

Cesja a licencja, czyli jak zawierać korzystne umowy o współpracę

dr Aleksandra Nowak-Gruca

W tym artykule skupimy się na dwóch pojawiających się w obrocie umowach, z których jedna skutkuje definitywnym przeniesieniem prawa na nabywcę (cesja), a druga oznacza jedynie czasową zgodę na korzystanie przykładowo z chronionego wynalazku, wzoru przemysłowego czy z praw autorskich (licencja).

Zawarcie korzystnej umowy o współpracę wymaga poważnego przemyślenia wielu kwestii, a znajomość prawa w tym zakresie bardzo przydaje się w praktyce. W tym artykule skupimy się na dwóch pojawiających się w obrocie umowach, z których jedna skutkuje definitywnym przeniesieniem prawa na nabywcę (cesja), a druga oznacza jedynie czasową zgodę na korzystanie przykładowo z chronionego wynalazku, wzoru przemysłowego czy z praw autorskich. Na pytanie: *która umowa jest lepsza?* jak to zazwyczaj w prawie bywa, nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo to zależy między innymi od sytuacji tego kto pyta.

Przeniesienie praw własności intelektualnej powoduje definitywną ich utratę. Strony umowy przenoszącej określone prawo (cesji) określane są jako Zbywca (ten, który przenosi prawo) i Nabywca (ten, który nabywa). Przeniesione prawa zaczynają przysługiwać tylko nabywcy i tylko on może dalej nimi rozporządzać.

Udzielenie licencji oznacza jedynie czasową zgodę na korzystanie z przysługujących nam praw w zakresie określonym w umowie. Stronami tej umowy są Licencjodawca (uprawniony do rozporządzania prawem) i Licencjobiorca.

Nabywca praw może bez ograniczeń przenosić je na inne podmioty, licencjobiorca zaś co do zasady nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji, chyba że takie prawo wynika bezpośrednio z umowy licencyjnej.

Umowa przenosząca prawa (np. autorskie prawa majątkowe czy patent na wynalazek) z reguły jest korzystniejsza dla nabywcy, który uzyskuje te prawa definitywnie i nie musi obawiać się ich wygaśnięcia z powodu upływu czasu lub wypowiedzenia. Z kolei umowa licencyjna wydaje się korzystniejsza dla twórcy czy wynalazcy, którzy czerpiąc korzyści ekonomiczne z eksploatacji projektów nie wyzbywają się przysługujących im praw.

Zawarcie umowy przenoszącej przysługujące nam prawa własności intelektualnej skutkuje ich utratą. Licencja oznacza czasową zgodę na eksploatowanie naszego prawa a po upływie czasu ustalonego w umowie czy po wypowiedzeniu prawo do nas "powraca".

Należy pamiętać, że umowa przenosząca prawa własności intelektualnej i umowa licencji wyłącznej dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

Licencja to umowa na podstawie której uprawniony z tytułu prawa wyłącznego (Licencjodawca) upoważnia osobę trzecią (Licencjobiorcę) do korzystania z jego prawa .

Prawo przewiduje różne rodzaje licencji, dlatego należy pamiętać że ten rodzaj umowy jest dość korzystną i bardzo elastyczną formą eksploataowania praw własności intelektualnej.

Rodzaje licencji:

- **licencja wyłączna** – tu Licencjobiorca jest jedynym podmiotem upoważnionym do korzystania z przedmiotu prawa wyłącznego w zakresie objętym licencją. Jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, może też dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Udzielenie licencji wyłącznej wymaga zachowania formy pisemnej.
- **licencja niewyłączna** – tu upoważnionych od korzystania z przedmiotu prawa może być więcej podmiotów. Licencja niewyłączna może być udzielona w dowolnej formie, także ustnie. Jednak dla celów dowodowych zawsze dobrze jest potwierdzić najważniejsze uzgodnienia na piśmie.
- **licencja pełna** – w ramach tej licencji licencjobiorca może korzystać z przedmiotu prawa w takim samym zakresie jak licencjodawca
- **licencja ograniczona** – korzystanie z utworu, z wynalazku czy ze wzoru przemysłowego może zostać ograniczone do pewnego zakresu uprawnień i wtedy mamy do czynienia z licencją ograniczoną, np. terytorialnie
- **licencja ograniczona terytorialnie** - jeżeli w umowie licencyjnej dotyczącej autorskich praw majątkowych nie określimy terytorium na jakim dopuszczalne będzie korzystanie z utworu, w myśl reguł prawnych licencja będzie obowiązywać na terytorium kraju, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę
- **licencja nieograniczona terytorialnie** – jeżeli chcemy, żeby licencja obowiązywała na nieograniczonym obszarze, należy to wyraźnie określić w umowie. W przeciwnym razie licencja będzie obowiązywać na terytorium kraju, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę
- **licencja zawarta na czas nieoznaczony** – licencja jest umową czasową, ta zawarta na czas nieoznaczony ulega wypowiedzeniu. Zatem umowa ta przestanie wiązać z chwilą wypowiedzenia jej przez jedną ze stron. W umowie zawartej na czas nieoznaczony dobrze jest określić termin wypowiedzenia będzie nas obowiązywał termin ustawy. W prawie autorskim obowiązuje np. roczny termin wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.
- **licencja zawarta na czas oznaczony** – licencja zawarta na czas oznaczony co do zasady wiąże strony przez okres ustalony w umowie, np. rok, dwa czy dziesięć lat. Po upływie tego okresu prawa, którymi rozporządzono, powracają do uprawnionego.

Zgodnie z zasadą swobody umów strony co do zasady mogą swobodnie decydować o czasie trwania umowy. Jednak umowa nie może naruszać reguł prawnych, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli takich, które jak sama nazwa wskazuje, obowiązują wszystkich i nie mogą być modyfikowane wolą stron.

Dlatego ustalając czas trwania umowy licencyjnej trzeba pamiętać o obowiązujących w tym zakresie przepisach o bezwzględny charakterze.

Licencja w prawie autorskim

W przypadku licencji obejmującej utwór jeżeli nie określimy czasu trwania umowy domniemuje się, że umowa została zawarta na okres 5-ciu lat. Jeżeli zaś zawarliśmy umowę na czas przekraczający 5 lat, przykładowo na okres lat 10-ciu, po upływie lat 5-ciu umowa ta podlega wypowiedzeniu jak umowa zawarta na czas nieoznaczony (czyli na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego, chyba że w umowie określimy inny termin).

Licencja w prawie własności przemysłowej

W przypadku licencji dotyczącej wynalazku czy wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, licencja wygasa najpóźniej odpowiednio z chwilą wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (czyli najpóźniej z upływem 20 lat w przypadku wynalazku czy 10 lat w przypadku wzoru użytkowego czy też po okresie 25 lat w przypadku wzoru przemysłowego).

Podsumowując:

W ramach prawa własności intelektualnej mogą nam przysługiwać prawa wyłączne do projektów (prawa autorskie albo określone prawa własności przemysłowej), którymi możemy swobodnie rozporządzać. Rozporządzanie prawami własności intelektualnej może polegać na przeniesieniu całości lub części praw do projektu (umowa przenosząca prawa, tzw. cesja) albo udzieleniu czasowej zgody na

korzystanie z tych praw (umowa licencji).

Decyzja o przeniesieniu prawa bądź udzieleniu licencji zależy będzie od wielu czynników, wśród których na pewno istotne znaczenie ma rodzaj przenieszonego prawa, oczekiwany przez nabywcę sposób korzystania z przedmiotu ochrony oraz czas korzystania z danego dobra. Przykładowo w przypadku programu komputerowego stanowiącego narzędzie do ewidencjonowania faktur dla nabywcy wystarczy jedynie forma licencji niewyłącznej. Inaczej będzie w przypadku producenta, który chce wprowadzać do obrotu urządzenia według wynalazku. Z jego perspektywy najkorzystniejszą umową będzie cesja.