

Adrian Niewęglowski

dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

orcid.org/0000-0002-0948-9813

adrian.nieweglowski@mail.umcs.pl

Prawa własności intelektualnej w masie upadłości. Zagadnienia węzłowe

Wstęp

Problematyka praw własności intelektualnej w postępowaniu upadłościowym jest coraz bardziej dostrzegana, m.in. dlatego że wzrosło znaczenie samej własności intelektualnej i jej ekonomicznego potencjału. Współcześnie aktywa, takie jak chociażby prawa ochronne na znaki towarowe, mogą przewyższać wartość innych składników przedsiębiorstwa. Syndycy coraz częściej mają tego świadomość i nie traktują już przedmiotów materialnych jako najważniejszych składników przedsiębiorstwa. Oprócz tego w obecnej dobie można zaryzykować twierdzenie, że każdy upadły lub potencjalny upadły ma w swoim majątku jakieś prawa własności intelektualnej.

Powyzsza teza nabiera szczególnego znaczenia w państwach takich jak Polska, gdzie orzeka się upadłość konsumencką. Jeżeli nawet dłużnik nie posiada w swoim majątku praw z zakresu własności przemysłowej, to na pewno dysponuje jakimiś prawami do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Zaważyło na takim stanie bardzo liberalne podejście polskich sądów do tego, co może być uznane za utwór. W każdym praktycznie obszarze działalności człowieka

powstają utwory chronione prawem autorskim, a zważywszy na rozwój technologiczny, większość podmiotów posiada upoważnienie licencyjne do korzystania przykładowo z dzieł filmowych, muzycznych czy wreszcie z programów komputerowych. Należy przy tym mieć świadomość, że w większości rozwiniętych państw świata umowa licencyjna nie rozwiązuje się z chwilą ogłoszenia upadłości. To zaś powoduje, że zależnie od tego, czyja upadłość jest ogłaszana, do masy upadłości wejdzie albo upoważnienie licencyjne (upadłość licencjobiorcy), albo roszczenie o opłaty licencyjne (upadłość licencjodawcy). Biorąc pod uwagę powszechną obecność zwłaszcza praw autorskich w masie upadłości, syndyk musi je uwzględnić już na etapie procesu inwentaryzacji. W tym momencie pojawiają się problemy, na które zwrócono uwagę w dalszej części artykułu, związane z ustaleniem, jakie dokładnie prawa własności intelektualnej posiada upadły.

W niniejszym artykule poświęcono uwagę większej liczbie problemów w kontekście postulatów *de lege ferenda*. Chociaż wzrasta praktyczne znaczenie praw własności intelektualnej w postępowaniu upadłościowym, to jednak nie towarzyszy temu dostosowanie ustawodawstwa. Obowiązujące w Polsce prawo upadłościowe¹ nie zawiera regulacji stworzonych z myślą o losach praw własności intelektualnej w masie upadłości. Żeby lepiej zarządzać masą upadłości, obejmującą prawa na dobrach niematerialnych, powinny według mnie powstać stosowne unormowania. Dotyczyć one muszą różnych zagadnień prawnych. Nie sposób byłoby, biorąc pod uwagę ograniczenia objętościowe niniejszej wypowiedzi, przedstawić wszystkie z nich, dlatego niżej skupiono się na tych, które uważam za kluczowe do uwzględnienia.

Inwentaryzacja masy upadłości a systemy rejestracji praw własności intelektualnej

Ustalenie składu masy upadłości i sporządzenie spisu inwentarza jest jednym z ważniejszych etapów we wstępnych fazach postępowania

¹ Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 794), dalej jako: pr. up.

upadłościowego (art. 69 pr. up.). Określenie, jakie dobra niematerialne przysługują upadłemu, może być trudne z kilku powodów. W przypadku utworów, wynalazków czy też znaków towarowych, w odróżnieniu od rzeczy ruchomych i nieruchomości, mamy do czynienia z przedmiotami, które nie posiadają materialnego substratu. Co więcej, cechuje je potencjalna wszechobecność, czyli możliwość równoległego, niezależnego korzystania z nich w tym samym momencie przez bliżej nieokreślony krąg osób. Prawo własności przemysłowej² przyjmuje jednak jako zasadę rejestrację przyznanych decyzjami Urzędu Patentowego RP praw podmiotowych³, dlatego w przypadku praw takich jak patent czy prawo ochronne na znak towarowy syndyk może stosunkowo szybko ustalić, czy i jakie prawa z tego zakresu ma upadły. Może on również określić, ile czasu pozostało do wygaśnięcia danego prawa, co ma ogromne znaczenie dla jego oszacowania i w razie potrzeby – wnieść opłatę za kolejny okres ochrony.

W przypadku praw autorskich i pokrewnych sprawa jednak nie jest już tak prosta. W Polsce nie istnieje żaden rejestr przeniesienia praw autorskich i pokrewnych. To z kolei powoduje, że ich inwentaryzacja jest zadaniem trudnym i łatwo może dojść do pominięcia praw do konkretnego utworu w spisie inwentarza albo do ujęcia w nim praw, które należą do kogoś innego niż dłużnik. Istnieją oczywiście księgi i dokumenty finansowe, które mogą potwierdzać obecność w majątku upadłego praw, o jakich mowa. Rzadko jednak stanowią one mogą efektywne narzędzie do sporządzenia spisu inwentarza w omawianym zakresie. Po pierwsze, ich analiza jest zwykle czasochłonna, co wydłuża proces inwentaryzacji i całe postępowanie upadłościowe. Po drugie, same umowy, na podstawie których doszło do nabycia praw, mogły się nie zachować. Tymczasem są one kluczowe dla określenia zakresu posiadanych praw (np. co do tego, na jakich polach eksploatacji albo na jakich terytoriach uzyskano prawa autorskie lub pokrewne), dlatego wprowadzenie systemu rejestracji przeniesienia praw autorskich i pokrewnych jest w obecnej dobie kluczowe. Polska nie ma w tym obszarze tradycji,

² Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1170), dalej jako: p.w.p.

³ Zob. art. 228 i n. p.w.p.

częściowo z tego powodu, że dawniej, zwłaszcza w systemie gospodarki centralnie sterowanej, obrót prawami autorskimi nie był rozpowszechniony. Nawet po 1994 r., kiedy weszła w życie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁴, skutki braku rejestru były odczuwalne. W okresie transformacji wiele przedsiębiorstw państwowych było przekształcanych, a następnie, już jako spółki handlowe, upadało. Prawa autorskie majątkowe i pokrewne nie były ujmowane w inwentaryzacji, co prowadziło do uzyskania przez wiele dóbr statusu dzieła osieroconego⁵. Brak zinwentaryzowania wiązał się z tym, że syndyk nie obejmował praw autorskich czynnościami likwidacyjnymi i po wykreśleniu dłużnika z rejestru okazywało się, że pozostał po nim nieprzypisany nikomu majątek. Rzadko prawodawca był na tyle zapobiegliwy, że wprowadzał szczególną regulację, która wykluczała możliwość pozostawienia praw autorskich nieprzypisanych żadnemu podmiotowi⁶.

De lege lata problem ten pozornie tylko rozwiązuje przepis art. 25e u.k.r.s.⁷ Regulacja ta przewiduje, w pewnym uproszczeniu, nabycie praw po wykreślonym z rejestru podmiocie przez Skarb Państwa. Ta konstrukcja zapobiega powstawaniu dzieł osieroconych i nieprzypisanych nikomu praw autorskich, eliminuje w rezultacie wątpliwości co do uprawnionego. Z ekonomicznego punktu

⁴ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.).

⁵ M. Załucki, *Utwory „osierocone” na skutek upadłości*, [w:] *Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym*, red. *idem*, Warszawa 2012, s. 109 i n.

⁶ Zob. szczególne rozwiązanie zawarte w nieobowiązującej już *ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych* (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2006), a dokładniej w art. 26a ust. 5. Zob. bliżej: D. Chrapoński, *Wyłączenia z masy upadłości*, Warszawa 2010, s. 390 i n.; M. Mioduszewski, *Majątkowe prawa autorskie do utworów filmowych powstałych przed wejściem w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, z. 116, nr 2, zwłaszcza uwagi na s. 50; M. Poźniak-Niedzielska, *Ochrona spuścizny literackiej i artystycznej w polskim prawie autorskim*, [w:] *Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego*, red. *eadem*, Warszawa 2015, s. 21–22.

⁷ Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 979), dalej jako: u.k.r.s.

widzenia nie sprawdza się ona, jeżeli chodzi o prawa autorskie i pokrewne. W odróżnieniu od własności nieruchomości prawa autorskie nie zyskują zwykle na wartości z upływem czasu. Przeciwnie, zwłaszcza w przypadku technologicznych dóbr niematerialnych, takich jak programy komputerowe, ich wartość z upływem czasu zmniejsza się⁸, dlatego jeśli się z nich nie czyni odpowiedniego użytku, w szczególności przez licencjonowanie, nie dochodzi do realizacji tkwiącego w omawianych prawach potencjału gospodarczego. Praktyka ostatnich lat pokazała, że Skarb Państwa nie jest szerzej zainteresowany komercjalizacją praw własności intelektualnej nabytych w trybie przepisu art. 25e u.k.r.s. Jest to wypadkową wielu czynników, ale przede wszystkim nie został wypracowany żaden model efektywnego zarządzania i komercjalizacji praw uzyskanych na podstawie art. 25e u.k.r.s. To pośrednio potwierdza potrzebę stworzenia rejestru praw autorskich. Z gospodarczego punktu widzenia sprzedaż praw autorskich czy pokrewnych przez syndyka jest lepszym rozwiązaniem niż nieodpłatne nabycie tych praw przez Skarb Państwa na podstawie art. 25e u.k.r.s. Można zakładać, że nabyciem praw autorskich czy pokrewnych od syndyka będzie zainteresowany ktoś, kto chce czynić z tych praw rzeczywisty użytek. Syndyk może też prawa autorskie i pokrewne wykonać przez udzielenie licencji, co również spowoduje, że dobra niematerialne uzyskają kontakt z rynkiem. Żeby do sprzedaży czy udzielenia licencji mogło jednak dojść, syndyk powinien posiadać narzędzie odpowiednie do tego, żeby móc szybko ustalić, jakie dokładnie prawa autorskie i pokrewne są w masie upadłości. Takim instrumentem może być rejestr praw autorskich (pokrewnych), który w polskich warunkach mógłby prowadzić Urząd Patentowy RP.

Choć rejestr zwiększałby prawdopodobieństwo, że prawa autorskie i pokrewne zostaną zinwentaryzowane i następnie zlikwidowane w postępowaniu upadłościowym, nadal istniałoby ryzyko, że mogą one zostać pominięte. Obecny kształt przepisu art. 25e u.k.r.s. nie spełnia, gdy chodzi o prawa własności intelektualnej w ogólności, oczekiwań obrotu. Jego zastosowanie powoduje, że prawa te

⁸ O zyskiwaniu na wartości w odniesieniu do praw, o których mowa, można mówić w relacji do dzieł literackich znanych pisarzy czy docenianych utworów plastycznych i rzeźbiarskich.

zostają „zamrożone” – Skarb Państwa z nich nie korzysta. To sprawia, że do gospodarki nie zostają implementowane nowe technologie. Nie negując zasadności konstrukcji przepisu art. 25e u.k.r.s. jako całości, uważam, że w odniesieniu do praw własności intelektualnej powinno zostać przyjęte rozwiązanie szczególne. Zakładałoby ono, że jeśli po wykreśleniu upadłego z rejestru ujawniłoby się istnienie prawa podmiotowego z dziedziny własności intelektualnej, to postępowanie upadłościowe powinno zostać wznowione⁹. Można zakładać, że po wznowieniu postępowania syndyk efektywnie skomercjalizuje (sprzeda) prawo nieobjęte wcześniej upadłością, co nastąpi z korzyścią dla gospodarki. Nabywca zechce najpewniej z praw korzystać i zastosować je w praktyce inaczej niż Skarb Państwa. Ten ostatni, nabywając prawa automatycznie, może nawet nie mieć wiedzy, jakimi dobrami i o jakim potencjale dysponuje, co powoduje, że są one niewykorzystane.

Żeby jednakże racjonalnie uznać, że postępowanie upadłościowe może zostać wznowione w celu zlikwidowania praw własności intelektualnej, trzeba konsekwentnie przyjąć inne założenie. Mianowicie takie, że upadły zachowuje zdolność prawną mimo wykreślenia z rejestru dopóty, dopóki wciąż ma prawa własności intelektualnej. Tylko przy takim założeniu można wyjaśnić, w jaki sposób można wznowić postępowanie upadłościowe. Upadłość ogłasza się w stosunku do podmiotu i jeśli ten podmiot już nie istnieje, wznowienie postępowania nie wydaje się możliwe¹⁰. Podobne rozwiązania nie są niczym nowym i od dawna poglądy postulujące powyższą konstrukcję są formułowane w niemieckiej doktrynie prawniczej¹¹. Podkreśla się w tych stanowiskach, że utrata podmiotowości

⁹ Zob. też postanowienie SN z dnia 19 września 2013 r., I CZ 69/13, Lex 1378525.

¹⁰ Zob. zamiast wielu: K. Osajda, *Prawo spadkowe (w) przyszłości. Perspektywy rozwoju prawa spadkowego*, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 2, s. 68.

¹¹ Ch. Mezger, *Die vollständige Abwicklung insolventer Handelsgesellschaften. Zugleich ein Beitrag zur gesellschaftsrechtlichen Liquidation*, München 2011, s. 71 i n.; G. Hohner, § 74, [w:] *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). Grosskommentar (§§ 53–85; Register)*, Hrsg. M. Hachenburg, P. Ulmer et al., Bd. 1, Berlin–New York 1997, s. 559; K. Schmidt, [w:] *Aktiengesetz: Großkommentar*, Hrsg. T. Bezenberger, S. Mock, K. Schmidt, R. Sethe, Bd. 12, §§ 256–290, Berlin–Boston 2020, s. 310.

prawnej może nastąpić pod warunkiem kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek: po pierwsze, wykreślenia danej, upodmiotowionej jednostki z rejestru; po drugie, nieposiadania przez ww. jednostkę już żadnego majątku (żadnych praw podmiotowych)¹².

Powracając do głównego nurtu rozważań, wprowadzeniu systemu rejestracji obrotu prawami autorskimi majątkowymi nie stoi na przeszkodzie konwencja berneńska¹³; chodzi w szczególności o wymaganie zawarte w art. 5 ust. 2. Przepis ten ustanawia zasadę, że korzystanie z praw autorskich i ich wykonywanie nie wymaga spełnienia żadnych formalności. Regułą tę potwierdza przepis art. 1 ust. 4 pr. aut. Rejestr, w myśl proponowanej koncepcji, dotyczyłby kwestii związanych z obrotem prawem autorskim. Ochrona prawnoautorska powstawałaby, tak jak dotychczas, już z chwilą ustalenia utworu, czyli w sposób odformalizowany. Przeniesienie prawa rodziłoby skutki wobec osób trzecich w dobrej wierze dopiero od momentu ujawnienia następcy prawnego w rejestrze. Konsekwentnie rejestrem powinno się objąć również licencje co najmniej wyłączne. Wpis tych licencji do rejestru pozwoliłby syndykowi ocenić, ilu upadły ma licencjobiorców, i ewentualnie, kto udzielił mu licencji. To zagadnienie jest bardzo ważne, ponieważ zinwentaryzowanie licencji prawnoautorskich jest zadaniem najtrudniejszym dla syndyka, chyba jeszcze bardziej skomplikowanym niż ustalenie praw autorskich i pokrewnych należących do upadłego. W wielu przypadkach sądy uzależniały wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego od należytego zinwentaryzowania i zabezpieczenia

¹² M.C. Frege, M. Nicht, *Auflösung der abwicklung*, [w:] *Handbuch der Europäischen Aktiengesellschaft – Societas Europaea. Eine umfassende und detaillierte Darstellung für die Praxis unter Berücksichtigung sämtlicher Mitgliedstaaten der EU und des EWR*, Hrsg. D. Jannott, J. Frodermann, Heidelberg 2014, s. 492; J.T. Fuller, § 262, [w:] T. Bürgers, F. Becker et al., *Aktiengesetz. Heidelberger Kommentar*, Heidelberg 2014, s. 2001 i n. Z polskojęzycznej literatury: T. Hofman, *Likwidacja niewypłacalnych spółek kapitałowych bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego*, „Monitor Prawa Handlowego” 2016, nr 2, s. 36–37.

¹³ Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w dniu 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 82, poz. 474), dalej jako: konwencja berneńska.

interesów licencjobiorców¹⁴. Korzyści związane z rejestracją obrotu prawami autorskimi mogłyby wykraczać poza materię prawa upadłościowego. Pozwoliłyby poszerzyć wiedzę na temat tego, jak w Polsce przedstawia się w rzeczywistości komercjalizacja praw autorskich i pokrewnych.

Kwestia tzw. odporności licencji na upadłość

Wyrażenie „odporność licencji na upadłość” jest odnoszone do rozwiązań prawnych, które utrudniają lub uniemożliwiają syndykowi rozwiązanie umów licencyjnych po ogłoszeniu upadłości¹⁵. W zachodniej literaturze już od dawna zauważa się, że z gospodarczego punktu widzenia swoboda rozwiązania przez syndyka umowy licencyjnej nie jest dobrym pomysłem. Przede wszystkim może ona mieć skutki nie tylko dla licencjobiorcy, ale też dziesiątków tysięcy sublicencjobiorców, którzy w następstwie rozwiązania umowy licencyjnej mogą utracić prawo do korzystania z utworów¹⁶. Tak

¹⁴ Przykładem może być upadłość Nortel Networks; zob. szerzej: A. Duggan, N. Siebrasse, *The Protection of Intellectual Property Licenses in Insolvency. Lessons from the Nortel Case*, „Penn State Journal of Law & International Affairs” 2015, vol. 4, no. 1, s. 492 i n.

¹⁵ D.E.F. Slopek, *Die Lizenz in der Insolvenz des Lizenzgebers – Endlich Rettung in Sicht?*, „Wettbewerb in Recht und Praxis” 2010, Nr. 5, s. 616 i n.; D. Groh, *Das Schicksal von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten in der Insolvenz des Lizenzgebers*, „Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- und Sanierungsrecht” 2019, Jg. 22, H. 19, s. 925 i n.; C. Koós, *Lizenzvereinbarungen in der Insolvenz. Möglichkeiten einer insolvenzfesten Gestaltung von Lizenzen nach der jüngsten BGH-Rechtsprechung*, „Multimedia und Recht” 2017, Nr. 1, s. 13–15; W. von Frentz, Ch.L. Masch, *Lizenzverträge in der Insolvenz des Lizenzgebers nach den Entscheidungen Reifen Progressiv, Vorschaubilder, M2Trade und Take Five des Bundesgerichtshofs: insolvenzfester Fortbestand der Lizenzen*, „Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht” 2012, H. 11, s. 886–888.

¹⁶ Ch. Godt, J. Simon, *In Rem Effects of Non-exclusive Sub-licences in Insolvency*, [w:] *Regulatory Property Rights. The Transforming Notion of Property in Transitional Business Regulation*, ed. Ch. Godt, Leiden–Boston 2017, s. 219–220; M. Reutter, *Intellectual Property Licensing Agreements and Bankruptcy*, [w:] *Research Handbook of Intellectual Property Licensing*, ed. J. de Werra, Cheltenham–Northampton 2013, s. 281–311; W. Bullinger, K. Hermes, *Insolvenzfestigkeit von Lizenzen im zweiten Anlauf einer Insolvenzrechtsreform?*,

jest w przypadku oprogramowania komputerowego, z którego na co dzień, na zasadzie licencji lub sublicencji, wiele osób korzysta w pracy. Oprócz tego zwraca się uwagę na przypadek holdingów, które są oparte na licencjonowaniu praw własności intelektualnej (np. do znaków towarowych)¹⁷. W razie upadłości spółki, która licencjonuje dobra niematerialne pozostałym członkom grupy, rozwiązanie umów licencyjnych przez syndyka może wywołać niekorzystne skutki dla całego holdingu. Bez konkretnych dóbr niematerialnych (znaków towarowych, wynalazków czy programów komputerowych) członkowie zgrupowania mogą nie być w stanie prowadzić dalej działalności. W przypadku tzw. łańcuchów licencyjnych wygaszenie licencji przez syndyka może wywołać w szerszej perspektywie kolejne upadłości na zasadzie efektu domina. Podobne przypadki rzadziej zdarzają się w odniesieniu do przedmiotów materialnych. Jednocześnie panuje przekonanie, że korzystanie z licencji jest, ogólnie rzecz biorąc, korzystne dla gospodarki i może też przynieść pożytek funduszom masy upadłości (w postaci opłat licencyjnych). Oczywiście są sytuacje, gdy umowa licencyjna jest z punktu widzenia upadłego zawarta na niekorzystnych warunkach i wtedy może pojawić się potrzeba jej rozwiązania. Na ogół jednak przyjmuje się, że utrzymanie się w mocy licencji po ogłoszeniu upadłości jest korzystne, co najmniej gdy chodzi o licencje ważne dla prowadzonej działalności.

Przyczyny dążenia przez syndyka do szybkiego rozwiązania umowy z licencjobiorcami mogą być różne. Niekiedy wychodzi on z założenia, że istnienie tych licencji może tworzyć problem ze znalezieniem nabywcy na aktywa upadłego. W wielu krajach licencje utrzymują się wobec nabywcy, jeżeli dojdzie do sprzedaży praw własności intelektualnej upadłego czy to razem z przedsiębiorstwem dłużnika, czy to osobno. Osoby zainteresowane nabyciem

„Neue Zeitschrift für Insolvenz- und Sanierungsrecht“ 2012, H. 12, s. 492 i n.; Ch. Wendehorst, *Besitz und Eigentum im Internet der Dinge*, [w:] *Verbraucherrecht 2.0 – Verbraucher in der digitalen Welt*, Hrsg. H.W. Micklitz, L.A. Reisch, G. Joost, H. Zander-Hayar, Baden-Baden 2017, s. 379.

¹⁷ M. Malitz, N. Coumont, *Lizenzketten in der Insolvenz des Urhebers unter Berücksichtigung von BGH »Reifen Progressiv«*, „InsVZ – Zeitschrift für Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung“ 2010, H. 3, s. 83 i n.

przedsiębiorstwa zwykle są skłonne do zakupu tego kompleksu bez ciążyących na nim licencji. Z takiego przynajmniej założenia wychodzą często syndycy, gdy decydują się na rozwiązanie stosunku licencyjnego. Można to zrozumieć, gdyż syndyk kieruje się przede wszystkim zasadą optymalnego rozporządzenia składnikami upadłości. Interesy licencjobiorców, związane z wydatkami i nakładami, jakie ponieśli, chcąc korzystać z dóbr niematerialnych, mają z tego punktu widzenia znaczenie raczej drugorzędne.

W niektórych państwach wprowadzono odrębne przepisy, które uniemożliwiają lub utrudniają syndykowi rozwiązanie umowy licencyjnej. Przykładem może być w pierwszej kolejności § 365 (n) Kodeksu upadłościowego USA¹⁸. Jeżeli ogłoszono upadłość licencjodawcy, rozwiązanie umowy licencyjnej zależy od licencjobiorcy. Jeżeli syndyk oświadczy, że rozwiązuje umowę, licencjobiorca może się na to zgodzić. Licencjobiorca ma wówczas roszczenie o naprawienie szkody związanej z przedwczesnym ustaniem licencji. Niemniej jednak, jeżeli licencjobiorca nie zgodzi się na rozwiązanie umowy, to pozostaje ona w mocy przez czas, na jaki została zawarta, i ewentualnie jeszcze na okres, na który może ona zostać przedłużona zgodnie z umową¹⁹.

Ochrona licencji przed niewypłacalnością istnieje również w prawie japońskim. Prawo upadłościowe Japonii²⁰ jako zasadę traktuje tzw. prawo wyboru syndyka. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości

¹⁸ Tytuł 11 Kodeksu praw Stanów Zjednoczonych Ameryki [Title 11 of The Code of Laws of the United States of America], który został uchwalony przez ustawę z dnia 6 listopada 1978 r. o wprowadzeniu ujednoczonego prawa w dziedzinie upadłości, Public Law 95–598, 95th Congress, 92 Stat. 2549, ze zm. Większość przepisów tego Kodeksu upadłościowego weszła w życie w dniu 1 października 1979 r. i regulację tę powszechnie określa się jako U.S. Bankruptcy Code. Zob. w związku z tym wersję skonsolidowaną: *United States Bankruptcy Code. 2020 Edition*, Michigan 2020, dalej jako: Kodeks upadłościowy USA.

¹⁹ Bliżej: J.L. Contreras, *Intellectual Property Licensing and Transactions. Theory and Practice*, Cambridge–New York 2022, s. 681.

²⁰ Akt prawny 75 z dnia 2 czerwca 2004 r. – Prawo upadłościowe [Hasan hô, (Bankruptcy Act, Act No. 75 of 2004)], dostępny w języku angielskim na stronie internetowej japońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości: japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2304, dalej jako: japońskie prawo upadłościowe.

dana umowa nie została wykonana, syndyk ma prawo zdecydować, czy umowę tę rozwiązać przez odstąpienie czy też utrzymać w mocy i zrealizować (zob. art. 53 japońskiego prawa upadłościowego)²¹. Mimo że prawo wyboru jest zasadą, to jednak od tej zasady przewidziany jest ważny wyjątek w przepisie art. 56 japońskiego prawa upadłościowego. Prawo wyboru nie ma zastosowania do umowy dzierżawy, lub innej umowy upoważniającej do korzystania z przedmiotu prawa, lub zezwalającej na korzystanie z niego i pobieranie pożytków, o ile prawa korzystającego są wpisane do rejestru lub mogą być skutecznie dochodzone w stosunku do osób trzecich.

W rezultacie to, czy syndyk będzie mógł rozwiązać umowę licencyjną w prawie japońskim, zależy od jej charakteru prawnego²². Ochrona przed rozwiązaniem odnosi się do licencji z zakresu własności przemysłowej, ponieważ one są wpisywane do rejestrów prowadzonych przez urząd patentowy Japonii. W dużej mierze chronione są w rozważanym przypadku licencje wyłączne, ponieważ one są często skuteczne w stosunku do osoby trzeciej. Licencjodawca wyłączny może osobie trzeciej, w niedozwolony sposób korzystającej z dobra niematerialnego, zakazać bezprawnej eksploatacji. Prawodawca japoński wyszedł z założenia, inaczej aniżeli w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki, że nie ma powodów do ochrony wszystkich licencjodawców. Taka ochrona jest wyjątkiem od zasady prawa wyboru, poza tym faworyzuje licencjodawców kosztem innych wierzycieli upadłego. Dlatego też ustawodawca japoński przyznaje ochronę przed rozwiązaniem tylko określonym rodzajom licencji, które są też niejednokrotnie najcenniejsze z ekonomicznego punktu widzenia.

W Polsce możliwość rozwiązania umowy licencyjnej przez syndyka wynika z przepisu art. 98 ust. 1 pr. up. Przewiduje on prawo wyboru syndyka co do tego, czy odstąpić, czy zrealizować umowę

²¹ Zob. szerzej G. Koziol, *Security Interests in Intellectual Property Licences under Japanese Law. A Comparative Analysis*, „Zeitschrift für Japanisches Recht” 2011, H. 31, s. 170.

²² Zob. K. Matsumoto, Ch. Rademacher, A. Suga, *Protecting IP Licenses and Jointly Owned IP in the Age of COVID-19. Insolvency and Force Majeure Events under Japanese Law*, „GRUR International” 2021, vol. 70, issue 5, s. 464.

wzajemną, która nie została jeszcze wykonana w dniu ogłoszenia upadłości. Umowa licencyjna jest zwykle umową wzajemną, a ponieważ świadczenie licencjodawcy polega na znoszeniu korzystania z dobra niematerialnego, to co najmniej ono nie będzie jeszcze zakończone w chwili ogłoszenia upadłości. Zwykle też licencjobiorca nie ponosi jednej opłaty licencyjnej (zryczałtowanej) z góry, lecz świadczy okresowo, toteż i z jego punktu widzenia umowa nie będzie zrealizowana w chwili ogłoszenia upadłości (będzie nadal zobowiązany do kolejnych świadczeń pieniężnych). Przepis art. 98 ust. 1 pr. up. nie przewiduje przy tym żadnych szczególnych instrumentów ochronny dla licencjobiorcy, wyjąwszy to, że wykonanie prawa wyboru jest uzależnione od zgody sędziego komisarza. Ten ostatni jednak nie będzie się kierował w praktyce interesem licencjobiorców, tylko dobrem konkretnego postępowania upadłościowego. Problem braku ochrony licencjobiorców został dodatkowo pogłębiony przez zmianę przepisu art. 98 pr. up. Chodzi mianowicie o dodany ust. 1c²³, który pozwala syndykowi odstąpić również od innej umowy aniżeli wzajemna. Jeżeli w rezultacie umowa licencyjna byłaby przykładowo nieodpłatna, to także od niej syndyk może odstąpić.

To powoduje, że w Polsce w prawie upadłościowym nie istnieje żadna w zasadzie ochrona licencjobiorców przed rozwiązaniem umowy przez syndyka. Pewnej namiastki „odporności licencji na niewypłacalność” można próbować poszukiwać wtedy, gdy miałyby dojść do zawarcia układu. Chociaż w obecnym kształcie postępowanie upadłościowe występuje tylko w modelu likwidacyjnym, to jednak może w nim nastąpić zawarcie układu. Kwestia zawarcia układu czy doprecyzowania jego skutków nie jest *de lege lata* regulowana w prawie upadłościowym. Przewiduje ono w tym zakresie odesłanie do prawa restrukturyzacyjnego (art. 266f pr. up.). Jeżeli uznamy, że to odesłanie obejmuje przepis art. 256 pr. restr.²⁴,

²³ Zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2016 r., a ust. 1c art. 98 pr. up. został dodany przez art. 428 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1428 ze zm.), dalej jako: pr. restr.

²⁴ Przepis ten jest odpowiednikiem nieobowiązującego art. 90 pr. up. Zob. S. Sołtyński, *Umowy licencyjne w prawie upadłościowym i naprawczym*, [w:] *lus est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi*, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, B. Sołtys, Wrocław 2018, s. 1047.

to musimy konsekwentnie przyjąć następujący wniosek. Od dnia zgłoszenia propozycji układowych licencjodawca nie może wypowiedzieć umowy licencyjnej upadłemu bez zgody rady wierzycieli, jeżeli licencja jest wykorzystywana w przedsiębiorstwie dłużnika (art. 256 ust. 2 pr. restr. w zw. z art. 256 ust. 1 pr. restr. w zw. art. 266f pr. up.). Trzeba jednak zauważyć, że ta regulacja dotyczy przypadku, gdy upadły jest licencjobiorcą, a nie licencjodawcą. Równocześnie przyznaje ona ochronę przed wypowiedzeniem umowy przez licencjodawcę, ale nie obejmuje sytuacji rozwiązania umowy przez syndyka. Biorąc pod uwagę potrzeby obrotu, jej istnienie jest w chwili obecnej niewystarczające.

W związku z powyższym należy *de lege ferenda* postulować wprowadzenie rozwiązań ograniczających swobodę rozwiązania umów licencyjnych przez syndyka. Jest sprawą otwartą, czy takowe ograniczenia lub nawet wyłączenia powinny odnosić się do wszystkich licencjobiorców upadłego (jak w prawie amerykańskim), czy obejmować tylko niektóre grupy licencjobiorców, jak w Japonii. Uzależnienie rozwiązania umowy licencyjnej w ogólności od zgody licencjobiorcy mogłoby się spotkać z zarzutem nierównego traktowania wierzycieli upadłego, dlatego łatwiej, jak sądzę, dałoby się uzasadnić tezę o ograniczeniu proponowanego rozwiązania do tych licencji, które są najważniejsze z gospodarczego punktu widzenia. W rachubę wchodzi w tym zakresie licencje na wynalazki i znaki towarowe, a także, w dziedzinie prawa autorskiego, licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego czy z elektronicznych baz danych. Utrata tych licencji może mieć wpływ na losy prawne bardzo wielu podmiotów i w szerokiej perspektywie być niekorzystna dla całej gospodarki. Oczywiście można rozważać rozszerzenie przepisów jeszcze na inne branże licencjonowania dóbr niematerialnych, te powyżej wymieniono tylko przykładowo.

Jeżeli umowa licencyjna wygasa na skutek rozwiązania przez syndyka, to konsekwentnie trzeba uznać, że ustaje również sublicencja. Wyrażane są wprawdzie w polskiej i obcej doktrynie poglądy odmienne, ale nie są one według mnie przekonujące²⁵. Sublicencja,

²⁵ Zob. szerzej na ten temat zwłaszcza: B. Giesen, *Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny*, Warszawa 2013, s. 169–171; M. Malitz, N. Coumont, *Lizenzketten...*, *op. cit.*, s. 83 i n.; A.K. Wagner, *Immaterielle*

czyli dalsza licencja, nie może istnieć bez upoważnienia głównego (licencji), z którego czerpie swoje źródło i uzasadnienie. Przyjmowana przez część orzecznictwa niemieckiego koncepcja, że jest to prawo, które można wyabstrahować od licencji i którego byt jest od niej niezależny, jest krytykowana²⁶. Dlatego w 2012 r. niemiecki ustawodawca zdecydował się na uregulowanie sytuacji sublicencjobiorców w nowym przepisie § 108a (2) niemieckiego prawa upadłościowego²⁷, którego projekt nie wszedł wszakże w życie²⁸. Niemniej rozwiązanie to może stanowić inspirację dla polskiego prawodawcy. Projekt przepisu § 108a (2) niemieckiego prawa upadłościowego przewidywał, że w sytuacji rozwiązania umowy z licencjobiorcą sublicencjobiorca uzyskiwałby określone uprawnienia kształtujące. Mógł mianowicie domagać się od syndyka zawarcia umowy licencyjnej na warunkach określonych w przepisie § 108a (1) niemieckiego prawa upadłościowego²⁹. W ten sposób zachowywałby prawo do korzystania z dobra niematerialnego, choć działałby dalej w nowej roli, już nie jako sublicencjobiorca, tylko po prostu licencjobiorca. Ta konstrukcja nasuwa pewne wątpliwości, zwłaszcza zaś co do przypadku, w którym dalszych licencji byłoby bardzo dużo (np. tysiące). Wówczas perspektywa uczynienia każdego

Vermögenswerte in der Insolvenz, Münster 2017, s. 62–63; Ch. Berger, *Lizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil” 2013, Nr. 4, s. 321 i n.

²⁶ Zob.: wyrok SN Niemiec z dnia 26 marca 2009 r., I ZR 153/06 [BGH, Urteil vom 26.3.2009 – I ZR 153/06 – Reifen Progressiv], lexetius.com/2009,2229; orzeczenie SN Niemiec z dnia 29 kwietnia 2010 r., I ZR 69/08 [BGH, Urteil vom 29.4.2010 – I ZR 69/08 – Vorschaubilder], lexetius.com/2010,1136; orzeczenie SN Niemiec z dnia 19 lipca 2012 r., I ZR 70/10, [BGH, Urteil vom 19.7.2012 – I ZR 70/10 – M2Trade], lexetius.com/2012,3303; orzeczenie SN Niemiec z dnia 19 lipca 2012 r., I ZR 24/11 [BGH, Urteil vom 19.7.2012 – I ZR 24/11 – Take Five], lexetius.com/2012,3302.

²⁷ Prawo upadłościowe z dnia 5 października 1994 r. [Insolvenzordnung (InsO) vom 5. Oktober 1994], BGBl. 1994, Bd. I, s. 2866 ze zm., bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl194s2866.pdf%27%5D__1733480603439, dalej jako: niemieckie prawo upadłościowe.

²⁸ Zob. również: M.D. Tabrizi, *Lizenzen in der Insolvenz nach dem Scheitern des Gesetzes zur Einführung eines § 108a InsO*, Tübingen 2011, *passim*.

²⁹ § 108a (1) niemieckiego prawa upadłościowego również nie wszedł w życie.

z sublicencjobiorców po prostu licencjobiorcą mogłaby skomplikować sytuację syndyka. Niemniej jednak pokazuje ona, że problem został dostrzeżony przez niemieckiego projektodawcę i zaproponowano konkretną próbę rozwiązania go. Kluczowe jest wszakże to, aby umów licencyjnych o strategicznym znaczeniu syndyk, co do zasady, nie mógł rozwiązać na podstawie przepisów prawa upadłościowego. Jeżeli taka konstrukcja zostanie wprowadzona, chronieni będą również sublicencjobiorcy. Skoro syndyk nie może w danym przypadku wypowiedzieć umowy licencyjnej, to nie doprowadzi do ustania sublicencji, która jest zawierana między licencjobiorcą a sublicencjobiorcą.

Wpływ sprzedaży przedsiębiorstwa na licencje udzielone upadłemu

Oprócz kwestii ograniczenia syndyka w swobodzie rozwiązania umów licencyjnych odrębnym problemem jest to, czy w razie sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego nabywca może nadal korzystać z licencji, które przyznano dłużnikowi. Alternatywą jest uznanie, że umowy te ulegają rozwiązaniu i nie są skuteczne w relacji do nabywcy. Niewątpliwie potrzeba utrzymania niektórych licencji w mocy w pewnych przypadkach wydaje się oczywista. Jeżeli dłużnik korzysta z określonego oprogramowania komputerowego do prowadzenia księgowości, obsługi maszyn przemysłowych, to perspektywa utraty tych licencji zmniejsza atrakcyjność nabycia przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym. Brak licencji może czasowo sparaliżować działanie przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy cała produkcja jest oparta na licencji na stosowanie konkretnego, opatentowanego wynalazku. To samo odnosi się do licencji na korzystanie z baz z danymi klientów itp.

Niektórzy ustawodawcy dostrzegają potrzebę utrzymania się licencji w mocy w razie zbycia przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym. Przykładem jest prawodawca hiszpański. Hiszpańskie prawo upadłościowe³⁰ przewiduje, że druga strona może

³⁰ Królewski dekret ustawodawczy 1/2020 z dnia 5 maja 2020 r., zatwierdzający tekst jednolity Prawa upadłościowego [Real Decreto Legislativo 1/2020, de

sprzeciwić się rozwiązaniu umowy licencyjnej przez syndyka. O zasadności sprzeciwu orzeka właściwy sąd i jeśli uzna argumenty przemawiające za utrzymaniem umowy licencyjnej w mocy, to odstąpienie od umowy przez syndyka nie będzie skuteczne³¹. Z tą konstrukcją pozostaje w związku rozwiązanie zawarte w przepisie art. 222.1 hiszpańskiego prawa upadłościowego. Zgodnie z tą regulacją zbycie przedsiębiorstwa w upadłości powoduje, że nabywca wstępuje m.in. do umów licencyjnych na miejsce zbywcy, o ile są konieczne do zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej, bez konieczności uzyskania zgody drugiej strony³². Przepis ten w praktyce wzbudza pewne wątpliwości. Nie zawsze zainteresowani są zgodni co do tego, które dokładnie licencje są niezbędne do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie jest też jasne, kto ma decydować o owej niezbędności. Mimo tego cała przedstawiona konstrukcja jest logiczna. Nie wystarczy jedynie stworzyć rozwiązania, które zapobiega wypowiedzeniu umowy licencyjnej przez syndyka. Musi z tym być powiązane unormowanie, które przewiduje, że licencja nie wygaśnie wraz ze zbyciem przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie ochrona umowy licencyjnej przed rozwiązaniem w postępowaniu upadłościowym jest iluzoryczna. Licencja nie może być chroniona tylko do czasu zakończenia postępowania.

Potrzebę ochrony licencji wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego dostrzega ustawodawca unijny. Na uwagę zasługuje projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/0408/COD w sprawie harmonizacji pewnych aspektów prawa dotyczącego niewypłacalności³³. W motywie 28 preambuły projektu dyrekty-

5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal], BOE núm. 127, de 07/05/2020, boe.es/eli/es/rdlg/2020/05/05/1/con (wersja skonsolidowana, zmieniona ostatnio ustawą z dnia 5 września 2022 r., 16/2022, BOE núm. 214, de 06/05/2020), dalej jako: hiszpańskie prawo upadłościowe.

³¹ P.M. Aresti, *Licence Agreements and Insolvency Proceedings under Spanish Law*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil” 2021, Jg. 70, H. 5, s. 461.

³² Bliżej: J.R. Guitera, *La Transmisión de Unidades Productivas en el Concurso de Acreedores*, Madrid 2020, zwłaszcza s. 61 i n.

³³ Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji pewnych aspektów prawa dotyczącego niewypłacalności, 7.12.2022, COM(2022) 702 final.

wy podkreślono konieczność ochrony przed rozwiązaniem „licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej, gdyż są zazwyczaj kluczowymi elementami sprzedawanego przedsiębiorstwa”. Oprócz tego ważne jest zastrzeżenie zawarte w przepisie art. 27 ust. 1 projektu dyrektywy. Postanowiono w nim, że: „Państwa członkowskie zapewniają, aby na nabywcę przedsiębiorstwa dłużnika lub części tego przedsiębiorstwa zostały scedowane umowy niewykonane, które są niezbędne do kontynuowania działalności dłużnika i których zawieszenie doprowadziłoby do zastoju w działalności gospodarczej”. W wielu przedsiębiorstwach przykładem takich kontraktów, które są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej, są właśnie umowy licencyjne.

Projekt cyt. dyrektywy dotyczy określonej procedury upadłościowej, a mianowicie przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa (tzw. *pre-pack*). Jest ona w Polsce uregulowana w przepisach art. 56a – art. 56h pr. up. Niezależnie od powyższego projekt oparty jest na zasadzie harmonizacji minimalnej, a nie maksymalnej, dlatego, o ile wejdzie on w życie, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby model utrzymania się w stosunku do nabywcy umów koniecznych do prowadzenia przedsiębiorstwa ująć szerzej i rozciągnąć na wszelkie przypadki zbycia powyższego kompleksu w ramach upadłości.

De lege lata w Polsce w razie zbycia przedsiębiorstwa w upadłości nabywca nie wstępuje w miejsce upadłego *ex lege* do umowy licencyjnej. Nie powinien prowadzić do innego wniosku przepis art. 317 ust. 1 pr. up. Zgodnie z jego treścią: „Na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego przechodzą wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone upadłemu, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej”. Część autorów uznało wprawdzie, że użyte w tym przepisie słowo „licencje” odnosi się do upoważnień do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej³⁴. Zgodzić się jednak należy, że już samo usytuowanie tego słowa w przepisie (tzn. umieszczenie obok „koncesji”, „zezwoleń”, czy „ulg”) wskazuje, że chodzi tu o licencje w znaczeniu publicznoprawnym (np. licencja

³⁴ P. Zimmerman, *Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz*, Warszawa 2016, s. 614–615; Z. Świeboda, *Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz*, Warszawa 2003, s. 384.

transportowa)³⁵. Nawet jednak z funkcjonalnego punktu widzenia trudno byłoby obronić tezę, że przepis art. 317 ust. 1 pr. up. obejmuje licencję w znaczeniu uprawnienia do korzystania np. z utworu. Licencja nie może istnieć poza stosunkiem prawnym z licencjodawcą. Nie sposób uznać, że nabywca uzyskałby tylko upoważnienie, ale nie byłby związany umową, z której wynika obowiązek ponoszenia opłat licencyjnych (przepis odnosi się tylko do licencji, nie odwołuje się w ogóle do umowy licencyjnej). Licencja nie może istnieć w próżni, musi być osadzona w jakimś stosunku prawnym. Nabycie samej licencji w wielu przypadkach niczego by zresztą nowemu uprawnionemu do przedsiębiorstwa nie dało. Jeżeli byłaby to licencja na program komputerowy, to do efektywnego korzystania z dobra niematerialnego nabywca potrzebuje wsparcia. Druga strona musi być zobowiązana do pomocy, serwisu, dostarczania poprawek i aktualizacji oprogramowania, a to nie jest już przedmiotem licencji, tylko odrębnych obowiązków. W rezultacie, nawet gdyby uznać, że w przepisie art. 317 ust. 1 pr. up. chodzi o licencję w znaczeniu nadanym w prawie własności intelektualnej (co jest wątpliwe), to i tak nie spełniłoby to oczekiwań obrotu, a szczególności samego nabywcy przedsiębiorstwa.

W prawie autorskim obowiązującym w Polsce nie ma przepisu, inaczej niż np. w Niemczech, który przewidywałby utrzymanie się umowy licencyjnej w mocy w razie zbycia przedsiębiorstwa³⁶.

³⁵ A. Jakubecki, [w:] *idem*, F. Zedler, *Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz*, Kraków 2003, s. 794–795; R. Adamus, *Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej*, Warszawa 2020, s. 210; S. Sołtysiński, *Umowy licencyjne...*, *op. cit.*, s. 1051; A. Suwała, *Zbywanie praw z licencji na oprogramowanie przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego*, [w:] *Własność intelektualna...*, *op. cit.*, s. 146–147.

³⁶ Zob. § 34 (3) ustawy z dnia 9 września 1965 r. o prawie autorskim (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych), [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965], BGBl. 1965, Bd. I, s. 1273 ze zm., [bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl165s1273.pdf%27%5D__1733481640653](https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl165s1273.pdf%27%5D__1733481640653); szerzej: Ch. Russ, *Urheberrecht und Verlagsrecht*, [w:] R. Schwartmann, M. Bagh, P. Bießmann *et al.*, *Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht*, Heidelberg 2018, s. 1419 i n.; Ch. Berger, *Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen*, Tübingen 1998, s. 45; M. Obermüller, H. Hess, *InsO: eine systematische Darstellung des neuen Insolvenzrechts*, Heidelberg 2003, s. 111.

W efekcie zbycie przedsiębiorstwa powoduje, że nabywca nie wstępuje w stosunek licencyjny. Umowa utrzymuje się w rezultacie w mocy pomiędzy upadłym (licencjobiorcą) a licencjodawcą. Jeżeli syndyk nie doprowadzi do cesji upoważnienia i przejęcia długu z umowy licencyjnej przez nabywcę przedsiębiorstwa, rozważana umowa wygaśnie najpóźniej w momencie wykreślenia upadłego z rejestru. Wtedy traci on podmiotowość prawną, a umowa licencyjna nie może istnieć bez licencjobiorcy.

W prawie własności przemysłowej umowa licencyjna również nie utrzyma się w mocy w razie sprzedaży przedsiębiorstwa w upadłości. Nie wystarczy do wyciągnięcia przeciwnego wniosku treść przepisu art. 78 p.w.p. Zgodnie z jego brzmieniem: „W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego”. Przepis ten z racji licznych odesłań ma zastosowanie do wielu innych praw własności przemysłowej, w tym do praw ochronnych na znaki towarowe. Rzecz jednak w tym, że odnosi się on w swojej treści wyraźnie do następcy prawnego. Tymczasem nabycie przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym ma charakter pierwotny (art. 317 ust. 2 zd. 2 pr. up.)³⁷. Ponieważ w rezultacie nabywca przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym nie jest następcą prawnym upadłego, to regulacja zawarta w art. 78 p.w.p. nie spowoduje zmiany stron w stosunku licencyjnym. Stroną umowy pozostanie upadły do chwili wykreślenia z właściwego rejestru i co za tym idzie – utraty podmiotowości prawnej³⁸.

³⁷ Zob. A. Jakubecki, [w:] *idem*, F. Zedler, *Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz*, Warszawa 2010, s. 633. Tak również: R. Adamus, *Prawo upadłościowe. Komentarz*, Warszawa 2018, s. 868; *idem*, *Przedsiębiorstwo upadłego...*, *op. cit.*, s. 188 i n.

³⁸ Żeby przyjąć inną wykładnię przepisu art. 78 p.w.p. musiałaby ów przepis zostać ujęty inaczej, a dokładniej nie odwoływać się do „następcy prawnego” tylko np. do „nabywcy”, jak to czyni przepis art. 678 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.), dalej jako: k.c. Przewiduje on, że w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Można bronić zasadnie poglądu, że przepis ten ma zastosowanie również do nabywcy w postępowaniu upadłościowym, choć oczywiście z uwzględnieniem przepisu art. 317 ust. 2 zd. 2 pr. up.

Konieczne jest stworzenie odrębnego przepisu, ażeby umowy licencyjne utrzymały się w stosunku do nabywcy przedsiębiorstwa w upadłości. Powinien on zakładać, że umowa licencyjna wiąże nabywcę przedsiębiorstwa i licencjodawcę na dotychczasowych warunkach. Wśród nich powinien być i ten, że kupujący przedsiębiorstwo ma obowiązek ponosić opłaty licencyjne na ustalonych zasadach. W celu zwiększenia atrakcyjności nabycia w postępowaniu upadłościowym można przyjąć typowe dla prawa upadłościowego założenie, że nabywca nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 317 ust. 2 zd. 2 pr. up.). W rozważanym przypadku oznacza to, że nabywca nie ponosi odpowiedzialności za zaległości upadłego, a dokładniej za opłaty licencyjne, których nie uiścił. W momencie jednak, gdy nabywca staje się stroną umowy licencyjnej, zaczyna korzystać z dobra niematerialnego i aktualizuje się obowiązek ponoszenia opłat licencyjnych. Te płatności stanowią jednak będą już własne zobowiązanie nabywcy przedsiębiorstwa, niezwiązane z korzystaniem przez upadłego.

Nie ma powodu, moim zdaniem, proponować rozwiązania, zgodnie z którym wszystkie umowy licencyjne są skuteczne w stosunku do nabywcy w postępowaniu upadłościowym. Taka konstrukcja może być uznana za zbyt daleko posuniętą. Tym niemniej nie powinien polski ustawodawca iść w ślad za prawodawcą hiszpańskim, przyjmując, że utrzymują się w relacji do nabywcy przedsiębiorstwa tylko umowy niezbędne do kontynuowania działalności. Odwołanie się do rzeczonyj niezbędności nie przekreśliłoby sporów, tylko przesunęłoby je na inną płaszczyznę. Licencjodawcy gotowi byłiby twierdzić, że w większości przypadków nie ma niezbędności, gdyż na rynku są analogiczne dobra niematerialne, które są licencjonowane. Nabywca argumentowałby, że jednak wszystkie umowy licencyjne i wynikające z nich upoważnienia są konieczne, bo bez nich nie może prowadzić działalności gospodarczej. Staranie się zaś po nabyciu przedsiębiorstwa o nowe licencje od innych kontrahentów mogłoby uniemożliwić lub utrudnić prowadzenie tego kompleksu gospodarczego. To w dalszej perspektywie byłoby czynnikiem zniechęcającym do zakupu. Spór, który mógłby się w powyższym przypadku wyłonić, nie byłby możliwy, jak się wydaje, do rozstrzygnięcia przez syndyka. Konieczne byłoby powództwo

o ustalenie do sądu cywilnego, które umowy licencyjne są niezbędne nabywcy przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawą pozwu powinien być przepis art. 189 k.p.c.³⁹ Biorąc pod uwagę, że takie postępowanie mogłoby się przedłużyć, skomplikowałaby się sytuacja prawna nabywcy i korzystanie przez niego z przedsiębiorstwa nie mogłoby nastąpić od razu⁴⁰.

W związku z powyższym lepszym rozwiązaniem mogłoby być wskazanie pewnych dziedzin, w których umowy licencyjne utrzymują się w stosunku do nabywcy w konkretnym przepisie. Chodziłoby o umowy z obszaru np. oprogramowania komputerowego, baz danych, oznaczeń odróżniających itp. Enumeratywne wymienienie takich płaszczyzn zawsze może być kwestionowane ze wskazaniem, że jakąś istotną branżę pominięto. Zyskuje się jednak pewność obrotu, której odwołanie się do zwrotu ocennego („niezbędność umowy”) nie zapewnia.

Wpływ upadłości na umowy o zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi

Na zakończenie należy poruszyć kwestię, która ma znaczenie dla konkretnego obszaru własności intelektualnej, a mianowicie dla prawa autorskiego i praw pokrewnych. Obecnie twórcy w dziedzinie muzyki, filmu, a także na innych płaszczyznach, powierzają zarządzanie swoimi prawami autorskimi i pokrewnymi wyspecjalizowanym podmiotom. W polskich realiach rynkowych są tymi podmiotami organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Powierzenie praw w zarząd tworzy specyficzną sytuację; prawa zachowuje na ogół, w uproszczeniu, twórca⁴¹, niemniej jednak organizacja może nimi zarządzać, udzielając

³⁹ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1568 ze zm.).

⁴⁰ Zwłaszcza, jeżeli pozywającym byłby licencjodawca i wraz z powództwem o ustalenie wniósłby skutecznie o ustanowienie zabezpieczenia w postaci zakazu korzystania z licencji do czasu zakończenia postępowania.

⁴¹ Szerzej: uprawniony, nie musi być to twórca, może chodzić przykładowo o spadkobiercę.

licencji⁴². Działa ona jako zastępca pośredni⁴³. Rola organizacji zbiorowego zarządzania dla uprawnionych jest niewątpliwa; podmioty te są w stanie efektywnie, na dużą skalę i za pomocą różnych narzędzi inkasować określone kwoty od zobowiązanych i przekazywać je w ramach systemu repartycji do uprawnionych osób. Biorąc pod uwagę, jak duże grono użytkowników eksploatuje utwory i przedmioty praw pokrewnych, samodzielne zarządzanie prawami autorskimi przez uprawnionego przekraczałoby jego możliwości, dlatego czyni to organizacja, zaś sam uprawniony ma roszczenie odnośnie do stosownych kwot zainkasowanych przez organizację o ich wypłatę w ramach przyjętego systemu repartycji.

Wielu uprawnionych zawiera umowy o powierzenie z organizacjami zbiorowego zarządzania. Pojawia się pytanie, jaki wpływ na te umowy o powierzenie miałoby ogłoszenie upadłości powierzających (podmiotów praw autorskich i pokrewnych). Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, choć jako punkt wyjścia nasuwa się przepis art. 102 ust. 1 pr. up. Przepis ten przewiduje wygaśnięcie zawartych przez upadłego umów zlecenia, w których upadły był dającym zlecenie. Doktryna przyjmuje, że z mocy art. 750 k.c. regulacja art. 102 ust. 1 pr. up. ma zastosowanie także do nienazwanych

⁴² Jestem przy tym zdania, że stosowane przez organizacje zbiorowego zarządzania umowy o powierzenie praw w zarząd, oparte na konstrukcji „przeniesienia powierniczego”, wbrew sugestii płynącej z tego sformułowania, nie prowadzą do przeniesienia praw autorskich i pokrewnych. Umowy te nakładają na twórcę m.in. obowiązek informowania OZZ o przeniesieniu praw do utworów objętych zbiorowym zarządem. Twórca może też, mimo powierzenia, na określonych zasadach licencjonować utwory, którymi zarządza organizacja, zawierać umowy wydawnicze itd. Wszystko to prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z nietypową konstrukcją. Organizacja zbiorowego zarządu na podstawie umowy powierniczej nabywa kompetencję do zarządzania prawami we własnym imieniu i ze skutkami dla twórcy. Organizacja jest w rezultacie rodzajem zastępcy pośredniego. Prawa autorskie i pokrewne są jednak nadal w majątku powierzającego. Na podobnej zasadzie działa syndyk. Zarządza on majątkiem upadłego i niekiedy sprzedaje jego prawa w imieniu własnym, mimo że należą one do upadłego. W systemie zbiorowego zarządzania prawa autorskie i pokrewne należą do uprawnionego i nie traci on jednak zupełnie możliwości zarządzania nimi.

⁴³ Zob. zamiast wielu: J. Szczotka, *Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji*, Warszawa 2013, przypis 721 na s. 319.

umów o świadczenie usług podobnych do zlecenia⁴⁴. Ma to pewne konsekwencje. Umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi jest umową opartą na modelu zlecenia. Organizacja, zarządzając prawami, dokonuje czynności prawnych, udzielając licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw autorskich i pokrewnych. Inkasuje ona też określone kwoty pieniężne tytułem licencji udzielonych osobom trzecim, zainteresowanym dobrami niematerialnymi.

Przyjęcie, że przepis art. 102 ust. 1 pr. up. ma zastosowanie do umów o zbiorowe zarządzanie skomplikowałoby sytuację wielu osób. Organizacje traciłyby *ex lege* kompetencję do zarządzania prawami upadłego, a ponieważ wygaśnięcie umowy następowaloby z mocy samego prawa z dniem ogłoszenia upadłości – mogłyby o utracie upoważnienia od razu się nie dowiedzieć. Syndyk nie musi przecież informować organizacji zbiorowego zarządzania o upadłości podmiotu, który powierzył prawa. To rodziłoby problem z oceną ważności licencji, które zostały przez organizację udzielone już po dniu ogłoszenia upadłości. Idąc dalej, dla samego syndyka uznanie, że umowy o zbiorowe zarządzanie wygasły, również byłoby kłopotliwe. Syndyk na ogół nie byłby w stanie skutecznie zarządzać prawami autorskimi i pokrewnymi z takim skutkiem i na taką skalę, jak może to czynić organizacja zbiorowego zarządzania. Dla syndyka lepszym rozwiązaniem byłoby zwrócenie się do organizacji z żądaniem wypłacenia wynagrodzenia, jakie zostało przez organizację zainkasowane w wyniku zbiorowego zarządzania prawami upadłego. Tego typu środki, należne uprawnionym, są przez organizację zbiorowego zarządzania gromadzone na indywidualnych kontaktach i wypłacane, o ile oczywiście podmiot uprawniony do zapłaty tego oczekuje. Jak z powyższego wynika, z praktycznego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że przepis art. 102 pr. up. nie ma zastosowania do umów o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Do masy upadłości zaś, przy zaakceptowaniu tego poglądu, wchodziłaby wierzytelność upadłego w stosunku do organizacji o wypłatę stosownego wynagrodzenia

⁴⁴ A. Jakubecki, *Art. 102*, [w:] *idem*, F. Zedler, *Prawo upadłościowe...*, *op. cit.*, 2010, notka 10; D. Chrapoński, *Art. 102*, [w:] *Prawo upadłościowe. Komentarz*, red. A.J. Witosz, Warszawa 2021, s. 379.

(honorarium). Oczywiście to, że taka konstrukcja wydaje się bardziej racjonalna aniżeli ustanie umowy, to jedna rzecz. Czymś zupełnie innym jest kwestia, jakie normatywne oparcie może mieć stanowisko, zgodnie z którym przepis art. 102 pr. up. nie ma zastosowania do umowy o zbiorowy zarząd.

Można – moim zdaniem – bronić poglądu, do czego jestem skłonny, że umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi jest *de lege lata* umową nazwaną. Jej nazwa wynika z przepisu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi⁴⁵. W tej ustawie określono również elementy tej umowy w art. 29. Gdyby się do tego stanowiska przychylić, przepis art. 102 pr. up. nie miałby zastosowania do umowy o zbiorowe zarządzanie. Należałoby ją uznać za odrębny typ umowy, nieobjęty regulacją przewidującą wygaśnięcie stosunku prawnego. Przy powyższym założeniu umowy o zbiorowe zarządzanie pozostałyby w mocy. Tym niemniej kwestia ta nie jest oczywista w świetle obowiązujących przepisów. Dlatego *de lege ferenda* lepszym rozwiązaniem byłoby wyraźne podkreślenie w przepisie art. 102 pr. up. (np. w nowym ustępie tego przepisu), że nie ma on zastosowania do umowy o zbiorowe zarządzanie. Taka konstrukcja leżałaby zarówno w interesie masy upadłości, jak również osób, którym organizacje zbiorowego zarządzania udzieliły licencji. Oczywiście podkreślić należy, że nawet w obecnym stanie prawnym syndyk może rozwiązać umowę o zbiorowe zarządzanie, którą zawarł upadły jako powierzający prawa autorskie lub pokrewne w zbiorowy zarząd. Podstawą do tego jest wspomniany już kilkakrotnie w niniejszej wypowiedzi przepis art. 98 pr. up. Umowa o zbiorowe zarządzanie, z racji charakteru, nie będzie umową wykonaną w dacie ogłoszenia upadłości, dlatego można rozważyć odstąpienie od umowy przez syndyka za zgodą sędziego komisarza na podstawie ust. 1 art. 98 pr. up. Przepis ten dotyczy umów wzajemnych, niekiedy w praktyce podaje się w wątpliwość to, czy umowa o zbiorowe zarządzanie jest wzajemną umową⁴⁶. Tym niemniej,

⁴⁵ Zob. art. 29 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1665 ze zm.).

⁴⁶ Zawierając taką umowę, organizacja zbiorowego zarządzania nie działa dla osiągnięcia zysku. Określony procent od pobranych od zobowiązanych

nie wikłając się w spór co do charakteru tej umowy, należy zauważyć, że syndyk może odstąpić również od niewzajemnej umowy na podstawie przepisu art. 98 ust. 1c pr. up. Można sądzić, że syndyk zechce odstąpić od umowy o zbiorowe zarządzanie, gdy uzna, że może samodzielnie osiągnąć lepsze rezultaty z zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi niż organizacja zbiorowego zarządu. Myślę, że może to być przypadek wyjątkowy, syndycy nie mają na ogół doświadczenia w zarządzaniu specyficzną kategorią praw, którymi są prawa autorskie i pokrewne. Taki zarząd byłby dla syndyka zazwyczaj dodatkowym problemem i obciążeniem.

Ogłoszenie upadłości nie wpływa na umowy licencyjne zawarte w odniesieniu do praw upadłego wskutek zbiorowego zarządu. Jeżeli syndyk nie rozwiązuje umowy o zbiorowy zarząd, organizacja może nadal licencjonować twory i przedmioty praw pokrewnych dłużnika. Podkreślenia wymaga, że okoliczność zawarcia umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi nie jest przeszkodą do zbycia tych praw przez syndyka. Może on to zrobić razem z całym przedsiębiorstwem upadłego lub w drodze odrębnej likwidacji, czyli na przykład sprzedaży praw bez całego przedsiębiorstwa.

Zakończenie

W niniejszym artykule starano się zwięźle przedstawić najważniejsze zagadnienia prawne, jakie – moim zdaniem – wiążą się z prawem własności intelektualnej w postępowaniu upadłościowym. Już teraz można zaobserwować wzrost znaczenia praw własności intelektualnej w porównaniu z materialnymi składnikami masy upadłości. Można sądzić, że z upływem czasu rola tych praw wśród składników masy stanie się jeszcze większa. Jest to nieuniknione, a za sprawą rozwoju technologicznego powstaje coraz więcej dóbr niematerialnych, wiele z nich jest obejmowanych ochroną i jest

sum może ona przeznaczyć na pokrycie tzw. kosztów inkasa. Ponieważ nie ma w tym przypadku zysku, podaje się w wątpliwość niekiedy to, czy umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi ma wzajemny charakter. Korzyści odnosi oddający prawa w zarząd zbiorowy.

eksploatowane przez upadłych. Nie sposób byłoby w liczącym kilkanaście stron artykule wyczerpać wszystkie zagadnienia, które są istotne z punktu widzenia wpływu ogłoszenia upadłości na prawa własności intelektualnej. W podsumowaniu wymaga wyjaśnienia, dlaczego zarysowane wyżej zagadnienia uważam za kluczowe w kontekście ewentualnych zmian w prawie upadłościowym (oczywiście w materii przedstawianej w artykule).

Przed wszystkim nie da się rozwiązać jakichkolwiek problemów związanych z dobrami niematerialnymi, jeżeli się ich dobrze nie zinwentaryzuje i nie wyceni. Żeby mogło to nastąpić, syndyk musi mieć do tego odpowiednie narzędzia, takie jak rejestry. Kwestia ta jest szczególnie istotna, ponieważ mamy do czynienia z dobrami intelektualnymi, z których wiele może egzystować bez utrwalania w nośnikach fizycznych (np. nadania). W obszarze własności przemysłowej istnieje system rejestracji praw podmiotowych, jakkolwiek odczuwalny staje się jego brak w sferze prawa autorskiego i praw pokrewnych. Tymczasem w tej dziedzinie własności intelektualnej powstaje wiele cennych dóbr niematerialnych, takich jak przykładowo programy komputerowe czy bazy danych z klientami. Większość dóbr niematerialnych, wyjąwszy może te z obszaru dzieł sztuki, nie zyskuje na wartości z upływem czasu. Wprost przeciwnie, dlatego szybka i sprawna inwentaryzacja w połączeniu ze zbyciem tych dóbr we wczesnej fazie postępowania upadłościowego ma znaczenie dla jego efektywności.

Wśród różnych zagadnień poruszanych w europejskim piśmiennictwie, gdy chodzi o prawa własności intelektualnej w masie upadłości, jedno wysuwa się na główny plan. Chodzi o koncepcje, które zbiorczo określa się mianem odporności licencji na upadłość⁴⁷. Dotyczą one mechanizmów prawnych, które, po pierwsze, uniemożliwiają syndykowi rozwiązanie umowy licencyjnej po ogłoszeniu upadłości, a po drugie, powodują, że umowa licencyjna nie wygasa po zbyciu przedsiębiorstwa, tylko jest skuteczna w stosunku do nabywcy w upadłości (kupujący przedsiębiorstwo staje się stroną stosunku licencyjnego).

⁴⁷ J. Holzer, *Die Arbeiten der UNCITRAL zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzverträgen*, „Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung” 2014, Bd. 17, H. 9, s. 337 i n.

Ochrona licencji przed ustaniem w postępowaniu upadłościowym jest ważna w państwach takich jak Polska. W wielu dziedzinach życia w Polsce licencjonowane są obce technologie i podobne rozwiązania. Licencjodawcą jest podmiot zagraniczny, który niejednokrotnie ustanawia w naszym kraju jednego wyłącznego licencjobiorcę. Ten ostatni udziela następnie tysiącom albo dziesiątkom tysięcy użytkowników dalszych licencji na korzystanie przykładowo z programów komputerowych do pisania, dokonywania obliczeń, niejednokrotnie kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Perspektywa upadłości powyższego licencjobiorcy wyłączonego może wiązać się z ryzykiem utraty upoważnienia do korzystania z dóbr niematerialnych przez wiele osób. W dalszej kolejności może to mieć bardzo negatywne skutki dla całej gospodarki. Sąd rozwiązania, które chroniłby licencjobiorców i pośrednio sublicencjobiorców w postępowaniu upadłościowym, są konieczne.

Potrzeba ochrony licencjobiorców jest również widoczna, jeśli chodzi o międzynarodowe postępowania upadłościowe. W Unii Europejskiej obowiązuje wprawdzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego⁴⁸, lecz poza granicami UE nie ma jednak jednolitych zasad wszczynania postępowań upadłościowych w państwach obcych, gdzie uprawniony może mieć cenne aktywa niematerialne (patenty itp.). Przykład upadłości Nortel Networks Corp., pokazuje, jak ważne jest omawiane zagadnienie. Sąd zezwolił w tej sprawie syndykowi na sprzedaż praw własności intelektualnej pod warunkiem, że prawa licencjobiorców zostaną utrzymane i nie wygasną po zakończeniu upadłości⁴⁹. Można sądzić, że podobne standardy będą stawiane syndykom z obcych państwów, którzy chcieliby wszcząć postępowania odrębne w innych sprawach.

⁴⁸ Dz.Urz. UE L 141 z 5.06.2015.

⁴⁹ A. Duggan, N. Siebrasse, *The Protection...*, *op. cit.*, s. 502–505; J. Pottow, *Two Cheers for Universalism: Nortel's Nifty Novelty*, [w:] *Annual Review of Insolvency Law 2015*, eds J.P. Sarra, B. Romaine, Toronto 2016, s. 334 i n.

Bibliografia

Akty prawne

Polska

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.).
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1568 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2006).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.).
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 979).
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1170).
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 794).
- Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1428).
- Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1665 ze zm.).

Państwa trzecie

Hiszpania

- Królewski dekret ustawodawczy 1/2020 z dnia 5 maja 2020 r., zatwierdzający tekst jednolity Prawa upadłościowego [Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal], BOE núm. 127, de 07/05/2020, boe.es/eli/es/rdlg/2020/05/05/1/con (wersja skonsolidowana, zmieniona ostatnio ustawą z dnia 5 września 2022 r., 16/2022, BOE núm. 214, de 06/05/2020).

Japonia

- Akt prawny 75 z 2 czerwca 2004 r. – Prawo upadłościowe [Hasan hô, (Bankruptcy Act, Act No. 75 of 2004)] japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/1887/en.

Niemcy

- Ustawa z dnia 9 września 1965 r. o prawie autorskim (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych), [Gesetz über Urheberrecht und

verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965], BGBl. 1965, T. I, s. 1273 ze zm., bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl165s1273.pdf%27%5D__1733481640653.

Prawo upadłościowe z dnia 5 października 1994 r. [Insolvenzordnung (InsO) vom 5. Oktober 1994], BGBl. 1994, T. I, s. 2866 ze zm., bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl194s2866.pdf%27%5D__1733480603439.

Stany Zjednoczone

Tytuł 11 Kodeksu praw Stanów Zjednoczonych Ameryki [Title 11 of the Code of Laws of the United States of America], [w:] *United States Bankruptcy Code. 2020 Edition*, Michigan 2020.

Prawo międzynarodowe

Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w dniu 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 82, poz. 474).

Unia Europejska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141 z 5.06.2015).

Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji pewnych aspektów prawa dotyczącego niewypłacalności, 7.12.2022, COM(2022) 702 final.

Orzeczenia

Polska

Postanowienie SN z dnia 19 września 2013 r., I CZ 69/13, Lex 1378525.

Niemcy

Wyrok SN Niemiec z dnia 26 marca 2009 r., I ZR 153/06 [BGH, Urteil vom 26.3.2009 – I ZR 153/06 – Reifen Progressiv], lexetius.com/2009,2229.

Orzeczenie SN Niemiec z dnia 29 kwietnia 2010 r., I ZR 69/08 [BGH, Urteil vom 29.4.2010 – I ZR 69/08 – Vorschaubilder], lexetius.com/2010,1136.

Orzeczenie SN Niemiec z dnia 19 lipca 2012 r., I ZR 24/11 [BGH, Urteil vom 19.7.2012 – I ZR 24/11 – Take Five], lexetius.com/2012,3302.

Orzeczenie SN z dnia 19 lipca 2012 r., I ZR 70/10 [BGH, Urteil vom 19.7.2012 – I ZR 70/10 – M2Trade], lexetius.com/2012,3303.

Literatura

- Adamus R., *Prawo upadłościowe. Komentarz*, Warszawa 2018.
- Adamus R., *Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej*, Warszawa 2020.
- Aresti P.M., *Licence Agreements and Insolvency Proceedings under Spanish Law*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil” 2021, Jg. 70, H. 5, s. 452–462.
- Berger Ch., *Lizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil” 2013, Nr. 4, s. 321–335.
- Berger Ch., *Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen*, Tübingen 1998.
- Bullinger W., Hermes K., *Insolvenzfestigkeit von Lizenzen im zweiten Anlauf einer Insolvenzrechtsreform?*, „Neue Zeitschrift für Insolvenz- und Sanierungsrecht” 2012, H. 12, s. 492–497.
- Chrapoński D., *Art. 102*, [w:] *Prawo upadłościowe. Komentarz*, red. A.J. Witosz, Warszawa 2021, s. 377–379.
- Chrapoński D., *Wyłączenia z masy upadłości*, Warszawa 2010.
- Contreras J.L., *Intellectual Property Licensing and Transactions. Theory and Practice*, Cambridge–New York 2022.
- Duggan A., Siebrasse N., *The Protection of Intellectual Property Licenses in Insolvency. Lessons from the Nortel Case*, „Penn State Journal of Law & International Affairs” 2015, vol. 4, no. 1, s. 489–521.
- Frege M.C., Nicht M., *Auflösung der abwicklung*, [w:] *Handbuch der Europäischen Aktiengesellschaft – Societas Europaea: eine umfassende und detaillierte Darstellung für die Praxis unter Berücksichtigung sämtlicher Mitgliedstaaten der EU und des EWR*, Hrsg. D. Jannott, J. Frodermann, Heidelberg 2014, s. 484–493.
- Frentz W. von, Masch Ch.L., *Lizenzverträge in der Insolvenz des Lizenzgebers nach den Entscheidungen Reifen Progressiv, Vorschaubilder, M2Trade und Take Five des Bundesgerichtshofs. Insolvenzfester Fortbestand der Lizenzen*, „Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht” 2012, H. 11, s. 886–890.
- Füller J.T., § 262, [w:] T. Bürgers, F. Becker et al., *Aktiengesetz. Heidelberger Kommentar*, Heidelberg 2014, s. 1991–2003.
- Giesen B., *Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny*, Warszawa 2013.
- Godt Ch., Simon J., *In Rem Effects of Non-exclusive Sub-licences in Insolvency*, [w:] *Regulatory Property Rights. The Transforming Notion of Property in Transitional Business Regulation*, ed. Ch. Godt, Leiden–Boston 2017, s. 207–222.
- Groh D., *Das Schicksal von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten in der Insolvenz des Lizenzgebers*, „Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- und Sanierungsrecht” 2019, Jg. 22, H. 19, s. 925–931.

- Guitera J.R., *La Transmisión de Unidades Productivas en el Concurso de Acreedores*, Madrid 2020.
- Hofman T., *Likwidacja niewypłacalnych spółek kapitałowych bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego*, „Monitor Prawa Handlowego” 2016, nr 2, s. 28–37.
- Hohner G., § 74, [w:] *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). Grosskommentar (§§ 53–85; Register)*, Hrsg. M. Hachenburg, P. Ulmer et al., Bd. 1, Berlin–New York 1997, s. 550–563.
- Holzer J., *Die Arbeiten der UNCITRAL zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzverträgen*, „Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung” 2014, Bd. 17, H. 9, s. 337–345.
- Jakubecki A., Art. 102, [w:] *idem*, F. Zedler, *Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz*, Kraków 2003, s. 230–236.
- Koós C., *Lizensvereinbarungen in der Insolvenz. Möglichkeiten einer insolvenzfesten Gestaltung von Lizenzen nach der jüngsten BGH-Rechtsprechung*, „Multimedia und Recht” 2017, Nr. 1, s. 13–15.
- Kozioł G., *Security Interests in Intellectual Property Licences under Japanese Law. A Comparative Analysis*, „Zeitschrift für Japanisches Recht” 2011, H. 31, s. 155–179.
- Malitz M., Coumont N., *Lizenzketten in der Insolvenz des Urhebers unter Berücksichtigung von BGH »Reifen Progressiv«*, „InsVZ – Zeitschrift für Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung” 2010, H. 3.
- Matsumoto K., Rademacher Ch., Suga A., *Protecting IP Licenses and Jointly Owned IP in the Age of COVID-19. Insolvency and Force Majeure Events under Japanese Law*, „GRUR International” 2021, vol. 70, issue 5, s. 463–485.
- Mezger Ch., *Die vollständige Abwicklung insolventer Handelsgesellschaften. Zugleich ein Beitrag zur gesellschaftsrechtlichen Liquidation*, München 2011.
- Mioduszewski M., *Majątkowe prawa autorskie do utworów filmowych powstałych przed wejściem w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, z. 116, nr 2, s. 26–56.
- Obermüller M., Hess H., *InsO. Eine systematische Darstellung des neuen Insolvenzrechts*, Heidelberg 2003.
- Osajda K., *Prawo spadkowe (w) przyszłości. Perspektywy rozwoju prawa spadkowego*, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 2, s. 66–75.
- Pottow J., *Two Cheers for Universalism. Nortel’s Nifty Novelty*, [w:] *Annual Review of Insolvency Law 2015*, eds J.P. Sarra, B. Romaine, Toronto 2016, s. 333–367.

- Poźniak-Niedzielska M., *Ochrona spuścizny literackiej i artystycznej w polskim prawie autorskim*, [w:] *Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego*, red. eadem, Warszawa 2015, s. 19–62.
- Reutter M., *Intellectual Property Licensing Agreements and Bankruptcy*, [w:] *Research Handbook of Intellectual Property Licensing*, ed. J. de Werra, Cheltenham–Northampton 2013, s. 281–311.
- Russ Ch., *Urheberrecht und Verlagsrecht*, [w:] R. Schwartmann, M. Bagh, P. Bießmann et al., *Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht*, Heidelberg 2018, 1393–1442.
- Schmidt K., § 264, [w:] *Aktiengesetz. Großkommentar*, Hrsg. T. Bezenberger, S. Mock, K. Schmidt, R. Sethe, Bd. 12, §§ 256–290, Berlin–Boston 2020, s. 306–313.
- Slopek D.E.F., *Die Lizenz in der Insolvenz des Lizenzgebers – Endlich Rettung in Sicht?*, „Wettbewerb in Recht und Praxis” 2010, Nr. 5, s. 616–623.
- Sołtysiński S., *Umowy licencyjne w prawie upadłościowym i naprawczym*, [w:] *lus est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi*, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, B. Sołtys, Wrocław 2018, s. 1045–1056.
- Suwała A., *Zbywanie praw z licencji na oprogramowanie przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego*, [w:] *Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym*, red. M. Załucki, Warszawa 2012, s. 145–153.
- Szczotka J., *Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji*, Warszawa 2013.
- Świeboda Z., *Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz*, Warszawa 2003.
- Tabrizi M.D., *Lizenzen in der Insolvenz nach dem Scheitern des Gesetzes zur Einführung eines § 108a InsO*, Tübingen 2011.
- Wagner A.K., *Immaterielle Vermögenswerte in der Insolvenz*, Münster 2017.
- Wendehorst Ch., *Besitz und Eigentum im Internet der Dinge*, [w:] *Verbraucherrecht 2.0 – Verbraucher in der digitalen Welt*, Hrsg. H.W. Micklitz, L.A. Reisch, G. Joost, H. Zander-Hayar, Baden-Baden 2017, s. 367–414.
- Załucki M., *Utwory „osierocone” na skutek upadłości*, [w:] *Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym*, red. M. idem, Warszawa 2012, s. 109–125.
- Zimmerman P., *Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz*, Warszawa 2016.

Streszczenie

Prawa własności intelektualnej w masie upadłości. Zagadnienia węzłowe

W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z pozycją praw własności intelektualnej w masie upadłości. W pierwszej kolejności poruszono w nim kwestie odnoszące się do inwentaryzacji praw własności intelektualnej przez syndyka. W dalszej kolejności przedstawiono wpływ ogłoszenia upadłości na umowy licencyjne. To ostatnie zagadnienie jest analizowane z dwojakiego punktu widzenia. Po pierwsze, rozważany jest problem swobody rozwiązania przez syndyka umowy licencyjnej. Po drugie, w artykule poruszony został wątek wpływu sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego na zawarte umowy licencyjne (chodzi o ustalenie, czy umowa licencyjna utrzyma się w mocy w stosunku do nabywcy przedsiębiorstwa, czy wygaśnie). Całość problematyki została przedstawiona z odwołaniem się do rozwiązań przyjętych w obcych systemach prawnych. Wykorzystana została także zagraniczna literatura prawnicza. Na zakończenie zajęto się wpływem ogłoszenia upadłości na umowy, jakie upadły zawarł z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Oprócz analizy obowiązującego w Polsce stanu prawnego, zamieszczono w artykule postulaty *de lege ferenda*.

Słowa kluczowe: upadłość, masa upadłości, inwentaryzacja masy upadłości, likwidacja masy upadłości prawa własności intelektualnej, umowy licencyjne, licencje, rejestr praw własności intelektualnej, umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Abstract

Intellectual property rights in insolvency estate. Crucial issues

This scientific article deals with the key issues related to the position of intellectual property rights in the insolvency estate. It first addresses issues relating to the inventory of intellectual property rights by the trustee. Next, the author of the article presents the impact of declaration of insolvency on license agreements. That last issue is analyzed from a two-sided point of view. First, the author considers the problem of the trustee's freedom to terminate a license agreement. Secondly, the article deals with the impact of the sale of the insolvent's enterprise on the existing license agreements (it is a question of determining

whether the license agreement will remain in force in respect of the buyer of the enterprise or will expire). The whole issue is presented with reference to solutions adopted in foreign legal systems. Also foreign legal literature is used in the article. Finally, the author deals with the impact of declaring insolvency on the agreements that the insolvent has concluded with organizations for the collective management of copyright and related rights. In addition to the analysis of the current state of the law in Poland, the author included in the article a number of *de lege ferenda* postulates.

Key words: insolvency, insolvency estate, inventory of insolvency estate, liquidation of insolvency estate intellectual property rights, license agreements, licenses, register of intellectual property rights, agreements on collective management of copyright and related rights