2. Umowa ulega automatycznie przedłużeniu o jeden miesiąc każdorazowo jeżeli Korzystający najpóźniej na dni przed jej planowanym wygaśnięciem nie oświadczy na piśmie, że chce zakończyć umowę w ustalonym terminie.

³³³ Pomoc może polegać np. na: dostarczeniu na wskazane przez Korzystającego miejsce następujących maszyn i urządzeń: w terminie od zawarcia umowy, zorganizowaniu szkolenia w wymiarze godzin roboczych, w terminie od daty zawarcia umowy dla maksymalnie pracowników wskazanych przez Korzystającego a tematykę szkolenia dobrać Zbywca uwzględniając wcześniej zasygnalizowane przez Korzystającego potrzeby lub przekazaniu wszelkich doświadczeń technicznych i organizacyjnych związanych z korzystaniem przedmiotu prawa wyłącznego.

³³⁴ Mogą nimi być: kserokopie dokumentów patentowych (ochronnych), wydanych przez urząd patentowy.

§ 10

Oplaty leasingowe

1. Korzystający zobowiązuje się do uiszczania przez cały okres trwania umowy opłat leasingowych w wysokości zł za każdy miesiąc, niezależnie od tego czy w danym miesiącu faktycznie korzysta z przedmiotu leasingu czy nie.
2. Miesięczne raty leasingowe będą wpłacane do dnia każdego miesiąca.
3. Wysokość miesięcznej raty leasingowej może ulec zmianie w przypadku zmiany oprocentowania kredytu bankowego w banku obsługującym umowę leasingu, oraz w razie zmiany stawki VAT na prawa majątkowe, o czym Finansujący powiadomi Korzystającego przed datą płatności kolejnej raty.
4. Korzystający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty początkowej przy zawarciu umowy leasingu w wysokości zł.
5. Opłata początkowa będzie wpłacona najpóźniej z pierwszą leasingową ratą miesięczną.
 - f) Korzystający zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Finansującego kaucji w kwocie zł, która po upływie okresu, na jaki umowa została zawarta zostanie zwrócona Korzystającemu. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie Finansującego w razie niewywiązywania się Korzystającego z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych.
 - g) Opłata stanowiąca wartość końcową przedmiotu leasingu wynosi zł i płatna jest najpóźniej w ciągu dni od wygaśnięcia umowy.
 - h) Wszelkie opłaty na rzecz Finansującego Korzystający będzie wpłacał na konto o numerze

§ 11

Nabycie przedmiotu leasingu

1. Po wygaśnięciu umowy i uregulowaniu wszystkich przewidzianych w niej opłat, Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu za jego wartość końcową, określoną w § 10 niniejszej umowy.
2. Jeżeli w ciągu dni od wygaśnięcia umowy Korzystający nie uiszczy opłaty stanowiącej wartość końcową przedmiotu leasingu, prawo do jego nabycia wygasa a Finansujący będzie mógł sprzedać przedmiot leasingu osobie trzeciej.
3. Prawo do nabycia przedmiotu leasingu wygasa wcześniej, jeżeli Korzystający zrzeknie się go na piśmie.

§ 12

Gwarancje

Finansujący, będący jednocześnie od chwili nabycia przedmiotu leasingu od Zbywcy uprawnionym z patentu / prawa ochronnego* daje gwarancję, że rozwiązanie produkowane wg wynalazku / wzoru użytkowego* będzie posiadał wszelkie, wymienione w zał. parametry techniczne, pod warunkiem, że Korzystający będzie przestrzegał reżimu technologicznego, określonego w zał. Okres gwarancji wynosi od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Finansujący ma prawo odstąpienia od umowy za dniowym wypowiedzeniem w przypadku:
 - a) zwłoki z uiszczeniem co najmniej jednej raty opłat leasingowych, pomimo że Finansujący wyznaczył Korzystającemu dodatkowy termin do zapłacenia zaległości,
 - b) niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy korzystania z przedmiotu leasingu pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia Korzystającego,
 - c) wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Korzystającego,

- d) naruszania przez Korzystającego w rażący sposób postanowień niniejszej umowy.
2. Korzystający ma prawo odstąpienia od umowy za dniowym wypowiedzeniem w przypadku naruszenia przez Finansującego w rażący sposób postanowień niniejszej umowy.

§ 14

Zwrot przedmiotu leasingu

Jeżeli po wygaśnięciu umowy leasingu Korzystający nie skorzysta z prawa nabycia przedmiotu leasingu podlega on zwrotowi Finansującemu, wraz z wszelką dokumentacją określoną w § 7, w miejsce przez niego wskazane na koszt Korzystającego.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

4.16. Umowa o zarząd projektem wynalazczym

Ten typ umów został szczegółowo omówiony w podrozdziale 3.4.9.

Nazwa

UMOWA NR..../....

O ZARZĄD PROJEKTEM WYNALAZCZYM

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zob. rozdział 4.1.

Określenie stron

1. Oddający w zarząd,
2. Biorący w zarząd.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

§ 1

Oświadczenia Oddającego w zarząd

Oddający w zarząd oświadcza, że jest właścicielem projektu wynalazczego pt.
....., zwanego dalej „projektem”, który jest przemysłowo stosowany przez niego od dnia

§ 2

Oświadczenia Biorącego w zarząd

Biorący w zarząd oświadcza, że prowadzi zawodowo działalność gospodarczą w zakresie ochrony, eksploatacji i komercjalizacji projektów wynalazczych zarówno własnych, jak i będących własnością osób trzecich, i że posiada niezbędną w tym zakresie wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, jak również odpowiedni potencjał organizacyjny i kadrowy.

§ 3

Twórca(-y)

Wariant I

Twórcą projektu jest

Wariant II

W załączniku nr 1 zostali wymienieni współtwórcy projektu oraz zostały określone ich udziały procentowe.

§ 4

Przedmiot zarządu

Wariant I

Projekt będący przedmiotem zarządu jest wynalazkiem / wzorem użytkowym / topografią układu scalonego* i jest:

1. chroniony patentem /prawem ochronnym /prawem z rejestracji* nr.....od..... roku;
2. został zgłoszony Urzędzie Patentowym RP w dniu roku pod nr
3. nie jest chroniony i nie został jeszcze zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP.

Wariant II

Projekt będący przedmiotem zarządu jest projektem racjonalizatorskim o charakterze technicznym / organizacyjnym / techniczno-organizacyjnym* i stanowi tajemnicę produkcyjną – handlową (*know-how*) oddającego w zarząd i jego ochrona patentowa nie jest przewidziana;

Wariant III

Projekt będący przedmiotem zarządu jest programem komputerowym.

§ 5

Cel umowy

Oddający w zarząd zleca, a Biorący w zarząd zobowiązuje się do prowadzenia, z dołożeniem najwyższej staranności, wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z ochroną, eksploatacją i komercjalizacją projektu, nie przekraczających granic zwykłego zarządu projektem.

§ 6

Licencje

Oddający w zarząd oświadcza, że udzielił licencji na korzystanie z projektu następującym podmiotom gospodarczym:³³⁵

1. licencja wyłączna / niewyłączna* w zakresie
2.licencja wyłączna / niewyłączna* w zakresie
3.licencja wyłączna / niewyłączna* w zakresie

§ 7

Zakres i zasady sprawowania zarządu

1. Do obowiązków Biorącego w zarząd należy w szczególności:
 - a) prowadzenie postępowań (w tym spornych) przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) prowadzenie spraw licencyjnych (negocjowanie i zawieranie umów licencyjnych w imieniu Oddającego w zarząd, nadzorowanie przestrzegania umów przez licencjobiorców, pobieranie opłat licencyjnych oraz innych należności i ich rozliczanie z Oddającym w zarząd, zapewnianie przewidzianej w umowach pomocy licencjobiorcom itp.),
 - c) rozliczanie wynagrodzeń i nagród należnych w związku z projektem, łącznie z wykonywaniem obowiązków płatnika określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - d) dochodzenie w imieniu Oddającego w zarząd roszczeń cywilnych wynikających z naruszenia jego praw do projektu,
 - e) informowanie Oddającego w zarząd o wszelkich okolicznościach mogących wpływać na jego prawa do projektu,
 - f) w uzasadnionych przypadkach – podejmowanie działań związanych z ochroną prawną projektu za granicą,
 - g)
2. Za wyjątkiem prostych czynności techniczno-organizacyjnych i z zastrzeżeniem ust. 3, zadania wynikające z ust. 1 Biorący w zarząd wykonywał będzie w uzgodnieniu z właściwymi przedstawicielami Oddającego w zarząd. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w razie określenia warunków, o których mowa w § pkt umowy.
3. Uzgodnienie nie jest wymagane, jeżeli czynność nie cierpi zwłoki, a uzyskanie kontaktu z osobami, o których mowa w ust. 2, nie jest możliwe.
4. W przypadku ww. Biorący w zarząd powinien niezwłocznie poinformować Oddającego w zarząd o podjętych decyzjach (działaniach). Ponosi też, na zasadach określonych w przepisach o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, pełną odpowiedzialność za zawinione przez siebie ujemne następstwa tych decyzji (działań).

§ 8

Obowiązek zachowania tajemnicy

1. Biorący w zarząd zobowiązuje się do nieujawniania osobom postronnym, bez zgody oddającego w zarząd, żadnych informacji udostępnionych mu w związku z niniejszą umową lub związanych z jej wykonywaniem.
2. Biorący w zarząd ponosi odpowiedzialność w zakresie zachowania tajemnicy także za działania osób, przy pomocy których wykonuje zadania wynikające z umowy.
3. W razie konieczności udostępnienia osobom trzecim informacji, o których mowa w ust. 1, Biorący w zarząd zastosuje wszelkie niezbędne środki faktyczne i prawne zmierzające do zachowania tajności (poufności) tych informacji.

§ 9

Wynagrodzenie, zwrot kosztów i zasady płatności

Wariant I

1. Za sprawowanie zarządu projektem Biorący w zarząd otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł. (słownie:), do którego doliczony będzie podatek VAT zgodnie z odrębnymi przepisami³³⁶.

³³⁶ Dotyczy podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od towarów i usług.

2. Wynagrodzenie powyższe będzie płatne w okresach miesięcznych / kwartalnych / półrocznych / rocznych.*
3. Biorącemu w zarząd przysługuje nadto roszczenie o zwrot kosztów postępowań administracyjnych i sądowych prowadzonych w imieniu i na rzecz Oddającego w zarząd, w zakresie, w jakim koszty te nie zostały pokryte przez stronę przeciwną.
4. Płatności świadczeń wymienionych w ust. 1 i 3, dokonuje się przelewem na konto Biorącego w zarząd, w terminie dni od daty wystawienia faktury przez Biorącego w zarząd.
5. Oddający w zarząd upoważnia Biorącego w zarząd do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

Wariant II

1. Za sprawowanie zarządu projektem Biorący w zarząd otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł (słownie:).³³⁷
2. Wynagrodzenie powyższe będzie płatne w okresach miesięcznych / kwartalnych / półrocznych / rocznych.*
3. Biorącemu w zarząd przysługuje nadto roszczenie o zwrot kosztów postępowań administracyjnych i sądowych prowadzonych w imieniu i na rzecz Oddającego w zarząd, w zakresie, w jakim koszty te nie zostały pokryte przez stronę przeciwną.
4. Płatności świadczeń wymienionych w ust. 1 i 3, dokonuje się przelewem na konto Biorącego w zarząd, w terminie dni od daty otrzymania przez Oddającego w zarząd faktury wystawionej przez Biorącego w zarząd.

§ 10

Postanowienia dodatkowe

Strony dodatkowo postanawiają, że:

1. w trybie roboczym Biorący w zarząd będzie kontaktować się we wszelkich sprawach wymagających, stosownie do § 7 ust. 1 niniejszej umowy, uzgodnienia z Oddającym w zarząd z
2. kwoty pobrane z tytułu projektu przez Biorącego w zarząd, a należne Oddającemu w zarząd, będą przelewane niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni od daty pobrania) na konto Oddającego w zarząd,
3. dla realizacji zadań określonych w § 7 Oddający w zarząd udziela Biorącemu w zarząd odpowiednich pełnomocnictw stanowiących załączniki nr 2 i 3 do umowy,
4. biorący w zarząd ma całkowitą swobodę wyboru rzecznika patentowego prowadzącego postępowanie przed Urzędem Patentowym. Postanowienie § 8 ust. 1 zd. 2 umowy stosuje się odpowiednio,
5. Strony mogą ustalić ogólne warunki udzielania licencji lub innego rozporządzenia projektem przez Biorącego w zarząd,
6.

§ 11

Rozwiązanie umowy

Niniejsza umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec roku kalendarzowego.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zob. rozdział 4.2.

*niepotrzebne skreślić

Glosariusz³³⁸

AKT NOTARIALNY

Szczególne formy czynności prawnej polegająca na sporządzeniu aktu prawnego przez notariusza. Stosowany zwłaszcza przy przeniesieniu własności nieruchomości. W prawie własności przemysłowej ma ograniczone zastosowanie. Formy tej wymaga oświadczenie darczyńcy w przypadku darowizny prawa, np. patentu.

AKT NORMATYWNY

Akt zawierający normy prawne, np. ustawa, rozporządzenie, umowa międzynarodowa (traktat, układ, pakt, konwencja itp.).

ANALOGIA

Rodzaj wnioskowania prawniczego służącego wypełnianiu luk w prawie. Polega na posłużeniu się podobieństwem sytuacji objętej luką prawną do innej lub innych sytuacji uregulowanych przez ustawodawcę (jest to tzw. analogia z ustawy) albo wykorzystaniu ogólnej, nieustanowionej wyraźnie normy lub zasady prawnej (tzw. analogia z prawa). W tym drugim przypadku oceny prawnej dokonuje się na podstawie tzw. ducha prawa.

AUTORSTWO

1. Fakt stworzenia dobra intelektualnego (np. utworu lub projektu wynalazczego) przez określoną osobę.
2. [jako skrót myślowy zwrotu „prawo do autorstwa”] Zespół uprawnień osobistych wynikających ze stworzenia dobra intelektualnego, przede wszystkim prawo do „ojcostwa” tego dobra.

BADANIE PATENTOWE

Zespół czynności polegających na wyszukiwaniu i analizie informacji patentowych. Badania te dzieli się na **podstawowe** (rozeznanie patentowe, badanie czystości patentowej, badanie zdolności patentowej oraz kompleksowe badania patentowe) i **specjalne** (badania patentowe dla potrzeb planowania i prognozowania rozwoju techniki, opracowań normalizacyjnych, potrzeb handlu zagranicznego i rozwoju wynalazczości, a także – badania wzorów i znaków towarowych i inne). Prowadzeniem badań zajmują się głównie urzędy patentowe (w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń patentowych) oraz rzecznicy patentowi i służby wynalazczości (w związku ze zgłaszaniem innowacji technicznych do opatentowania oraz wdrażaniem nowych wyrobów technologii i usług). Zob. bliżej S. Peszkowski, *Badania patentowe*, Warszawa 1976 oraz J. Nazarewski, *Badania patentowe*, Warszawa 1977.

CESJA (WIERZYTELNOŚCI)

Przelew wierzytelności. Stosownie do art. 509 KC przeniesienie wierzytelności przez wierzyciela nie wymaga zgody dłużnika, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z cedowaną wierzytelnością przechodzą na jej nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

CULPA IN CONTRAHENDO

Wina polegająca na nierzetelnym postępowaniu wobec kontrahentów, np. podjęciu rokowań w sprawie uzyskania licencji tylko po to, aby dokładnie zapoznać się z dokumentacją produkcyjną właściciela wynalazku.

³³⁸ Objaśnień pojęć i zwrotów, których nie uwzględniono w glosariuszu poszukiwać należy w encyklopediach prawa i leksykonach prawniczych.

CZĘŚĆ SKŁADOWA (RZECZY)

Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych (art. 47 § 2 KC). W tym znaczeniu częściami składowymi samochodu są np. jego silnik lub koła, nie są nimi natomiast pokrowce na siedzeniach.

CZYN NIEDOZWOLONY

Czyn zabroniony przez prawo cywilne, tzw. delikt prawa cywilnego, np. uszkodzenie cudzej rzeczy, naruszenie cudzego dobra osobistego, naruszenie cudzego prawa wyłącznego itp. Za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym ponosi się odpowiedzialność deliktową, uregulowaną w art. 415 i nast. KC. Jej przesłankami są: wyrządzenie szkody, bezprawność działania sprawcy, jego wina oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem sprawcy. Zbliżone do deliktów są tzw. quasi-delikty, np. wylanie lub wyrzucenie czegoś przez okno, jeżeli wyrzuciło to szkodę osobie trzeciej.

CZYNNOŚĆ KONLUDENTNA

Czynność dorozumiana pozwalająca domniemać wolę osoby dokonującej tej czynności. W prawie własności przemysłowej jej przykładem jest tzw. licencja dorozumiana, o której mówi art. 81 PWP. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac.

CZYNNOŚĆ PRAWNA *INTER VIVOS*

Czynność prawna dokonana pomiędzy osobami żyjącymi, a w odniesieniu do osób prawnych – pomiędzy istniejącymi osobami prawnymi, np. umowa sprzedaży, umowa o dzieło, darowizna itp.

CZYNNOŚĆ PRAWNA *MORTIS CAUSA*

Jednostronna czynność prawna dokonana na wypadek śmierci osoby fizycznej, np. sporządzenie testamentu lub zapisu.

CZYSTOŚĆ PATENTOWA WYROBÓW I USŁUG

Właściwość rozwiązania technicznego (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego) polegająca na tym, że korzystanie zeń nie narusza praw wyłącznych innej osoby, np. cudzego patentu).

DATA PEWNA

Szczególna forma pisemna wymagana przy niektórych czynnościach prawnych dla ich ważności albo wywołania określonych skutków prawnych. Datą pewną jest data urzędowo poświadczona. Ponadto, zgodnie z art. 81 §§ 2 i 3 KC, czynność prawna ma datę pewną także w wypadkach następujących:

- w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty dokumentu urzędowego;
- w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiegokolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki.
- w razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie – od daty śmierci tej osoby.

DELIKTY – zob. CZYN NIEDOZWOLONY

DONATIO MORTIS CAUSA

darowizna na wypadek śmierci; zob. czynność prawna *mortis causa*.

DOZWOLONY UŻYTEK PRYWATNY

Prawo do nieodpłatnego korzystania z cudzych rozpowszechnionych utworów w celach (dla potrzeb) osobistych (np. prawo skopiowania cudzej książki). Zakres tego użytku obejmuje również krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności osób powiązanych więzami rodzinnymi lub stosunkami towarzyskimi (zob. art. 23 pr. aut.).

FAKTORING (albo FACTORING)

Pośrednictwo między dostawcą i odbiorcą, polegające na wykupie wierzytelności oraz na świadczeniu dodatkowych usług, np. udzielaniu pożyczek (USJP, t. 1, s. 873). Najczęściej pośrednikami są banki.

FORMALNE BADANIE ZGŁOSZENIA

Badanie zgłoszenia patentowego tylko pod względem jego prawidłowości, zwłaszcza zgodności dokumentacji zgłoszeniowej z wymaganiami co do treści i formy. przedmiotu. Badanie formalne nie obejmuje merytorycznego badania przedmiotu zgłoszenia, np. przesłanek zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku. Ten rodzaj badania jest charakterystyczny dla tzw. systemu romańskiego.

HIPOTEKA

Hipoteką nazywa się akcesoryjne, ograniczone **prawo rzeczowe* na nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości, służące do zabezpieczenia wierzytelności. Prawo to uregulowane jest w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Wierzytelność zabezpieczona hipoteką nosi nazwę „wierzytelności hipotecznej”.

INTERWENCJA UBOCZNA

Osoba przystępująca do sprawy cywilnej ze względu na swój interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron (art. 76 KC), np. przedsiębiorca przystępujący do sporu o autorstwo wynalazku, którego jedną ze stron jest pracownik tego przedsiębiorcy. Interes prawny pracodawcy wyraża się tutaj m.in. w jego prawach do wynalazku pracowniczego. Uregulowanie sytuacji procesowej interwenienta ubocznego zawiera się w art. 76 – 83 KPC.

IUS COGENS

Normy (prawo, przepisy) bezwzględnie obowiązujące, imperatywne, niezmiennalne w drodze umów podmiotów prywatnych. Normy te są typowe dla prawa publicznego, np. podatkowego. W prawie prywatnym występują dużo rzadziej. Tutaj dominują bowiem przepisy → *ius dispositivi*.

IUS DISPOSITIVUM

Normy (prawo, przepisy) względnie obowiązujące, które mogą być wyłączone przez strony postanowieniami umów. Charakterystyczne dla redakcji tych przepisów są zwroty: „o ile umowa nie stanowi inaczej”, „chyba, że umowa stanowi inaczej”, „jeżeli strony nie postanowiły inaczej” itp. Inaczej mówiąc, w przypadku tych norm pierwszeństwo mają postanowienia stron (oczywiście pod warunkiem, że są zgodne z prawem). Przepisy *ius dispositivi* mają zastosowanie, jeżeli strony nie uregulowały danej sprawy inaczej albo gdy postanowienia umowy są nieważne (por. art. 58 § 1 KC).

KONWALIDACJA

Jest to sanacja (uzdrowienie) nieważnej czynności prawnej. Konwalicją nieważnego oświadczenia darczyńcy (tj. oświadczenia złożonego bez zachowania formy aktu notarialnego) jest spełnienie świadczenia, czyli wydanie przedmiotu darowizny obdarowanemu (art. 890 § 2 KC).

KONWENCJE BILATERALNE

Dwustronne umowy międzynarodowe. Ich przeciwieństwem stanowią umowy wielostronne (multilateralne).

LICENCJA DOROZUMIANA

Licencja, której istnienie domniemywa się na podstawie przepisu ustawy lub która dochodzi do skutku w drodze czynności dorozumianej (zob. odpowiednio art. 81 i art. 80 ust. 5 pkt 2 PWP).

LICENCJA PRZYMUSOWA

Licencja udzielona w trybie postępowania spornego przez UP (art. 255 pkt 6 PWP) w razie, gdy:

- jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego,
- zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany w rozumieniu art. 68 PWP, lub że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patentu wcześniejszego) uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie wynalazku opatentowanego na rzecz innej osoby (tzw. patent zależny), z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego (art. 82 ust. 1 PWP).

Przedmiotem licencji przymusowej może być także wzór użytkowy (art. 100 ust. 1 PWP) oraz topografia układu scalonego (art. 221 ust. 1 PWP). Zob. bliżej B. Gawlik: *Licencje przymusowe w prawie wynalazczym*. Studia Cyw., t. 23 (1974) i M. Tyczka: *Licencje przymusowe*. RPEiS 1974, z. 3.

LICENCJA USTAWOWA

Licencja przysługująca z mocy ustawy, np. przysługujące przedsiębiorcy prawo korzystania z wynalazku na podstawie art. 11 ust. 5 PWP.

NORMA IURIS COGENTIS – zob. *ius cogens*.

NORMA IURIS DISPOSITIVI – zob. *ius dispositivum*.

OBLAT

Adresat oferty, osoba do której oferta została skierowana. Przez przyjęcie oferty w czasie właściwym oblat doprowadza do zawarcia umowy.

OBYCZAJE KUPIECKIE (DOBRE OBYCZAJE KUPIECKIE)

Normy postępowania, których powinny przestrzegać osoby fizyczne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zob. bliżej A. Tomaszek: *Dobre obyczaje w działalności gospodarczej*. „Palestra” 1997, nr 9-10.

OPÓŹNIENIE

Uchybienie terminowi spełnienia świadczenia, tzn. niespełnienie świadczenia w terminie.

ORGANIZACJA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNymi

Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (w skrócie „organizacjami zbiorowego zarządzania”) są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów oraz organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym celem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy (np. z art. 78 ust. 4). Zob. bliżej J. Błęszyński: *Pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w świetle art. 20 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*. PUG 1995, nr 12.

PATENT EUROPEJSKI

Patent udzielony przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji monachijskiej. Bliżej patrz K. Szczepanowska-Kozłowska: *Patent europejski (przedmiotowy zakres ochrony)*.

PEŁNE BADANIE ZGŁOSZENIA

Badanie zgłoszenia pod względem formalnym (patrz **FORMALNE BADANIE ZGŁOSZENIA**) i merytorycznym. Pełne badanie stosowane jest w tzw. germańskim systemie badawczym.

PODSTĘP

Wada oświadczenia woli polegająca na złożeniu go pod wpływem błędu celowo wywołanego przez inną osobę, zwłaszcza kontrahenta. Tzw. błąd kwalifikowany.

POLITYKA PATENTOWA FIRMY

Długo- lub średniookresowy program działania firmy w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i ochrony innowacji, zwłaszcza wynalazków. Określa założenia, cele, zasady i środki realizacji procesów innowacyjnych oraz ich organizację (harmonogram działań).

POSTĘPOWANIE SPORNE

Postępowanie prowadzone przed Urzędem Patentowym w sprawach określonych w art. 255 PWP, np. w sprawie unieważnienia patentu lub udzielenia licencji przymusowej.

PRAKTYKI MONOPOLISTYCZNE

Porozumienia polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów, ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji, podziale rynków zbytu lub zakupu, stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednorodnych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji, uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy, ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem, uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, w szczególności dotyczących zakresu prac lub ceny. Za praktykę monopolistyczną uznaje się także nadużywanie pozycji dominującej na rynku, polegające w szczególności na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów, ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub → konsumentów, stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednorodnych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji, uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego

świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy, przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji, narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści, stwarzaniu konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw.

PRAWO AUTORSKIE

1. *[w znaczeniu przedmiotowym]* zespół norm prawnych regulujących stosunki związane z dokonywaniem, eksploatacją i ochroną utworów oraz z tzw. prawami pokrewnymi (jak np. prawa producentów fonon- lub wideogramów). W Polsce normy te są aktualnie zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
2. *[w znaczeniu podmiotowym]* zespół osobistych i majątkowych uprawnień związanych z utworem, np. prawo do autorstwa utworu lub do korzystania zeń.

PRAWO MAJĄTKOWE

Prawo podmiotowe służące ochronie interesu majątkowego osoby, której przysługuje, np. prawo wyłącznego korzystania z wynalazku lub utworu, prawo do uzyskania patentu, wierzytelność itp.

PRAWO MAJĄTKOWE O CHARAKTERZE BEZWZGLĘDNYM

Prawo skuteczne względem wszystkich osób trzecich, np. własność, użytkowanie, zastaw. Spośród praw podmiotowych własności przemysłowej bezwzględnie skuteczne są prawa wyłączne (patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji) oraz prawa służące do uzyskania praw wyłącznych, np. prawo do uzyskania patentu.

PRAWO MAJĄTKOWE O CHARAKTERZE WZGLĘDNYM

Prawo skuteczne wobec określonej osoby. Spośród praw podmiotowych własności przemysłowej względnie skuteczne są prawa licencjodawców (służą względem licencjodawcy), prawa użytkownicy (skuteczne wobec uprawnionego z patentu, z prawa ochronnego lub prawa z rejestracji) oraz prawo twórcy do wynagrodzenia (służą wobec przedsiębiorców stosujących projekty wynalazcze albo korzystających z utworów).

PRAWO OSOBISTE

Prawo podmiotowe służące ochronie interesu lub dobra osobistego osoby, której przysługuje, np. prawo do autorstwa utworu lub wynalazku, prawo do nazwiska, prawo do twórczości wynalazczej i autorskiej (por. art. 23 KC).

PRAWO RZECZOWE

1. *(w znaczeniu podmiotowym)* Zespół praw, których przedmiotem są rzeczy (prawa na rzeczy). Sprawy związane z tymi prawami reguluje księga II KC (art. 126 – 352 KC). Podstawowymi prawami rzeczowymi są: własność (w tym współwłasność) oraz użytkowanie wieczyste. Pozostałe prawa rzeczowe to tzw. prawa rzeczowe ograniczone (zob. następane hasło)
2. *(w znaczeniu przedmiotowym)*. Wspomniane w pkt 1 przepisy regulujące sprawy związane z prawami na rzeczy, w tym ich nabywanie, ochronę i wygaśnięcie)

PRAWO RZECZOWE OGRANICZONE

Ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami na rzeczy cudzej są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka (art. 244 § 1 KC).

PRAWO WZGLĘDNIIE SKUTECZNE

Prawo skuteczne tylko względem określonych (indywidualnie oznaczonych) osób trzecich, zwłaszcza wierzycelności, np. roszczenie o uiszczenie opłaty licencyjnej (przysługuje licencjodawcy tylko względem licencjobjorcy, nie przysługuje wobec innych osób trzecich).

PROCEDURY KONKURSOWE

Tryby postępowania oparte na konkurencji podmiotów ubiegających się o nabycie określonej rzeczy, uzyskanie zamówienia na wykonanie określonego zadania (np. na realizację inwestycji, wdrożenie projektu wynalazczego czy dostawy maszyn, urządzeń lub materiałów) albo objęcie określonego stanowiska. Podstawowymi procedurami konkursowymi są aukcje i przetargi.

PRZEPIS IURIS COGENTIS – zob. *ius cogens*

PRZEPIS IURIS DISPOSITIVI – zob. *ius dispositivum*

PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE

Rodzaj tzw. powierniczej czynności prawnej służącej zabezpieczeniu wierzycelności. Dłużnik przenosi na wierzyciela własność określonej rzeczy z zastrzeżeniem, że wierzyciel dokona zwrotnego przeniesienia własności rzeczy na dłużnika, gdy spełni on zaciągnięte zobowiązanie. Patrz bliżej S. Brzeszczyńska: *Przewłaszczenie na zabezpieczenie*. Mon. Prawn. 2002, nr 17.

PRZYNALEŻNOŚĆ (RZECZY)

Wedle art. 51 KC przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi (np. łódź i wiosła lub żagiel). Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną (np. zabranie wioseł i żagla do hangaru na czas niekorzystania z łodzi).

PRZYWILEJ KOMUNIKACYJNY

Przywilej polegający na tym, iż w żadnym z państw związkowych nie jest uważane za naruszenie patentu obowiązującego w tym kraju:

- używanie na statkach należących do innych państw będących członkami Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej środków stanowiących przedmiot patentu w kadłubie statku, maszynach, osprzęcie, przyrządach i innych częściach wyposażenia, jeżeli statki te będą przebywały czasowo lub przypadkowo na wodach tego państwa, z zastrzeżeniem że środki te są tam używane wyłącznie dla potrzeb statku;
- używanie środków stanowiących przedmiot patentu w konstrukcji lub sposobie działania środków transportu powietrznego lub lądowego, lub ich części, należących do innych państw będących członkami Związku, jeżeli te środki transportu będą czasowo lub przypadkowo przebywały w tym państwie (zob. art. 5 Konwencji paryskiej).

RATIO LEGIS

Cel (racja, powód) określonego uregulowania danej sprawy. Służy do dokonywania celowościowej (teleologicznej) wykładni prawa. Cel ten ustala się w różny sposób, zwłaszcza na podstawie uzasadnienia projektu ustawy albo z jej preambuły. W pewnych sytuacjach ustala się go w sposób domyślny, kierując się założeniem tzw. ustawodawcy racjonalnego.

RZECZ

Przedmiot materialny, np. maszyna, wyrób, obiekt budowlany, nieruchomości. Przeciwieństwem rzeczy są dobra niematerialne, np. wynalazki, utwory, dobra osobiste.

SKUTECZNOŚĆ ERGA OMNES

Bezwzględna skuteczność uprawnienia (roszczenia), tzn. jego skuteczność wobec ogółu osób trzecich. Skutecznością taką odznaczają się prawa wyłączne własności przemysłowej. Np. uprawniony z patentu ma roszczenie skierowane do wszystkich osób trzecich, aby bez jego zgody (wyrażonej w postaci licencji) nie korzystały z opatentowanego wynalazku. Przeciwieństwem tego rodzaju skuteczności jest skuteczność względna (*in personam*), polegająca na tym, że roszczenie jest skuteczne tylko względem ściśle określonej osoby. Przykładowo: licencjodawca może domagać się wykonania obowiązków wynikających z umowy licencyjnej (np. uiszczenia umówionych opłat licencyjnych) tylko od licencjobjorcy. Podobnie twórca wynalazku może żądać wynagrodzenia za wynalazek tylko od tego przedsiębiorcy, któremu służy określone prawo do tego wynalazku, i który – korzystając z wynalazku – uzyskuje z tego tytułu określone korzyści majątkowe (tzw. efekty ekonomiczne).

ŚRODKI CELNOPRAWNE

Czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz akty administracyjne przewidziane w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.).

TERMIN PREKLUZyjNY – zob. TERMIN ZAWITY

TERMIN ZAWITY (albo PREKLUZyjNY)

Termin, którego niedochowanie pociąga za sobą konsekwencje prawne dla osób, których ten termin dotyczył. Wyróżnia się następujące typy terminów zawitych:

- terminy do dochodzenia prawa przed organem państwowym (np. terminy wyznaczane przez Urząd Patentowy w toku postępowania zgłoszeniowego),
- terminy do dokonania czynności pozasądowych (np. terminy reklamacyjne) oraz
- terminy wygaśnięcia praw podmiotowych (np. termin wygaśnięcia praw z patentu dodatkowego).

Zob. bliżej: A. Szewc G. Jyż: *Prawo własności przemysłowej*, s. 25 i nast. oraz B. Kordasiewicz: *Problematyka dawności*. [w:] *System prawa prywatnego*. T. 2. *Prawo cywilne – część ogólna*, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2002.

TRADYCJA

Wydanie rzeczy. Przedmiotowo istotny element niektórych czynności prawnych, np. umowy zastawu, sprzedaży, umowy o dzieło, umowy użyczenia.

UMOWA SPEDYJCJI

Umowa, przez którą spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem (art. 794 § 1 KC).

UMOWA UBEZPIECZENIA

W myśl art. 805 KC przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapła-

cić składkę. Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie:

- przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
- przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

UTWÓR

Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utworami wedle art. 1 ust. 2 pr. aut. są w szczególności dzieła:

- wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne i programy komputerowe);
- plastyczne;
- fotograficzne;
- lutnicze;
- wzornictwa przemysłowego (tzw. dzieła sztuki stosowanej);
- architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
- muzyczne i słowno-muzyczne;
- sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
- audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

UŻYCZENIE

- 1) udostępnienie rzeczy do nieodpłatnego korzystania (używania) przez czas określony lub nieokreślony;
- 2) umowa ustanawiająca użyzczenie (umowa użyczenia), w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (zob. art. 710 i nast. KC).

UŻYWACZ

Osoba, której przysługuje prawo stosowania wynalazku lub wzoru użytkowego, chronionego na rzecz innej osoby. W zależności od chwili, w której prawo to powstało wyróżnia się użytkownicy uprzednich i późniejszych (zob. odpowiednio art. 71 i art. 75 PWP). Prawo użytkownika ma charakter majątkowy, jest więc zbywalne. Przeniesienie tego prawa może jednak nastąpić tylko łącznie z przedsiębiorstwem, w którym jest wykonane; samodzielny obrót prawem użytkownika nie jest dopuszczalny. Prawo to podlega, na wniosek zainteresowanego (tj. użytkownika albo uprawnionego z patentu lub z prawa ochronnego) wpisowi do odpowiedniego rejestru patentowego. Użytkownicy dzielą się na uprzednich i późniejszych. Zob. bliżej J. Fiołka: *Prawo użytkownika uprzedniego*. ZNUJ PWOWI, z. 5 Warszawa – Kraków 1993, s. 175 - 205 oraz M. Besler: *Prawa użytkownicy jako ograniczenie patentu*. [w:] *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*. Warszawa 2001, s. 281 - 288.

VIGORE PROPRIO

Mocą własną, z własnej mocy.

WARUNEK ROZWIĄZUJĄCY

Warunek to zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego – z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych (zob. np. art. 157 § 1 KC) albo wynikających z właściwości czynności prawnej (np. zawarcie związku małżeńskiego) – można uzależnić powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej (art. 89 KC). Pierwszy rodzaj warunku to warunek zawieszający, drugi – to warunek rozwiązujący.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zespół praw podmiotowych, bezwzględnych (skutecznych wobec ogółu osób trzecich) obejmujących prawa autorskie (głównie autorskie prawa majątkowe) oraz tzw. prawa pokrewne, tj. prawa do artystycznych wykonań, prawa do nadań, prawa do tzw. pierwszych wydań i wydań krytycznych oraz prawa do fono- i wideogramów (zob. art. 85 i nast. pr. aut.).

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Zespół praw podmiotowych, bezwzględnych (skutecznych wobec ogółu osób trzecich), których przedmiotem są następujące dobra niematerialne: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe i usługowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, jak również – uprawnienia określone w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

WPROWADZENIE (WPROWADZANIE) DO OBROTU

1. *[w przypadku wyrobów wytworzonych według chronionego projektu wynalazczego albo oznaczonych chronionym znakiem towarowym lub oznaczeniem geograficznym]* Ogół czynności związanych z wejściem wyrobu na rynek, w tym czynności przygotowawcze, jak magazynowanie, oferowanie do sprzedaży, wystawienie na sprzedaż, reklama itp. Zob. bliżej K. Szczepanowska-Kozłowska: *Wyczerpanie prawa*, s. 273 - 286.
2. *[w przypadku utworu]* Przeniesienie własności egzemplarza utworu dokonane przez uprawnionego lub inne rozporządzenie egzemplarzem dokonane za jego zezwoleniem (art. 51 ust. 1 pr. aut.). Skutkiem tego jest tzw. wyczerpanie prawa autorskiego. Powoduje ono, że dalszy obrót egzemplarzem wprowadzonym do obrotu, nie narusza autorskich praw majątkowych.

WSPÓLNOTOWE WZORY PRZEMYSŁOWE

Wzór przemysłowy chroniony na obszarze wszystkich państw UE według jednolitego reżimu prawnego. Jego skutek jest jednakowy w całej Wspólnocie. Nie może być zarejestrowany, przeniesiony ani nie może stanowić przedmiotu zrzeczenia się, ani przedmiotu decyzji stwierdzającej jego nieważność, a korzystanie z niego nie może być zakazane inaczej niż tylko na całym obszarze Wspólnoty. Wzór wspólnotowy, w przeciwieństwie do wspólnotowego znaku towarowego, może być chroniony w dwojakim trybie, a mianowicie jako:

- **niezarejestrowany** wzór wspólnotowy, jeżeli jest udostępniany publicznie w sposób określony w przepisach dotyczących tego wzoru. Ten typ ochrony ma z założenia charakter krótkoterminowy i jest przewidziany dla krótkiej żywotności,
- **zarejestrowany** wzór wspólnotowy, jeżeli został zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania).

WSPÓLNOTOWE ZNAKI TOWAROWE

Wspólnotowymi znakami towarowymi są znaki towarowe regulowane jednolitym prawem wspólnotowym stosowanym bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Status wspólnotowego znaku towarowego uzyskuje się przez zarejestrowanie znaku towarowego dla towarów lub usług w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania). Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Oznacza to, że wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie. W konsekwencji jego zarejestrowanie, zbycie, zrzeczenie się, wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a także zakazanie jego używania może zasadniczo nastąpić jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty.

WYKONYWANIE PRAWA

[w odniesieniu do *praw własności przemysłowej*] Czynności obejmujące zwłaszcza udzielanie zezwoleń na korzystanie z przedmiotu prawa (np. licencji), przenoszenie tych praw (np. sprzedaż lub zamiana), ich najem lub dzierżawę, obciążenie (np. zastawem) oraz dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia tych praw.

WYNALAZEK TAJNY

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa. Wynalazkami dotyczącymi obronności Państwa są zwłaszcza rodzaje broni lub sprzętu wojskowego oraz sposoby walki, a wynalazkami dotyczącymi bezpieczeństwa Państwa – środki techniczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także nowe rodzaje wyposażenia i sprzętu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te służby. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę państwową. Zgłoszenia wynalazku tajnego w Urzędzie Patentowym można dokonać tylko w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania patentu. W okresie, w jakim zgłoszony wynalazek pozostaje tajny, Urząd Patentowy nie rozpatruje tego zgłoszenia. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zgłoszony w Urzędzie Patentowym w celu zastrzeżenia pierwszeństwa przechodzi, za odszkodowaniem, na Skarb Państwa (zob. bliżej art. 56 – 60 PWP).

ZADATEK

Kwota pieniężna służąca – podobnie jak zaliczka, kaucja lub wadium – wzmocnieniu zawieranej umowy. Stosownie do art. 394 KC, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w **razie niewykonania umowy** przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W **razie wykonania umowy** zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W **razie rozwiązania** umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

ZAWITOŚĆ (TERMINU) – zob. TERMIN ZAWITY

ZŁA WIARA

Stan świadomości wykluczający mniemanie, iż danej osobie przysługują określone uprawnienia. Nie ma ogólnej definicji tego pojęcia, jednakże niektóre przepisy szczególne wskazują na czym w konkretnych sytuacjach zła wiara polega. Np. art. 20 §.2 KRiO, nawiązując do § 1 tego kodeksu, stanowiącego, iż *orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze*, wyjaśnia, że *za będącego w złej wierze uważa się małżonka, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia*.

Zob. bliżej S. Grzybowski: *System prawa cywilnego*, t. I., Wrocław 1974, s. 273 i nast.

ZWŁOKA

Opóźnienie kwalifikowane, tzn. zawinione przez sprawcę opóźnienia, tj. przez dłużnika (tzw. zwłoka dłużnika) lub wierzyciela (zwłoka wierzyciela). Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaoferowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie (art. 486 § 2 KC). Skutkiem zwłoki jest zaostrenie odpowiedzialności osoby pozostającej w zwłoce. Zgodnie

bowiem z art. 477 § 1 KC w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz oznaczona co do tożsamości, dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za utratę lub uszkodzenie przedmiotu świadczenia, chyba, że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym (art. 478 KC). Zob. też art. 479, 480, 491 i 492 KC. W razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (art. 486 § 1 KC).

ZWYKŁY ZARZĄD (WSPÓLNĄ RZECZĄ LUB PRAWEM)

Ogólnie biorąc, za czynności zwykłego zarządu uznaje się wszelkie czynności mające na celu utrzymanie rzeczy w dotychczasowym stanie oraz zarządzanie nią dla umożliwienia korzystania z niej i pobierania pożytków, a ponadto dla dokonywania tych czynności w interesie wszystkich współwłaścicieli oraz bez nadmiernych kosztów. (...) Do czynności przekraczających zwykły zarząd należy przede wszystkim rozporządzenie rzeczą wspólną (...) Polega ono najczęściej na wyzbyciu się własności. (...) Rozporządzenie rzeczą wspólną (...) może nastąpić także przez obciążenie rzeczy [prawem rzeczowym osoby trzeciej – A. Sz.]. Z.K. Nowakowski, *Współwłasność* [w:] *System prawa cywilnego*. T. II. *Prawo własności i inne prawa rzeczowe*, Wrocław 1977, s. 412 - 413. Odnośząc to do wspólności prawa można powiedzieć, że czynnościami zwykłego zarządu będą np. pobieranie opłat licencyjnych, uiszczanie opłat okresowych za ochronę wspólnego wynalazku czy wypłata wynagrodzenia należnego twórcom, natomiast czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu – przeniesienie wspólnego prawa (np. jego sprzedaż) albo obciążenie licencją.

Ważniejsza literatura

- Bednarek M., *Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej*, Mon. Prawn. 2005 nr 11.
- Bieniek G., Cieplą H., Dmowski S., Cudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska Cz.: *Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia: Zobowiązania*. T. I. Wyd. Prawnicze. Warszawa 1996.
- Bról J., *Umowa leasingu według kodeksu cywilnego*, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 6.
- Budziński E., *Ekonomiczne implikacje międzynarodowych umów licencyjnych*, ZNUJ PWOWI z.19, Warszawa – Kraków 1979.
- Czachórski W., *Zobowiązania. Zarys wykładu*. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994.
- Dietrich M., *Franchising sposobem na sukces*, „Prawo Przedsiębiorcy” 1999, nr 11.
- Dmowski S., Rudnicki S., *Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna*. Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1998.
- Drapała P., *Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.)*, PiP 2003/6/55.
- Drapała P., *Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)*. PiP 2003, z. 12.
- *Encyklopedia prawa*, pod red. U. Kaliny-Prasznic. C. H. Beck. Warszawa 1999.
- Gawlik B., *Licencje przymusowe w prawie wynalazczym*. Studia Cyw. T. 23 (1974).
- Gawlik B., Pazdan M., *Umowy licencyjne w obrocie międzynarodowym*, Katowice 1971.
- Gawlik B., *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*. ZNUJ. PWOWI, z. 3. PWN. Warszawa – Kraków 1974.
- Gawlik Z., *Umowne klauzule waloryzacyjne*. „Rejent” 1991, nr 4.
- Gęsiak J., *Zawarcie umowy w drodze przetargu*. „Rejent” 1999, nr 9.
- Gołaczyński J., Sokół I., *Waloryzacja świadczeń pieniężnych w świetle art. 358(1) § 3 k.c.* „Rejent” 1995, nr 12.
- Górczyński G., *Kilka uwag na temat waloryzacji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 358(1) § 3 KC*. Mon. Prawn. 2004, nr 2.

- Górska K., *Forma pisemna w obrocie gospodarczym po nowelizacji kodeksu cywilnego*. KPP 2004, nr 1.
- Grzybowski S., Kopff A., *Umowy licencyjne. Postać prawna i treść*, Studia Prawnicze 1969, z. 22.
- Grzybowski S., *System prawa cywilnego*, t. I, Część ogólna, Ossolineum, Wrocław 1974.
- Gutowski M., *Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym*. PiP 2005, z. 3.
- *Handel elektroniczny: prawne problemy*. Red. J. Barta, R. Markiewicz. Zakamycze. Kraków 2005.
- Huszcz Z., *Umowa leasingu*. Mon. Prawn. 2001, nr 2.
- Jędrzejewska A., *Pisemna forma oświadczenia woli a „automatyzacja” obrotu prawnego*. PiP 1993 z. 1.
- Jędrzejewski S., *Umowa franchisingu*. „Przegląd Podatkowy” 1992, nr 1.
- Jyż G., *Sądowa waloryzacja wynagrodzeń za projekty wynalazcze*. Mon. Prawn. 1994, nr 12.
- Knypl T. M., Trzciniński K., *Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym*, PPH 1997, nr 8.
- Koch A., *Umowa franchisingowa*, RPEiS 1980, nr 3.
- *Kodeks cywilny z orzecznictwem*, opr. Z. Koźma, M. Ożóg, t. 2, Wyd. Prawnicze LEX, Sopot 1997.
- Kordasiewicz B., *Problematyka dawności*, [w:] *System prawa prywatnego*, t. 2. *Prawo cywilne – część ogólna*, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2002.
- Krajewski M., *Niezachowanie należytej staranności – problem bezprawności czy winy*, PiP 1997, z. 10.
- Krajewski M., *Zmiany regulacji formy czynności prawnych*, PPH 2003, nr 7.
- Kubas A., *Skutki wpisu licencji do rejestru patentowego*, ZNUJ PWOWI, z. 1, PWN. Warszawa – Kraków 1973.
- Łusznak-Zajac A., Machnikowski P., *Nowa regulacja zawarcia umowy w trybie przetargowym*, PPH 2003, nr 9.
- Machnikowski P., *Zmiany w przepisach k.c. o zawieraniu umów w trybie ofertowym i rokowaniowym*. PPH 2004, nr 1.
- Manowska M., *Przedawnienie roszczeń majątkowych*. „Prawo Spółek” 1997, nr 7-8.
- Manowska M., *Rękojmia i gwarancja*. „Prawo Spółek” 1997, nr 10.
- Matuszyk K., *Forma czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami*. PPH 2004, nr 9.
- Mróz T., *O wykonywaniu świadczeń pieniężnych w warunkach zmiany okoliczności*, „Palestra” 2000, nr 2-3.
- Naworski J.P., *W sprawie uprawnień kupującego z tytułu rękojmi do żądania obniżenia ceny oraz terminu z art. 568 § 1 k.c.*, PS 2004, nr 1.
- *Negocjacje w transferze technologii*. Podręcznik szkoleniowy UNIDO, tłum. polskie PARP, Warszawa 2004.
- Niezbecka E., *Waloryzacja świadczeń pieniężnych a problem zwłok*. „Rejent” 1991, nr 4.
- Nowicka A., *Umowa o dokonanie projektu wynalazczego*, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria: Prawo, nr 133, Poznań 1989.
- Opalski W., *Umowa leasingu – charakterystyka prawna*, TNOiK, Warszawa 1991.
- Osajda K., *Uwagi na tle wykładni przepisu art. 70(2) § 3 k.c.*, PPH 2004, nr 2.
- Ostaszewski J., Rozbicki T., *Leasing w prawie polskim*, „Przegląd Podatkowy” 1993, nr 8.
- Pokrzywniak J., *Klauzula siły wyższej*, Mon. Prawn. 2005, nr 6.
- *Prawo umów gospodarczych*, praca zbiorowa pod red. S. Włodyki, Wydawnictwo Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, Seria A: *Podręczniki i opracowania monograficzne*, Kraków 1994.
- Radwański Z., *Aukcja i przetarg po nowelizacji Kodeksu cywilnego*, Mon. Prawn. 2004, nr 8.
- Radwański Z., *Jeszcze o charakterze prawnym oferty*, PiP 2005, z. 3.
- Radwański Z., *Leasing – nowy rodzaj umowy*. ZNUJ PWOWI . z. 1. PWN. Warszawa – Kraków 1973.
- Rajski J., *Przetarg w ujęciu nowych przepisów kodeksu cywilnego*, PPH 1997, nr 1.
- Robaczyński W., *Tendencje waloryzacyjne w orzecznictwie Sądu Najwyższego*, PS 1994, nr 1.
- Rott-Pietrzyk E., Zralek J.: *Koniec wątpliwości w zakresie przedawnienia odsetek za opóźnienie (?) – uwagi do uchwały SN (7) z 26.1.2005 r.* Mon. Prawn. 2005 nr 13.

- Sołtysiński S., *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970.
- Sosnowska A., *Innowacje – podstawowe pojęcia*. [w:] *Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorstw*. PARP. Warszawa 2005.
- Sośniak M., *Należyta staranność*. Wyd. UŚ, Katowice 1980.
- Staszaków M., *Zarys prawa wynalazczego*, Warszawa 1974.
- Stelmachowski A., *Wstęp do teorii prawa cywilnego*, PWN, Warszawa 1969.
- Stuglik A., *Odpowiedzialność licencjodawcy za wady fizyczne i prawne programu komputerowego*. Mon. Prawn. 2002, nr 9.
- *System prawa cywilnego*, t. II, *Prawo własności i inne prawa rzeczowe*, pod red. J. Ignatowicza, Ossolineum, Wrocław 1977.
- *System prawa cywilnego*, T. III, Część 1, *Prawo zobowiązań – Część ogólna*, pod. red. Z. Radwańskiego, Ossolineum, Wrocław 1981.
- Szajkowski A., *Wynalazki wspólne. Aspekty prawne*, Ossolineum, Wrocław 1982.
- Szczepanik T., Szewc A., *Umowy w zakresie własności przemysłowej*, Zakład Systemów Ekonomicznych – Wektory Gospodarki. Sp. z o.o., Warszawa 1993.
- *Własność przemysłowa w działalności gospodarczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
- Szewc A., *Dzierżawa patentu*, „Nowator” 1987, nr 2.
- Szewc A., Jyż G., *Prawo własności przemysłowej*, 2. Wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2011.
- Szewc A., *Licencja otwarta*, PIP 1988, z. 12.
- Szewc A., *Naruszenie własności przemysłowej*, LexisNexis, Warszawa 2003.
- Szewc A., *Obrót prawny myślą techniczną w nowych warunkach gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem umów: zastawu, użytkowania, dzierżawy oraz leasingu)*, WOWI Kielce: Politechnika Świętokrzyska – Ośrodek Innowacji i Wynalazczości. Biuletyn 1991, nr 1.
- Szewc A., *Odpowiedzialność zbywcy prawa na wynalazku (wzorce użytkowym)*, PIP 1979, z. 3.
- Szostak R., *Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych*, „Rejent” 2004, nr 10.
- Szostak R., *Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego*, KPP 2004, nr 1.
- Sztombka J., *Granice waloryzacji sądowej z art. 358(1) § 3 k.c.* PS 1994, nr 3.
- *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, pod red. J. Szwejki, C. H. Beck, Warszawa 2000.
- Tabor W., du Vall M., *Wzory umów w zakresie komercjalizacji myśli technicznej*, Kraków 1995.
- Tomaszek A., *Dobre obyczaje w działalności gospodarczej*, „Palestra” 1997, nr 9-10.
- Tyczka M., *Licencje przymusowe*, RPEiS 1974, z. 3.
- *Wielka Encyklopedia Prawa*, pod red. E. Smoktunowicza. Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok – Warszawa. 2000.
- Wiśniewski T., *W sprawie interpretacji art. 358(1) § 3 k.c.*, PS 1992, nr 3.
- Wójcik A.: *Charakter prawny przetargu – głos w dyskusji*. PPH 1999, nr 3.
- Zachariasiewicz M. A., *Procedura zawierania umów według znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego*. KPP 2004, nr 4.
- Żukowski W., *Kilka uwag o wzajemnym stosunku odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji*. PS 2001, nr 2.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Od ponad dekady PARP wspiera przedsiębiorców w realizacji konkurencyjnych i innowacyjnych przedsięwzięć. Celem działania Agencji, jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007–2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych **Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej**.

Jednym z priorytetów Agencji jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. W tym celu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi portal internetowy poświęcony tematyce innowacyjnej www.pi.gov.pl, a także corocznie organizuje konkurs **Polski Produkt Przyszłości**. Przedstawiciele MSP mogą w ramach **Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw** uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach. Celem portalu edukacyjnego **Akademia PARP** (www.akademiaparp.gov.pl) jest upowszechnienie wśród mikro, małych i średnich firm dostępu do wiedzy biznesowej w formie e-learningu. Za pośrednictwem strony internetowej web.gov.pl PARP wspiera rozwój e-biznesu. W Agencji działa ośrodek sieci **Enterprise Europe Network**, który oferuje przedsiębiorcom informacje z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Wspólnym Rynku.

PARP jest inicjatorem utworzenia **Krajowego Systemu Usług**, który pomaga w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. W ponad 150 ośrodkach KSU (w tym: Punktach Konsultacyjnych KSU, Krajowej Sieci Innowacji KSU, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych współpracujących w ramach KSU) na terenie całej Polski przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą uzyskać informacje, porady i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także uzyskać pożyczkę lub poręczenie. PARP prowadzi również portal KSU: www.ksu.parp.gov.pl. Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu wybranych działań są **Regionalne Instytucje Finansujące** (RIF).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

tel.: + 48 22 432 80 80

faks: + 48 22 432 86 20

biuro@parp.gov.pl

www.parp.gov.pl

Punkt informacyjny PARP

tel.: + 48 22 432 89 91-93

0 801 332 202

info@parp.gov.pl

ISBN 978-83-7633-160-7