

LICENCJE
*W DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ*

mARR

Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA

LICENCJE
*W DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ*

Magdalena Ślifirczyk

Rzecznik patentowy

Dr Maciej Ślifirczyk

Radca prawny

Spis treści

Wprowadzenie	5
I. Podstawowe informacje o umowach licencyjnych	6
1. Umowa licencyjna a licencja	7
2. Co może być przedmiotem umowy licencyjnej?	8
3. Rodzaje umów licencyjnych i licencji	13
3.1. Podział umów licencyjnych w zależności od przepisów polskiego prawa, które regulują ich treść	13
3.2. Licencje wyłączne i niewyłączne	13
3.3. Licencje pełne i ograniczone	14
3.4. Licencje odpłatne i nieodpłatne	14
3.5. Licencje pasywne i aktywne	14
3.6. Umowy licencyjne i sublicencyjne	15
3.7. Inne specyficzne licencje	15
4. Sposób zawarcia umowy licencyjnej	16
4.1. Uwagi ogólne	16
4.2. Zawarcie umowy licencyjnej poprzez przyjęcie oferty	16
4.3. Zawarcie umowy licencyjnej w wyniku negocjacji (rokowań)	18
5. Odpowiedzialność stron umowy licencyjnej	19
II. Umowy licencyjne na korzystanie ze znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych	21
1. Uwagi ogólne	22
2. Forma zawarcia umowy licencyjnej	23
3. Niezbędna treść umowy licencyjnej	23
4. Wybrane dodatkowe elementy umowy licencyjnej	24
4.1. Wynagrodzenie za udzielenie licencji	24
4.2. Zakres upoważnienia do korzystania z przedmiotu licencji	26
4.3. Uprawnienie do udzielenia sublicencji	26
4.4. Zastrzeżenie wyłączności korzystania z przedmiotu licencji	26
5. Czas trwania umowy licencyjnej i zakres terytorialny jej obowiązywania	27
6. Wypowiedzenie umowy licencyjnej	28
7. Rozszerzona skuteczność umowy licencyjnej	28
8. Wpis licencji do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy	29
9. Specyfika licencji na korzystanie z rozwiązań	30

9.1. Zagadnienia ogólne	30
9.2. Licencja dorozumiana	31
9.3. Licencja otwarta	31
9.4. Licencja przymusowa	32
9.5. Uprawnienia licencjodawcy w przypadku unieważnienia prawa wyłącznego	35
10. Specyfika umów licencyjnych na korzystanie ze znaków towarowych	35
10.1. Oznaczenie wskazujące na udzielenie licencji	35
10.2. Problem jakości towarów lub usług pochodzących od licencjodawcy	36
10.3. Odpowiedzialność licencjodawcy znaku towarowego względem licencjodawcy	37
11. Umowy licencyjne na znaki towarowe i rozwiązania niechronione decyzją Urzędu Patentowego (know-how)	38
III. Licencja na nowe odmiany roślin	39
IV. Umowy licencyjne na korzystanie z utworów i artystycznych wykonania	41
1. Uwagi ogólne	42
2. Forma zawarcia umowy	42
3. Niezbędna treść umowy licencyjnej	42
4. Wybrane dodatkowe elementy umowy licencyjnej	43
4.1. Wynagrodzenie za udzielenie licencji	43
4.2. Uprawnienie do udzielenia sublicencji	44
4.3. Zastrzeżenie wyłączności korzystania z przedmiotu licencji	44
5. Czas trwania umowy licencyjnej i zakres terytorialny jej obowiązywania	45
6. Prawo odstąpienia i wypowiedzenia umowy licencyjnej	45
7. Nadzór autorski	46
8. Licencje na programy komputerowe	47
8.1. Specyfika umów licencyjnych na programy komputerowe	47
8.2. Typy licencji na programy komputerowe występujące w obrocie	49
9. Artystyczne wykonanie	51
V. Wybrane konsekwencje podatkowe zawarcia umowy licencyjnej	52
1. Uwagi ogólne	53
2. Konsekwencje zawarcia umowy licencyjnej na gruncie podatku dochodowego	53
2.1. Przychód z umowy licencyjnej	53

2.2. Koszty uzyskania przychodów w przypadku umowy licencyjnej	55
2.3. Umowa licencyjna a ulga na nabycie nowych technologii	58
2.4. Ogólne zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku umów licencyjnych pomiędzy podmiotem polskim i podmiotem zagranicznym	59
3. Opodatkowanie licencji podatkiem od towarów i usług	61

Wykaz skrótów

Prawo własności przemysłowej

– ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.)

Prawo autorskie

– ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz.631 ze zm.)

Urząd Patentowy

– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin

– ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
(Dz.U. Nr 137, poz. 1300 ze zm.)

Wprowadzenie

W społeczeństwie informacyjnym, w którym aktualnie żyjemy, najważniejszy aspekt rozwoju związany jest ze zdobywaniem i wykorzystywaniem informacji. Zasada ta dotyczy również współczesnej gospodarki. Największą wartość przedsiębiorstw i źródło ich potencjału stanowią informacje o różnorodnym charakterze – między innymi wiedza związana z tzw. dobrami niematerialnymi takimi jak wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, know-how, znaki towarowe, nowe odmiany roślin i utwory. Umiejętność zdobywania wymienionych wyżej dóbr niematerialnych, a następnie efektywnego ich chronienia i zarządzania nimi stanowi bardzo istotny element budowania przewagi konkurencyjnej. Blisko wiąże się z tym problematyka umów licencyjnych, które należą do szerszej kategorii umów pozwalających na rozporządzanie i korzystanie z dóbr niematerialnych. Niniejsze opracowanie ma na celu zaznajomić przedsiębiorców z podstawowymi kwestiami związanymi z regulacjami umów licencyjnych w polskim prawie. Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego opracowania przedstawione zostały w nim jedynie podstawowe zagadnienia. Niekiedy konieczne okazało się dokonywanie selekcji omawianych problemów i w tym zakresie autorzy starali się koncentrować na kwestiach, jakie w ich ocenie mogą być najbardziej przydatne przedsiębiorcom.

I.

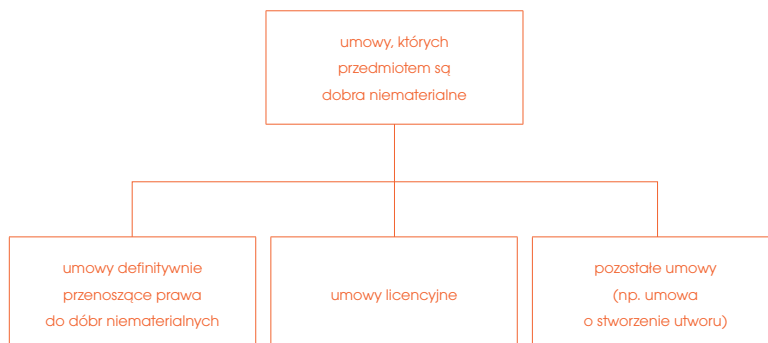
Podstawowe
informacje o umowach
licencyjnych

1. Umowa licencyjna a licencja

Umowa licencyjna jest rodzajem umowy, na podstawie której jedna strona umowy (licencjodawca) udziela drugiej stronie (licencjobiorcy) upoważnienia (licencji) do korzystania z przysługujących licencjodawcy dóbr niematerialnych (zostaną one omówione w kolejnym rozdziale). Jak z tego wynika licencję stanowi upoważnienie licencjodawcy zawarte w umowie licencyjnej. W języku potocznym, a często również w obrocie gospodarczym, termin „licencja” bywa jednak używany zamiennie z terminem „umowa licencyjna”.

Umowy licencyjne należą do szerszej kategorii umów, których przedmiotem są dobra niematerialne, co ilustruje poniższy wykres.

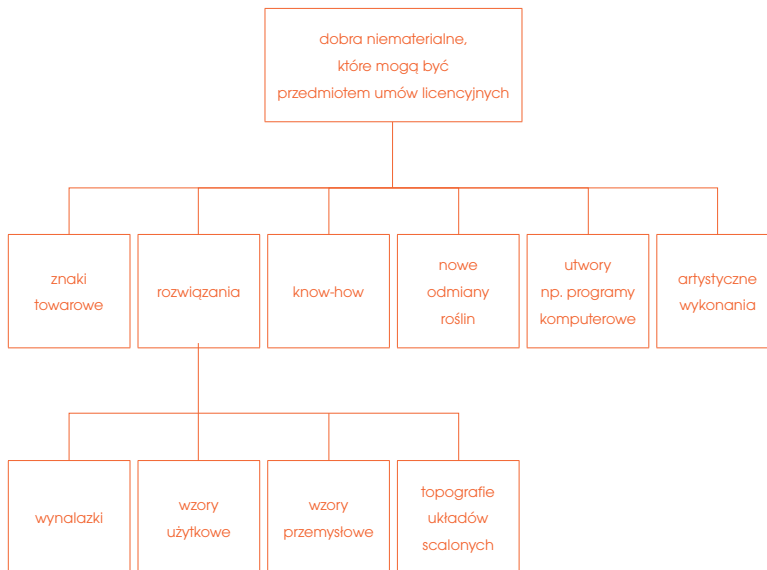
Ilustracja nr 1. Rodzaje umów, których przedmiotem są dobra niematerialne.



2. Co może być przedmiotem umowy licencyjnej?

Przed omówieniem innych istotnych kwestii związanych z zawieraniem umów licencyjnych warto przedstawić katalog dóbr niematerialnych, które mogą być przedmiotem umów licencyjnych.

Ilustracja nr 2. Dobra niematerialne jako przedmioty umów licencyjnych.



Znak towarowy - może nim być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Wynalazkiem jest rozwiązanie, które spełnia następujące kryteria: jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za **nowy**, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. **Poziom wynalazczy** posiada taki wynalazek, który nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Wynalazek uważany jest za **nadający się do przemysłowego stosowania**, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Wzór użytkowy jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. **Nowość** wzoru użytkowego jest przy tym rozumiana analogicznie do nowości wynalazków. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie **użyteczne**, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Jak widać, w odróżnieniu od wynalazku, który może być np. procesem, wzór użytkowy stanowić może tylko przedmiot materialny. Nie wymaga się przy tym - w odróżnieniu od wynalazku - aby opracowanie wzoru użytkowego wiązało się z elementem zaskoczenia dla znawcy techniki, który świadczyłby o poziomie wynalazczym nowego rozwiązania.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. **Wytworem** jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Od wzoru przemysłowego nie wymaga się spełnienia celu praktycznego lub nowej funkcji technicznej, a jedynie aby wzór wizualnie był odmienny od wcześniejszych wzorów przemysłowych.

Przez **topografię układu scalonego**, rozumie się oryginalne rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Topografie układów scalonych mają aktualnie marginalne znaczenie.

Odmiana rośliny jest to zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia, która jest określona na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub kombinacji genotypów, jest odróżnialna od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych właściwości i pozostaje niezmienną po rozmnożeniu. Odmiana, która jest odrębna, wyrównana, trwała oraz nowa, a także spełnia określone prawne wymogi w zakresie jej nazewnictwa może być chroniona na rzecz hodowcy.

Utwór to zgodnie z Prawem autorskim każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności takim przejawem twórczości mogą być utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicy-

styczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Utwory chronione są bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności rejestracyjnych przed państwowym organem.

Artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej stanowi przedmiot praw pokrewnych względem praw autorskich i pozostaje pod ochroną niezależnie od swojej wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

System ochrony poszczególnych dóbr niematerialnych został przedstawiony w poniższej tabeli. Podkreślić przy tym należy, iż oprócz praw krajowych istnieją prawa wspólnotowe i międzynarodowe skuteczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ilustracja nr 3. System ochrony dóbr niematerialnych

	Co je chroni?	Jak długo?	Kto udziela ochrony?
wynałazek	patent	20 lat ¹	Urząd Patentowy
	dodatkowe prawo ochronne (SPC) ²	max. 5 lat	Urząd Patentowy
wzór użytkowy	prawo ochronne	10 lat	Urząd Patentowy
wzór przemysłowy	prawo z rejestracji	25 lat	Urząd Patentowy
topografia układu scalonego	prawo z rejestracji	10 lat ³	Urząd Patentowy
znak towarowy	prawo ochronne	10 lat ⁴	Urząd Patentowy
odmiana rośliny	prawo wyłączne do odmiany roślin	25 lub 30 lat ⁵	dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych
utwór	autorskie prawa osobiste i majątkowe	70 lat ⁶	ochrona przysługuje z mocy prawa
artystyczne wykonanie	prawa osobiste i majątkowe do artystycznego wykonania	50 lat ⁷	ochrona przysługuje z mocy prawa

Know-how nie podlega ochronie na podstawie decyzji organu państwowego i nie ma przewidzianej jednej definicji ustawowej. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego⁸ know-how jest to zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie. Termin „poufny” oznacza, że przedmiot umowy nie jest powszechnie dostępny i znany. Termin „istotny” oznacza, że informacje są ważne i niebanalne, zaś termin „zidentyfikowany” oznacza, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności. W Prawie własności przemysłowej za know-how uznać można co najmniej niezgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym i stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie układów scalonych.

1 Ochrona udzielana przez Urząd Patentowy zawsze liczona jest od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

2 Tylko dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. SPC przedłuża ochronę tych produktów po wygaśnięciu patentu i ma na celu zrekompensowanie podmiotowi uprawnionemu z patentu faktu, iż oczekując na pierwsze dopuszczenie do obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej produktu leczniczego lub produktu ochrony roślin nie mógł przez określony czas czerpać korzyści z ochrony patentowej.

3 Ochrona topografii ustaje po 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.

4 Z możliwością przedłużenia ochrony znaku na kolejne 10-letnie okresy.

5 30 lat trwa ochrona w przypadku odmian winorośli, drzew oraz ziemniaka zaś 25 lat w przypadku pozostałych odmian.

6 70 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła śmierć twórcy, przy czym możliwe są też inne zasady liczenia biegu terminu trwania praw majątkowych w szczególnych przypadkach.

7 50-ciu lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalono. Jeżeli jednak w tym czasie nastąpiła publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odzwierciedlenie, okres ochrony liczy się od tych zdarzeń, a gdy miały miejsce obydwie - od tego z nich, które miało miejsce wcześniej.

8 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2003 r., sygn. akt III SA 1661/01.

3. Rodzaje umów licencyjnych i licencji

3.1. Podział umów licencyjnych w zależności od przepisów polskiego prawa, które regulują ich treść

Umowy licencyjne w zależności od rodzaju dóbr niematerialnych, których dotyczą, uregulowane zostały w różnych ustawach, mianowicie:

- w Prawie własności przemysłowej (przepisy zawarte w tej ustawie stosuje się do umów licencyjnych mających za przedmiot wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, znaki towarowe oraz know-how),
- w Prawie autorskim (przepisy zawarte w tej ustawie mają zastosowanie do umów licencyjnych na korzystanie z utworów i artystycznych wykonień),
- w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin (przepisy zawarte w tej ustawie mają zastosowanie do umów licencyjnych na korzystanie z nowych odmian roślin).

Do wszystkich umów licencyjnych stosuje się również przepisy kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym przez wymienione wyżej ustawy.

3.2. Licencje wyłączne i niewyłączne

Na podstawie **licencji wyłącznej** licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania licencji o takim samym zakresie innym podmiotom, natomiast **licencja niewyłączna** oznacza, iż licencjodawca może zawierać kolejne analogiczne umowy licencyjne. Wyróżnia się przy tym wśród licencji wyłącznych licencję zwykłą i mocną. **Licencja wyłączna mocna** oznacza, iż nikt poza licencjobiorcą, tzn. nawet licencjodawca nie może korzystać z przedmiotu licencji. Z kolei w przypadku **licencji wyłącznej zwykłej**

z przedmiotu licencji mogą niezależnie korzystać dwa podmioty: wyłączny licencjobiorca oraz licencjodawca.

3.3. Licencje pełne i ograniczone

Licencja pełna polega na upoważnieniu licencjobiorcy do korzystania z przedmiotu licencji w możliwie pełnym zakresie. **Licencja ograniczona** pozwala licencjobiorcy na korzystanie z przedmiotu licencji w mniejszym zakresie w porównaniu z zakresem uprawnień licencjodawcy. Przykładowo ograniczenia te mogą odnosić się do terytorium lub możliwych działań licencjobiorcy.

3.4. Licencje odpłatne i nieodpłatne

W zależności od tego, czy umowa licencyjna przewiduje odpłatność za korzystanie z przedmiotu licencji czy też nie, wyróżniamy licencję odpłatną i nieodpłatną.

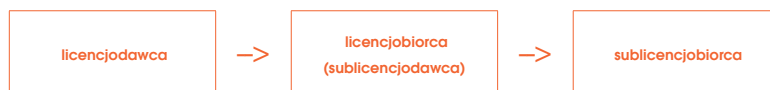
3.5. Licencje pasywne i aktywne

W przypadku **licencji pasywnej** licencjodawca nie ma obowiązku podejmowania żadnych form współpracy z licencjobiorcą poza samym faktem upoważnienia go do korzystania z przedmiotu licencji. **Licencja aktywna** nakłada natomiast na licencjodawcę obowiązki związane z koniecznością współpracy z licencjobiorcą w celu zapewnienia mu określonych warunków korzystania z przedmiotu licencji.

3.6. Umowy licencyjne i sublicencyjne

Umowa licencyjna może uprawniać licencjobiorcę do udzielenia dalszej licencji, którą nazywamy **sublicencją**. Sublicencję od licencji odróżnia zatem podmiot, który udziela upoważnienia do korzystania z przedmiotu licencji. W przypadku umowy licencyjnej licencjodawcą jest dysponent praw do dobra niematerialnego, zaś w przypadku sublicencji podmiot ją udzielający działa w oparciu o umowę licencyjną jaką sam zawarł z licencjodawcą. Opisaną zależność ilustruje poniższy schemat.

Ilustracja nr 4. Podmioty umów licencyjnej i sublicencyjnej.



Licencjobiorca jako sublicencjodawca nie może udzielić sublicencji w zakresie szerszym niż zakres przysługującej mu licencji.

3.7. Inne specyficzne licencje

W Prawie własności przemysłowej przewidziane zostały specyficzne rodzaje licencji, tj. licencja otwarta, dorozumiana, przymusowa i wzajemna. Z racji na ich szczególny charakter zostaną one bliżej przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania.

4. Sposób zawarcia umowy licencyjnej

4.1. Uwagi ogólne

Sposobem udzielenia licencji poza szczególnymi wyjątkami, jest zawarcie umowy licencyjnej. Biorąc pod uwagę różne możliwe procedury zawarcia umowy na gruncie kodeksu cywilnego (np. przyjęcie oferty, aukcja, przetarg, negocjacje) wskazać należy, iż typowy sposób zawarcia umowy licencyjnej stanowi przyjęcie oferty oraz negocjacje.

Stronom umowy licencyjnej przysługuje szeroka, choć nie pełna swoboda uregulowania wzajemnych praw i obowiązków. Do umów licencyjnych stosuje się bowiem ogólną zasadę swobody umów wyrażoną w kodeksie cywilnym. Zgodnie z tą zasadą 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. Sankcją za naruszenie zakresu możliwej swobody kontraktowej jest bezwzględna nieważność umowy licencyjnej.

4.2. Zawarcie umowy licencyjnej poprzez przyjęcie oferty

Ofertę stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy złożone drugiej stronie, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Istotne postanowienia dla zawarcia umów licencyjnych omówione zostały w rozdziale II punkcie 3 oraz w rozdziale IV punkcie 3.

Składający ofertę związany jest ofertą przez czas, który wyznaczył w ofercie na oczekiwanie odpowiedzi. Jeżeli termin, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi nie został oznaczony w ofercie, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie została przyjęta niezwłocznie. Oferta złożona w inny sposób przestaje wiązać

z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za nie zawartą. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojdzie do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

Biorąc pod uwagę, iż umowy licencyjne najczęściej są zawierane między przedsiębiorcami należy zwrócić uwagę na modyfikację ogólnych zasad zawarcia umowy przez przyjęcie oferty obowiązującej w stosunkach między przedsiębiorcami. Po pierwsze oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty. Ponadto, w stosunkach między przedsiębiorcami przewidziany został mechanizm tzw. **modyfikującego przyjęcia oferty**. Mianowicie odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmiennających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiążą umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. Zasady tej nie stosuje się jednak, jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo gdy składający ofertę niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody drugiej strony na włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.

4.3. Zawarcie umowy licencyjnej w wyniku negocjacji (rokowań)

Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia umowy licencyjnej, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Rokowania bywają procesem długotrwałym, szczególnie w przypadku dużych kontraktów, jednocześnie zaś mogą wiązać się z udostępnieniem drugiej stronie poufnych informacji. Z tego względu ustawodawca wprowadził regulacje mające stanowić ochronę przed nieuczciwym działaniem jednej ze stron. 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. Ponadto, co może mieć szczególne znaczenie dla negocjacji umów licencyjnych z zakresu własności przemysłowej, jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków strona poszkodowana może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści. W przypadku konieczności prowadzenia szczególnie złożonych i długotrwałych negocjacji niekiedy zawierana jest uprzednio szczególna umowa dotycząca sposobu i trybu ich prowadzenia (może ona przybrać postać tzw. listu intencyjnego).

5. Odpowiedzialność stron umowy licencyjnej

Strony umowy licencyjnej odpowiadają względem siebie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyjętych na siebie zobowiązań na podstawie kodeksu cywilnego. Zgodnie z regułami tej odpowiedzialności dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (jest to tzw. **odpowiedzialność kontraktowa**). Odpowiedzialność ta powstaje gdy szkoda zaistniała na skutek niedochowania należytej staranności, która winna cechować zachowanie dłużnika, a między szkodą i niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania istnieje związek przyczynowy, zaś dłużnik nie może wskazać okoliczności, które zwolnią go z odpowiedzialności.

Przykład: Przedsiębiorca X udzielił przedsiębiorcy Y licencji wyłącznej na korzystanie z opatentowanego wynalazku stanowiącego sposób wytwarzania hermetycznych opakowań leków. Następnie licencjodawca X udzielił licencji na korzystanie z tego samego wynalazku na rzecz przedsiębiorcy Z, który rozpoczął na tej podstawie wytwarzanie i sprzedaż opakowań. W efekcie sprzedaż licencjobiorcy Y spadła. Licencjodawca X nie wykonał w ten sposób zobowiązania zaciągniętego wobec licencjobiorcy Y w wyniku czego licencjobiorca poniósł szkodę.

Model odpowiedzialności kontraktowej przedstawiony powyżej strony mogą modyfikować. Modyfikacje mogą prowadzić do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności dłużnika, np. wprowadzać odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku okoliczności niezawinionych przez dłużnika. Strony mogą również przyjąć złagodzenie zasad odpowiedzialności z wyjątkiem sytuacji wyłączenia odpowiedzialności dłużnika za szkodę, którą

może on wyrządzić wierzycielowi umyślnie.

Szczególnym przypadkiem odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest odpowiedzialność licencjodawcy względem licencjobiorcy za wady fizyczne i prawne przedmiotu licencji. O wadzie przedmiotu licencji można mówić przykładowo w sytuacji wygaśnięcia ochrony rozwiązania przed upływem okresu ochronnego, unieważnienia tej ochrony czy udzielenia licencji na korzystanie z utworu stanowiącego plagiat, a także gdy przedmiot licencji ma wady w sensie technicznym. Najczęściej strony umowy licencyjnej szczegółowo regulują zakres odpowiedzialności licencjodawcy w tego typu przypadkach poprzez gwarancje prawne i techniczne. Pamiętać należy, co już zostało wyżej wspomniane, iż strony nie mogą umownie wyłączyć odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.

Prawo własności przemysłowej zawiera szczegółowe regulacje zasad odpowiedzialności stron umowy licencyjnej w określonych przypadkach, które zostaną omówione w dalszej części niniejszego opracowania.

II.

Umowy licencyjne
na korzystanie
ze znaków towarowych,
wynałazków,
wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych
i topografii układów
scalonych

1. Uwagi ogólne

Prawo własności przemysłowej określa wymogi aktualne dla każdej umowy licencyjnej mającej za przedmiot znak towarowy, wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy i topografię układu scalonego. Jednocześnie w ustawie zostały przewidziane dodatkowe regulacje odnoszące się wyłącznie do licencji na znaki towarowe albo do licencji na korzystanie z wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, które będą łącznie nazywane dalej rozwiązaniami.

***rozwiązanie = wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy,
topografia układu scalonego***

***przedmiot umowy licencyjnej z zakresu własności przemysłowej
= rozwiązanie lub znak towarowy***

W pierwszym rzędzie zostaną przedstawione zasady istotne dla wszystkich umów licencyjnych bez względu na przedmiot umowy licencyjnej. Podkreślić przy tym należy, iż dalsze uwagi odnoszą się do rozwiązań i znaków towarowych, na które Urząd Patentowy udzielił decyzją prawa wyłącznego.

prawo wyłączne = patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji topografii układu scalonego

2. Forma zawarcia umowy licencyjnej

Prawo własności przemysłowej stawia wymóg, aby umowa licencyjna została zawarta na piśmie, tzn. oświadczenia woli obu stron powinny być złożone pisemnie. Forma ta została przewidziana pod rygorem nieważności, co oznacza, iż w przypadku niespełnienia tego wymogu umowa jest nieważna.

Przykład: Przedsiębiorca X złożył pisemną ofertę zawarcia umowy licencyjnej przedsiębiorcy Y. Przedsiębiorca Y telefonicznie przedstawił przedsiębiorcy X odpowiedź zawierającą przyjęcie oferty. Umowa zawarta w ten sposób jest nieważna ze względu na niespełnienie wymogu zachowania formy pisemnej.

3. Niezbędna treść umowy licencyjnej

Umowa licencyjna powinna zawierać określone minimum postanowień koniecznych do jej zawarcia. Niezbędne w konstrukcji umowy licencyjnej są następujące elementy :

- wskazanie licencjodawcy (czyli podmiotu uprawnionego do danego rozwiązania lub znaku towarowego) oraz licencjobiorcy,
- dokładne określenie przedmiotu licencji – tzn. precyzyjne wskazanie jakiego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub topografii układu scalonego dotyczy umowa,
- upoważnienie licencjobiorcy do korzystania z przedmiotu licencji (udzielenie licencji).

Wskazane wyżej trzy elementy konstituują daną umowę jako umowę licencyjną, tj. umowę, która została zdefiniowana przepisami prawa i którą można odróżnić od innych podobnych umów.

Przykład: Przedsiębiorca X złożył przedsiębiorcy Y pisemną ofertę zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z przysługującego mu słownego znaku towarowego „ELIXIR URODY” chronionego w klasie 3 nicejskiej dla wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych pod numerem R-123456. Przedsiębiorca Y pisemnie przyjął ofertę bez zastrzeżeń, w związku z czym umowa licencyjna została zawarta.

Licencjodawcą może być zarówno podmiot, który uzyskał decyzję Urzędu Patentowego o udzieleniu ochrony, jak również podmiot, który nabył prawa do takiego rozwiązania lub znaku towarowego od innego podmiotu. W praktyce dla określenia przedmiotu licencji podaje się w treści umowy licencyjnej numer ochrony nadany przez Urząd Patentowy. Nie ma przy tym przeszkód, aby umowa licencyjna miała za przedmiot więcej niż jedno rozwiązanie lub znak towarowy.

4. Wybrane dodatkowe elementy umowy licencyjnej

4.1. Wynagrodzenie za udzielenie licencji

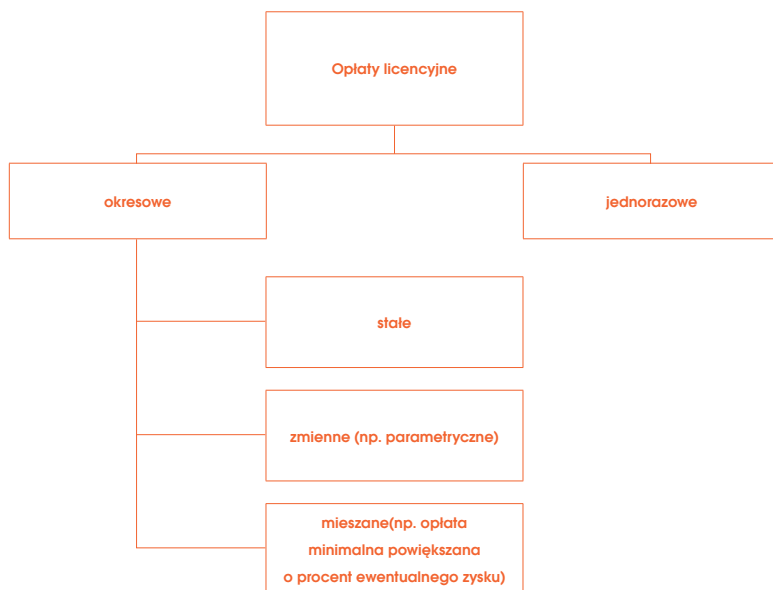
Umowa licencyjna może przewidywać zasady płatności wynagrodzenia za udzielenie licencji, przy czym zastrzec należy, iż nie ma przeszkód aby licencja była umową nieodpłatną. Możliwe są różne systemy rozliczeń pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą, które można podzielić na dwie grupy ze względu na to, czy wynagrodzenie jest uiszczane jednorazowo czy okresowo, przy czym bardziej typowe dla umów licencyjnych jest przyjęcie systemu okresowych płatności powiązanych z osiągniętym obrotem. Przykładowo strony mogą ustalić następujące wynagrodzenie: okresowe parametryczne (przy dokładnym określeniu podstawy obliczeń, najczęściej związanej z wysokością zysku osiągniętego przez licencjobiorcę), okresowe stałe lub ryczałtowe. Wynagrodzenie może być płatne

w jednym terminie lub w kilku ratach.

Przykład: Strony umowy licencyjnej, której przedmiot stanowi korzystanie z chronionego wzoru przemysłowego w postaci fantazyjnej buteleczki z dozownikiem ustalają, iż licencjodawca uiszczać będzie co roku opłatę licencyjną w wysokości 2,5 % rocznego zysku ze sprzedaży wód toaletowych w ww. buteleczkach najpóźniej do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

W zależności od potrzeb strony mogą przewidzieć system mieszany, np. minimalną opłatę licencyjną stanowiącą z góry określoną kwotę, płatną w przypadku gdyby opłaty okresowe obliczane według określonego schematu (związanego np. z wysokością osiągniętego zysku licencjodawcy) okazały się niższe.

Ilustracja nr 5. Rodzaje opłat licencyjnych.



4.2. Zakres upoważnienia do korzystania z przedmiotu licencji

Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z przedmiotu licencji licencjobiorca ma prawo korzystania z niego w takim samym zarobkowym lub zawodowym zakresie jak licencjodawca, a zatem będzie to licencja pełna. Strony mogą wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia licencjobiorcy w korzystaniu z przedmiotu licencji.

Przykład: Strony zawierają umowę licencyjną na korzystanie z opatentowanego wynalazku stanowiącego produkt leczniczy, który może występować w postaci tabletek lub kropli, zawężając upoważnienie licencjobiorcy do wytwarzania, ofertowania i wprowadzania do obrotu leku w postaci tabletek.

4.3. Uprawnienie do udzielenia sublicencji

Udzielenie sublicencji możliwe jest tylko w przypadku, w którym dopuścił to licencjodawca. Co jest niezwykle istotne, Prawo własności przemysłowej nie przewiduje możliwości udzielenia przez sublicencjobiorcę dalszych sublicencji. Zwykle z zawarciem umowy sublicencyjnej wiąże się obowiązek uiszczenia przez sublicencjobiorcę opłat sublicencyjnych na rzecz licencjobiorcy (sublicencjodawcy).

4.4. Zastrzeżenie wyłączności korzystania z przedmiotu licencji

Strony mogą zastrzec w umowie licencyjnej wyłączność korzystania z przedmiotu licencji przez licencjobiorcę (w ten sposób licencja stanie się licencją wyłączną). Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z przedmiotu licencji przez licencjobiorcę udzielenie licencji

jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia w tym samym zakresie licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z rozwiązania czy znaku towarowego przez licencjodawcę.

5. Czas trwania umowy licencyjnej i zakres terytorialny jej obowiązywania

Umowa licencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowa licencyjna wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa wyłącznego licencjodawcy. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż postanowienia licencyjne, w szczególności regulujących współpracę stron po wygaśnięciu licencji.

Biorąc pod uwagę liczne przyczyny, które mogą skutkować wygaśnięciem praw wyłącznych rzutujących na wygaśnięcie umowy licencyjnej w terminie wcześniejszym niż mógłby zakładać to licencjobiorca, wskazane jest zabezpieczenie interesów licencjobiorcy przez umieszczenie w umowie licencyjnej zapisów, które będą zobowiązywać licencjodawcę do utrzymywania w mocy jego prawa wyłącznego.

Podkreślić należy, iż wszystkie prawa wyłączne uzyskane w drodze decyzji Urzędu Patentowego są terytorialne i rozciągają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa licencyjna może w związku z tym wywoływać skutki tylko na obszarze, na którym zagwarantowany został monopol licencjodawcy. Nie ma jednak przeszkód, aby zakres terytorialny obowiązywania umowy licencyjnej został określony wężiej. W braku postanowień dotyczących tej kwestii licencjobiorca może korzystać z przedmiotu licencji na całym terytorium, na którym rozciąga się prawo wyłączne licencjodawcy.

Przykład: Strony zawierają umowę licencyjną na korzystanie ze znaku towarowego „Lok & Look” zarejestrowanego dla usług w klasie 44 (salony fryzjerskie), zawężając upoważnienie licencjobiorcy do używania znaku towarowego do oznaczania usług fryzjerskich na terytorium województwa małopolskiego.

6. Wypowiedzenie umowy licencyjnej

W przypadku umowy licencyjnej zawartej na czas określony i nieokreślony strony mogą przewidzieć mechanizm jej wypowiedzenia na skutek określonych i wskazanych w umowie okoliczności. W przypadku umów licencyjnych zawartych na czas nieokreślony ma zastosowanie zasada, iż umowa taka może zostać wypowiedziana przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Prawo własności przemysłowej nie przewiduje ustawowego terminu wypowiedzenia umowy licencyjnej, istnienie zwyczajowego terminu wypowiedzenia może być natomiast trudne do udowodnienia. W związku z powyższym, aby uniknąć skutku w postaci wygaśnięcia umowy niezwłocznie po jej wypowiedzeniu, wskazane jest wprowadzenie do treści umowy odpowiednio długich terminów wypowiedzenia. Przykładowo postanowienia takie pozwolą na wyprzedaż towarów wyprodukowanych na podstawie umowy licencyjnej lub towarów oznaczonych znakiem towarowym na podstawie takiej umowy.

7. Rozszerzona skuteczność umowy licencyjnej

W razie przejścia prawa wyłącznego licencjodawcy na inny podmiot, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Oznacza to, iż mimo przeniesienia praw do chronionego rozwiązania lub znaku towarowego licencjobiorcy nadal przysługują określone w umowie licen-

cyjnej uprawnień, zaś nabywca praw do chronionego rozwiązania lub znaku towarowego musi znosić korzystanie z przedmiotu licencji przez licencjobiorcę.

8. Wpis licencji do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy

Licencja podlega, na wniosek licencjobiorcy lub licencjodawcy, wpisowi do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy – tj. rejestru patentowego, rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzorów przemysłowych, rejestru topografii układów scalonych i rejestru znaków towarowych. Podkreślić należy, iż do ważnego udzielenia licencji nie jest konieczne dokonanie jej wpisu w rejestrze, gdyż licencja zostaje udzielona przez sam fakt zawarcia umowy przez licencjodawcę i licencjobiorcę. Wpis taki może mieć jednak istotne znaczenie w stosunkach licencjobiorcy z osobami trzecimi. Wpis licencji skutkuje domniemaniem jej istnienia i ważności, jak również domniemaniem, iż każdemu znana jest okoliczność jej ustanowienia. Każdy licencjobiorca uprawniony z licencji, która została wpisana do rejestru może:

- powoływać się na domniemanie, że wpis licencji w rejestrze jest prawdziwy i że każdemu jest znana jego treść, np. korzystać z ułatwień dowodowych w wykazaniu, iż przysługuje mu licencja wobec następcy prawnego licencjodawcy,
- uzyskuje ochronę przed skutecznym złożeniem przez licencjodawcę oświadczenia przed Urzędem Patentowym o zrzeczeniu się prawa wyłącznego - co skutkowałoby wygaśnięciem umowy licencyjnej – bez uzyskania jego zgody na zrzeczenie.

Licencjobiorca uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może ponadto:

- na równi z licencjodawcą dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa wyłącznego do rozwiązania lub znaku towarowego stanowiącego przedmiot umowy licencyjnej, chyba że umowa li-

cencyjna stanowi inaczej. Możliwość dochodzenia roszczeń oznacza, iż podmiot taki jest uprawniony do wszczęcia powództwa we własnym imieniu przeciwko naruszcycielowi.

- w przypadku naruszenia przez licencjodawcę zobowiązania do nieudzielania dalszych licencji dochodzić ich bezskuteczności, powołując się na domniemanie powszechnej znajomości wpisów w rejestrze.

9. Specyfika licencji na korzystanie z rozwiązań

9.1. Zagadnienia ogólne

Jeżeli umowa licencyjna upoważniająca do korzystania z rozwiązania nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z tych rozwiązań. Wynika z tego, iż w przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia umownego, umowa będzie mieć charakter licencji aktywnej, nakładającej na licencjodawcę dodatkowe obowiązki wymienione w ustawie. W praktyce umowa licencyjna na korzystanie z chronionych rozwiązań, w szczególności takich jak technologie, zwykle zawiera szereg postanowień w zakresie współpracy licencjodawcy z licencjobiorcą. Przykładowo obowiązki te polegać mogą na szkoleniu personelu licencjobiorcy, przekazaniu mu stosownej dokumentacji, przekazywaniu informacji o udoskonaleniach rozwiązania stanowiącego przedmiot licencji, nadzorze nad procesami technologicznymi czy też na przeprowadzaniu bieżących konsultacji.

9.2. Licencja dorozumiana

W przypadku rozwiązań wymienionych w Prawie własności przemysłowej może mieć miejsce zawarcie tzw. dorozumianej umowy licencyjnej. Mianowicie, gdy umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów scalonych zawartych w przekazanych wynikach prac. Strony mogą jednak postanowić inaczej, w szczególności mogą przewidzieć przeniesienie na zamawiającego całości praw do rozwiązania otrzymanego w wyniku wykonanych prac badawczych.

9.3. Licencja otwarta

Prawo własności przemysłowej przewiduje tylko dla wynalazków i wzorów użytkowych specyficzną postać licencji, tzw. licencję otwartą. Charakteryzuje ją pośrednictwo Urzędu Patentowego w jej uzyskaniu i ograniczenie kontraktowej swobody licencjodawcy, który z kolei uzyskuje obniżenie kosztów utrzymania w mocy przysługujących mu praw. Udzielenie licencji otwartej poprzedza złożenie przez potencjalnego licencjodawcę w Urzędzie Patentowym oświadczenia o gotowości udzielenia licencji, które nie może być odwołane ani zmienione. Informacja o złożeniu oświadczenia podlega wpisowi do rejestru. Konsekwencją złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji jest zmniejszenie o połowę opłat za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego. Licencjobiorca uzyskuje licencję przez zawarcie umowy licencyjnej z licencjodawcą lub przez przystąpienie do korzystania z wynalazku (wzoru użytkowego) bez podjęcia rokowań z licencjodawcą lub przed ich zakończeniem. W drugim wymienionym przypadku licencjobiorca jest obowiązany przestać na piśmie zawiadomienie licencjodawcy o przystąpieniu do korzystania z przedmiotu licencji w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania.

Licencja otwarta jest zawsze **pełna i niewyłączna**, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjodawcę w każdym roku korzystania z chronionego rozwiązania, po potrąceniu nakładów. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencjodawca nie złożył oświadczenia obniżającego opłatę, licencjodawca uiszcza maksymalną opłatę w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjodawca korzystał z wynalazku (wzoru użytkowego).

9.4. Licencja przymusowa

Licencja przymusowa stanowi formę korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego wbrew woli uprawnionego. Przełamanie monopolu uprawnionego następuje przy tym ze względu na ściśle określone okoliczności. W przypadku licencji przymusowej upoważnienie do korzystania z chronionego rozwiązania wynika z decyzji Urzędu Patentowego, a nie z umowy zawartej pomiędzy licencjodawcą i licencjodawcą. Dla przejrzystości dalszych uwag omówiona zostanie konstrukcja licencji przymusowej na korzystanie z opatentowanego wynalazku, z zastrzeżeniem, iż wywody te odnoszą się odpowiednio także do pozostałych chronionych rozwiązań.

Urząd Patentowy może udzielić licencji przymusowej w następujących przypadkach:

- 1) 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;
- 2) gdy zostanie stwierdzone, że patent (lub odpowiednio prawo ochronne lub prawo z rejestracji) jest nadużywany. **Nadużycie patentu**, które najczęściej ma miejsce w przypadku rynku farmaceutyków następuje w szczególności przez uniemożliwianie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli korzystanie z wynalazku przez tę osobę jest konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostęp-

ny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach. Nie uważa się przy tym za nadużycie patentu, uniemożliwianie korzystania z wynalazku przez osoby trzecie w okresie 3 lat od dnia udzielenia patentu. Nie można także mówić o nadużyciu patentu w przypadku gdy uprawniony nie jest monopolistą na rynku;

3) gdy zachodzi tzw. **zależność patentów**, czyli sytuacja, w której korzystanie z jednego opatentowanego wynalazku (chronionego tzw. patentem zależnym) wkracza w zakres patentu wcześniejszego, związanego z innym wynalazkiem. W takiej sytuacji licencja może zostać udzielona jeśli uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie wynalazku chronionego patentem zależnym. Uprawniony z patentu wcześniejszego może z kolei żądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego (czyli tzw. **licencji wzajemnej**)⁹. Gdy wynalazki dotyczą tego samego przedmiotu dodatkowym warunkiem udzielenia licencji przymusowej jest stwierdzenie, że korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego wprowadza istotny postęp techniczny o poważnym znaczeniu gospodarczym. W przypadku wynalazku dotyczącego technologii półprzewodników licencja przymusowa może być udzielona tylko dla przeciwdziałania praktykom bezzasadnie ograniczającym konkurencję.

Przykład: Koncern farmaceutyczny XYZ uzyskał decyzją Urzędu Patentowego z dnia 3 marca 2005 r. patent rozciągający się na terytorium Polski na substancję stanowiącą jedyny znany lek przeciwko świńskiej grypie. W 2009 r. na terenie kraju zaczęto odnotowywać przypadki zachorowań na świńską grypę, których częstotliwość zaczęła wzrastać, przybierając rozmiary epidemii. Koncern XYZ produkuje lek w ilościach nie zaspokajających potrzeb rynku krajowego.

⁹ Zasady te mają odpowiednie zastosowanie do wzoru użytkowego, z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego, a także w przypadku gdy hodowca nie może wykonywać prawa do chronionej odmiany rośliny lub żąda od uprawnionego z patentu licencji wzajemnej.

Urząd Patentowy, stwierdzając, iż patent jest nadużywany ogłasza w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o możliwości ubiegania się o licencję przymusową na korzystanie z patentu koncernu XYZ.

Licencja przymusowa zawsze jest licencją niewyłączną i odpłatną i może być udzielona, jeżeli ubiegający się o nią wykaże, że czynił wcześniej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji. Spełnienie tego warunku nie jest konieczne do udzielenia licencji przymusowej w celu zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa albo w przypadku ogłoszenia o możliwości ubiegania się o licencję przymusową (zwolnienie z warunku wykazania bezowocnych starań w celu uzyskania licencji nie dotyczy wniosków o udzielenie licencji złożonych po upływie roku od dnia tego ogłoszenia).

Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy w decyzji określa zakres i czas trwania licencji przymusowej oraz szczegółowe warunki jej wykonywania, a także, odpowiednio do wartości rynkowej licencji, wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i terminy jej zapłaty.

9.5. Uprawnienia licencjobiorcy w przypadku unieważnienia prawa wyłącznego

Prawo własności przemysłowej przewiduje odpowiedzialność licencjodawcy względem licencjobiorcy w przypadku unieważnienia prawa wyłącznego na wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografię układu scalonego. Mianowicie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w razie unieważnienia prawa wyłącznego do wymienionych rozwiązań licencjobiorca może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

10. Specyfika umów licencyjnych na korzystanie ze znaków towarowych

10.1. Oznaczenie wskazujące na udzielenie licencji

Licencjodawca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego. Na żądanie licencjodawcy licencjodawca jest również obowiązany zamieścić takie oznaczenie, o ile jest to możliwe od strony technicznej. Przykładowo takiej możliwości nie będzie w przypadku znaków dźwiękowych.

Ilustracja nr 6. Przykładowe wykorzystanie oznaczenia „lic.”
obok słowno-graficznego znaku towarowego.



10.2. Problem jakości towarów lub usług pochodzących od licencjobiorcy

Z przepisów prawa nie wynika dla licencjobiorcy automatyczny obowiązek dbania o jakość oferowanych towarów lub świadczonych usług pod znakiem towarowym, który jest przedmiotem licencji. Jeśli zatem licencjodawca chce zagwarantować odpowiednią jakość towarów lub usług w treści umowy licencyjnej powinny znaleźć się stosowne zapisy nakładające określone obowiązki na licencjobiorcę oraz zasady sprawowania kontroli wywiązywania się przez licencjobiorcę z tych obowiązków. Wprowadzenie takich zapisów jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze działania licencjobiorcy wprowadzającego do obrotu towary (świadczącego usługi) niższej jakości niż towary (usługi) licencjodawcy mogą odbić się negatywnie na renomie licencjodawcy. Po drugie działania takie skutkować mogą stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy licencjodawcy. Jeśli bowiem prowadzą one do wprowadzeniem odbiorców w błąd co do jakości towarów lub usług (w związku z zaniżeniem ich jakości w stosunku do występujących równolegle na rynku towarów lub usług licencjodawcy albo towarów lub usług licencjodawcy wcześniej dostępnych na rynku) prawo ochronne na znak towarowy może zostać wyeliminowane z obrotu poprzez wydanie przez Urząd Patentowy decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego.

Co do odpowiedzialności licencjobiorcy za naruszenie określonych w umowie licencyjnej wymagań odnośnie jakości towarów lub usług patrz także kolejny rozdział.

10.3. Odpowiedzialność licencjobiorcy znaku towarowego względem licencjodawcy

Odpowiedzialność licencjobiorcy znaku towarowego względem licencjodawcy w przypadku naruszenia niektórych postanowień umownych została w Prawie własności przemysłowej uregulowana analogicznie do sytuacji osoby, która naruszyła prawo ochronne do znaku towarowego. Mianowicie licencjodawca, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić z roszczeniami określonymi w ustawie w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do:

- a) okresu i terenu jej obowiązywania,
- b) postaci znaku będącego przedmiotem licencji,
- c) wskazania towarów (usług), dla których znak może być używany,
- d) jakości towarów (usług).

Z tymi samymi roszczeniami i w tych samych przypadkach sublicencjodawca może wystąpić przeciwko sublicencjobiorcy.

Licencjodawca może ponadto wystąpić przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy w razie naruszenia postanowień **umowy sublicencyjnej** odnoszących się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem sublicencji, a także wskazania towarów (usług), dla których znak może być używany oraz ich jakości, a także w przypadku gdy umowa sublicencyjna zawarta została mimo braku upoważnienia do udzielenia sublicencji przez licencjobiorcę.

11. Umowy licencyjne na znaki towarowe i rozwiązania niechronione decyzją Urzędu Patentowego (know-how)

O ile strony umowy nie postanowiły inaczej przedstawione wyżej zasady dotyczące umów licencyjnych znajdują odpowiednie zastosowanie do umów o korzystanie:

- 1) ze zgłoszonych do Urzędu Patentowego wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych lub znaków towarowych, na które ochrony jeszcze nie udzielono,
- 2) z niezgłoszonych, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów scalonych (są to zatem rozwiązania, które można zaliczyć do know-how).

III.

Licencja

na nowe odmiany roślin

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin zawiera regulację odnoszącą się do licencji na chronione nowe odmiany roślin. Hodowca posiadający wyłączne prawo do nowej odmiany może, w drodze umowy licencyjnej, udzielić innej osobie licencji na korzystanie z tej odmiany. Umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i może mieć postać licencji ograniczonej lub licencji pełnej, wyłącznej lub niewyłącznej. Licencjobiorca może udzielić sublicencji tylko za zgodą hodowcy, wyrażoną w formie pisemnej, przy czym udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone.

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin przewiduje także możliwość udzielenia w określonych przypadkach niewyłącznej licencji przymusowej w drodze decyzji ministra właściwego do spraw rolnictwa.

IV.

Umowy licencyjne
na korzystanie z utworów
i artystycznych wykonania

1. Uwagi ogólne

Umowy licencyjne regulowane Prawem autorskim wykazują pewne podobieństwo do umów licencyjnych przewidzianych w Prawie własności przemysłowej, jednak między tymi dwoma konstrukcjami są również różnice. Warto zwrócić uwagę, że Prawo autorskie w wielu przypadkach wprowadza regulacje, których celem jest ochrona interesów twórcy utworu, co przekłada się na pozycję stron umowy licencyjnej.

2. Forma zawarcia umowy

Wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności został w Prawie autorskim przewidziany jedynie dla umów licencyjnych wyłącznych. W pozostałym zakresie umowa licencyjna może być zawarta w dowolnej formie, a więc np. ustnie lub nawet w sposób dorozumiany.

3. Niezbędna treść umowy licencyjnej

Jeśli umowa nie zawiera wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa uważa się, że zawarta umowa jest umową licencyjną. Niezbędnym elementem każdej umowy licencyjnej jest udzielenie przez licencjodawcę (twórcę lub nabywcę autorskich praw majątkowych do utworu) upoważnienia licencjobiorcy do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji. Nie jest natomiast konieczne regulowanie w umowie kwestii dotyczących miejsca i czasu obowiązywania umowy czy też odpłatności lub sposobu korzystania z utworu, jednak w braku postanowień dotyczących tej materii zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa. Pamiętaj, że nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.

Umowa licencyjna może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane

w chwili jej zawarcia. Prawo autorskie przewiduje, iż odrębne pola eksploatacji utworu stanowią w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wskazany powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Przykład: Licencjodawca udziela w umowie licencyjnej upoważnienia do rozpowszechniania przez licencjobiorcę utworu licencjodawcy pt. „Licencje w działalności gospodarczej” poprzez wysyłanie do odbiorców fał pozwalających na podprogową percepcję utworu przez korę mózgową. Umowa taka jest nieważna ze względu na udzielenie upoważnienia na nieistniejącym polu eksploatacji.

4. Wybrane dodatkowe elementy umowy licencyjnej

4.1. Wynagrodzenie za udzielenie licencji

Strony umowy licencyjnej mają swobodę w regulowaniu wynagrodzenia za korzystanie z utworu, jak również mogą przyjąć, że licencja jest udzielana nieodpłatnie. Pamiętać jednak należy, że w przypadku braku określonych postanowień w umowie zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy prawa regulujące problematykę wynagrodzenia i w efekcie:

1) jeżeli z umowy nie wynika, że udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, licencjodawcy będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia, przy czym w braku odmiennego postanowienia umownego licencjodawcy przysługuje osobne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji,

2) jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określana będzie z uwzględnieniem zakresu udzielonej licencji oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

Szczególnej ochronie podlega sytuacja twórcy utworu udzielającego licencji i w tym zakresie przepisy Prawa autorskiego przewidują regulacje szczególne. Przykładowo w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami licencjodawcy twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.

4.2. Uprawnienie do udzielenia sublicencji

Umowa licencyjna może dopuszczać udzielenie przez licencjodawcę sublicencji innej osobie do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej przez licencjodawcę licencji. Jeśli jednak umowa licencyjna nie zawiera postanowień w tym przedmiocie, udzielenie takiej sublicencji przez licencjodawcę jest niedopuszczalne.

4.3. Zastrzeżenie wyłączności korzystania z przedmiotu licencji

Licencja wyłączna polega na zastrzeżeniu dla licencjodawcy wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (na wymienionym w umowie polu eksploatacji). Brak w umowie takiego postanowienia oznacza, że licencja ma charakter niewyłączny, a zatem twórca może udzielić upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji. Licencjodawca wyłączny może dochodzić roszczeń z tytułu

naruszenia autorskich praw majątkowych jeżeli:

- 1) nic innego nie wynika z umowy licencyjnej oraz
- 2) chodzi o naruszenia praw autorskich na polach eksploatacji wymienionych w umowie licencyjnej, które zaistniały w czasie jej obowiązywania.

5. Czas trwania umowy licencyjnej i zakres terytorialny jej obowiązywania

Umowa licencyjna może być zawarta zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony, może również wskazywać zakres terytorialny jej obowiązywania. Jeżeli z treści umowy nie wynika, czy została ona zawarta na czas oznaczony czy też na czas nieoznaczony, przyjmuje się, że uprawnia ona do korzystania z utworu w okresie pięciu lat. Jeżeli natomiast nie oznaczono w niej zakresu terytorialnego – uprawnia ona do korzystania z utworu na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Czas trwania każdej umowy licencyjnej nie może być dłuższy niż czas trwania majątkowych praw autorskich do utworu.

6. Prawo odstąpienia i wypowiedzenia umowy licencyjnej

Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, umowa ta może być wypowiedziana z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Uprawnienie to dotyczy również licencji udzielonych na okres dłuższy niż pięć lat, są one bowiem uważane po upływie tego terminu za udzielone na czas nieoznaczony. Naszym zdaniem reguły te stosować należy zarówno do licencjodawcy, jak i licencjobiorcy.

W zakresie prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy licencyjnej przepisy prawa w szczególny sposób chronią twórcę:

1) W odniesieniu do niektórych kategorii utworów twórca może odstąpić od umowy licencyjnej lub ją wypowiedzieć powołując się na swoje **istotne interesy twórcze**. Jeżeli odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie następuje po przyjęciu utworu, skuteczność odstąpienia lub wypowiedzenia może być przez drugą stronę umowy uzależniona od zabezpieczenia kosztów poniesionych przez nią w związku z zawartą umową. Nie można jednak żądać zwrotu kosztów, gdy zaniechanie rozpowszechniania jest następstwem okoliczności, za które twórca nie ponosi odpowiedzialności.

2) Innym przypadkiem dającym twórcy możliwość odstąpienia od umowy licencyjnej lub jej wypowiedzenia jest sytuacja, w której **licencjodawca zobowiązał się do rozpowszechniania utworu i nie przystąpił do jego rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku** - w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu.

3) Twórca może ponadto odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć **jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić**, a wezwanie do zaniechania naruszenia skierowane do licencjodawcy okazało się bezskuteczne.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, każda ze stron odstępując od umowy lub wypowiedzając ją może żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymała z tytułu umowy.

7. Nadzór autorski

Licencjodawca jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli wniesione w związku z nadzorem zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z okoliczności od twórcy niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają licencjodawcę. Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu. Co do zasady za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysługują

je twórcy odrębne wynagrodzenie, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów prawa.

8. Licencje na programy komputerowe

8.1. Specyfika umów licencyjnych na programy komputerowe

Współczesne systemy prawne przewidują ochronę patentową lub prawnoautorską programów komputerowych. W polskim systemie prawnym obowiązuje prawnoautorski model ochrony programów komputerowych.

Zgodnie z przepisami Prawa autorskiego zasadą jest, że programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, natomiast idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączny (interfejsów), nie podlegają ochronie.

Przepisy szczególne Prawa autorskiego w sposób autonomiczny określają zakres majątkowych praw autorskich do programu komputerowego. Zakres ten jest istotny między innymi dla umów licencyjnych, stanowiąc możliwe pole upoważnienia licencjobiorcy do korzystania z programu komputerowego. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego zawarte w zamkniętym katalogu obejmują prawo do:

- 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego (tzw. prawo reprodukcji programu komputerowego),

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała (tzw. prawo tłumaczenia, adaptacji i wprowadzania zmian),

3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione wyżej w pkt 1) i 2) nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.

Nieważne są postanowienia umów licencyjnych przewidujące konieczność uzyskania zezwolenia uprawnionego na:

- sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego (jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być jednak używana równocześnie z programem komputerowym),
- obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego,
- zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie formy programu komputerowego jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi (w tym przypadku przepisy prawa precyzują kto i w jakich przypadkach może dokonać takich czynności bez zgody uprawnionego).

Twórca programu komputerowego nie może z powołaniem się na swoje istotne interesy twórcze odstąpić od umowy licencyjnej lub ją wypowiedzieć. Nie przysługuje mu również uprawnienie do sprawowania nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem programu przez osobę z niego

korzystającą.

8.2. Typy licencji na programy komputerowe występujące w obrocie

Praktyka obrotu wykształciła szereg typów licencji na programy komputerowe – od licencji w pełni odpłatnych, przez różne wersje licencji nieodpłatnych. Wśród licencji odpłatnych przykładowo wymienić można następujące:

- licencja przypisana do stanowiska (tzw. *node-locked*) – umożliwia korzystanie z programu komputerowego na jednym stanowisku identyfikowanym w określony sposób,
- licencja sieciowa (tzw. *floating*) – umożliwia jednoczesne korzystanie z programu komputerowego na określonej liczbie stanowisk,
- licencja pudełkowa (tzw. *box*) – umożliwia korzystanie z programu komputerowego przez licencjobiorcę na dowolnym urządzeniu należącym do licencjobiorcy, na którym program zostanie zainstalowany,

- **licencja OEM** (jest to skrót od angielskiego określenia „Original Equipment Manufacturer” - producent sprzętu) – związana jest z nabyciem określonego urządzenia, na którym oprogramowanie jest fabrycznie zainstalowane; umowa licencyjna w takim przypadku zawierana jest zwykle pomiędzy licencjobiorcą i producentem urządzenia, który działa w ramach uprawnień uzyskanych od producenta oprogramowania.

Do licencji innych niż typowe licencje odpłatne należą przykładowo:

- **licencja typu shareware** - nieodpłatna licencja lub licencja o niewielkiej odpłatności na korzystanie z programu komputerowego z pewnymi ograniczeniami bez ujawnienia jego kodu źródłowego w celu umożliwienia wypróbowania programu przez użytkownika; ograniczenia w korzystaniu z programu mogą mieć charakter czasowy (tzw. wersja trial) lub polegać na ilościowym limicie uruchomienia programu albo na ograniczeniu funkcji programu w stosunku do wersji komercyjnej,

- **licencja typu freeware** - nieodpłatna licencja na nieograniczone w czasie korzystanie z programu komputerowego bez ujawnienia jego kodu źródłowego oraz bez możliwości czerpania korzyści majątkowych z dalszej dystrybucji programu,

- **licencja typu adware** („ad” stanowi skrót od ang. słowa „advertisement”) - nieodpłatna licencja na korzystanie z programu, który zawiera funkcję wyświetlania reklam, zwykle bannerów.

Podane wyżej nazwy poszczególnych rodzajów licencji nie wynikają z przepisów prawa. W praktyce postanowienia umów licencyjnych zaliczanych do tej samej kategorii mogą istotnie różnić się od siebie, kluczowe znaczenie ma zatem treść umowy licencyjnej, a nie nazwa licencji użyta przez strony.

9. Artystyczne wykonanie

Do artystycznych wykonań znajduje zastosowanie szereg przepisów o umowach licencyjnych na korzystanie z utworów, w tym zwłaszcza regulacje odnoszące się do niezbędnych elementów umowy licencyjnej, czasu i miejsca korzystania z artystycznego wykonania, a także domniemanie, iż w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, twórca udzielił licencji.

V.

Wybrane konsekwencje
podatkowe zawarcia
umowy licencyjnej

1. Uwagi ogólne

Zawarcie umowy licencyjnej może wywoływać określone konsekwencje podatkowe. Podstawowe podatki, które w tym zakresie powinny być brane pod uwagę to podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Odnosić warto, że zawarcie umowy licencyjnej nie będzie natomiast skutkowało opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Poniżej omówione zostaną podstawowe regulacje podatkowe odnoszące się do podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług dotyczące przedsiębiorcy jako podatnika i strony umowy licencyjnej. Przedstawione uwagi mają charakter poglądowy i nie dotyczą wszystkich zagadnień, jakie mogą pojawić się na gruncie prezentowanych regulacji. Przedmiotem omówienia nie będzie np. sytuacja podatkowa stron umowy licencyjnej innych niż przedsiębiorca (choć może to wpływać na sytuację przedsiębiorcy), jak również zbywanie uprawnień i przenoszenie obowiązków wynikających z umowy licencyjnej.

Uwagi dotyczące licencji i umowy licencyjnej mają odpowiednie zastosowanie do sublicencji i umowy sublicencyjnej.

2. Konsekwencje zawarcia umowy licencyjnej na gruncie podatku dochodowego

2.1. Przychód z umowy licencyjnej

Zawarcie umowy licencyjnej może prowadzić do powstania przychodów związanych z uzyskiwaniem opłat licencyjnych. Nie oznacza to jednak, że licencje nieodpłatne są neutralne na gruncie omawianego podatku. Jeśli licencjobiorcą jest przedsiębiorca trzeba mieć na uwadze, że przychodem z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest

co do zasady również wartość otrzymanych przez niego nieodpłatnych świadczeń, a więc także nieodpłatnie uzyskanych licencji. Dla ustalenia tej wartości zastosować można reguły dotyczące nieodpłatnego świadczenia usług co oznacza, że ustala się ją w następujący sposób:

- a) jeżeli udzielanie licencji wchodzi w zakres działalności gospodarczej licencjodawcy - według cen stosowanych wobec innych licencjobiorców,
- b) jeżeli uprawnienia licencyjne zostały uprzednio zakupione - według cen zakupu,
- c) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń ustaloną według powyższych reguł a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W związku z opodatkowaniem nieodpłatnych świadczeń w praktyce pojawił się problem korzystania przez przedsiębiorców z darmowego oprogramowania komputerowego (np. na licencji freeware, shareware, adware). Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych w takiej sytuacji istnieje konieczność indywidualnej oceny każdego przypadku. Co do zasady uznać jednak można, że jeśli określone oprogramowanie jest z założenia udostępniane nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom to nie ma możliwości ustalenia wartości takiego świadczenia dla celów podatkowych i w konsekwencji nie powstanie przychód na gruncie podatku dochodowego¹⁰.

Przykład: „Novum” Sp. z o.o. wykorzystuje w swoich firmowych komputerach ściągnięty z Internetu pakiet oprogramowania biurowego oparty o bezpłatną licencję (freeware). Jednocześnie otrzymała ona nieodpłatnie od swojego kontrahenta (dostawcy oprogramowania antywirusowego) komercyjny program antywirusowy wraz z licencją na jego używanie. Z uwagi na nieograniczoną możliwość

ściągnięcia wspomnianego oprogramowania biurowego przez każdego zainteresowanego nie powstanie w tym zakresie po stronie „Novum” sp. z o.o. przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W odniesieniu zaś do programu antywirusowego po stronie „Novum” sp. z o.o. pojawi się przychód w wysokości wartości otrzymanego oprogramowania i licencji ustalonej według cen stosowanych wobec innych odbiorców przez dostawcę oprogramowania antywirusowego.

Przychody z tytułu opłat licencyjnych uzyskiwane przez licencjo-dawcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej są na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych kwalifikowane jako przychody z tej działalności. Zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, w którym opłaty licencyjne uiszczane są w okresach rozliczeniowych (np. miesięcznie) przychód powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku, w którym opłata licencyjna uiszczana jest jednorazowo przychód powstanie w dniu wykonania lub częściowego wykonania umowy licencyjnej, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

2.2. Koszty uzyskania przychodów w przypadku umowy licencyjnej

Na gruncie podatku dochodowego licencje nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, których przewidywany okres wykorzystywania jest dłuższy niż rok i które wykorzystywane są na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą (albo w odniesieniu do których podatnik będąc licencjobiorcą zawarł umowy sublicencji) uznawane są za tzw. **wartości niematerialne i prawne**. Wydatki na nabycie takich licencji nie stanowią w związku z tym

automatycznie kosztów uzyskania przychodów, natomiast zaktualizowane zgodnie z przepisami prawa i pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych będą co do zasady kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia licencji.

Licencje zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych podlegają amortyzacji podatkowej, a dokonywane **odpisy amortyzacyjne** są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu. Dla ustalenia wysokości odpisów konieczne jest sprecyzowanie następujących elementów kalkulacyjnych: wartości początkowej licencji, stawki oraz okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wysokość danego odpisu jest zatem wynikiem zastosowania stawki do określonej wartości początkowej licencji.

$$\text{Odpis amortyzacyjny} = \text{wartość początkowa licencji} *$$

Wartość początkowa licencji stanowi cena jej nabycia, przy czym cena ta obejmuje kwotę należną licencjodawcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania licencji do używania np. koszty instalacji oraz uruchomienia programów i systemów komputerowych. Jeżeli wynagrodzenie licencjodawcy wynikające z umowy licencyjnej jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę przy ustalaniu wartości początkowej licencji nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Podatnicy ustalają **stawki amortyzacyjne** dla licencji na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W praktyce na wysokość stawki wpływa w istotnym stopniu wskazana przez przepisy minimalna długość okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych. **Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych** od licencji nie może być krótszy niż:

- 1) od licencji na programy komputerowe – 24 miesiące,
- 2) od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące (jeżeli jednak umowa licencyjna została zawarta na krótszy okres podatnicy mogą dokonywać

odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikającym z tej umowy),
3) od pozostałych licencji – 60 miesięcy.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Koniecznym warunkiem uznawania odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów jest prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Licencje powinny być wprowadzone do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Co do zasady odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym licencję wprowadzono do ewidencji do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jej wartością początkową lub zbycie licencji.

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od licencji, której wartość początkowa nie przekracza 3.500 złotych. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania licencji do używania. Wydatki na licencję, która nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej (np. ze względu na przewidywany okres jej wykorzystywania) mogą być natomiast zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

W związku z amortyzacją licencji na programy komputerowe w praktyce pojawił się problem ulepszeń i aktualizacji takich programów (tzw. upgrade i update). Przepisy prawa podatkowego nie regulują bowiem bezpośrednio sytuacji, w której dochodzi do ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych. Ulepszenia i aktualizacje oprogramowania komputerowego mogą być zatem kwalifikowane w różny sposób. W przypadku, w którym tego rodzaju modyfikacje następują na podstawie pierwotnej umowy licencyjnej i objęte są odpłatnością za uzyskanie licencji nie wpływa to na wartość początkową licencji i wysokość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. W sytuacji natomiast, w której modyfikacja oprogramowania następuje na podstawie odrębnej umowy licencyjnej rozważać można jej odrębną amortyzację (o ile spełnione zostały pozostałe wymagania do jej zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych).

Możliwe jest też uznanie, iż w przypadku, w którym program komputerowy jest niezbędny do uruchomienia komputera (np. system operacyjny) licencja dotycząca tego programu nie będzie stanowiła wartości niematerialnej i prawnej, a sam program wchodzić będzie w skład zespołu komputerowego stanowiącego środek trwały. W efekcie ulepszenie lub aktualizacja takiego oprogramowania prowadzić będzie do ulepszenia środka trwałego.

2.3. Umowa licencyjna a ulga na nabycie nowych technologii

Zarówno przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych przewidują ulgę w postaci możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za **nowe technologie** uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej wskazanej w przepisach prawa. Przez nabycie nowych technologii rozumie się m.in. nabycie praw do wspomnianej wiedzy technologicznej w drodze umowy o korzystanie z tych praw, a więc np. umowy licencyjnej. Podkreślić należy, że ulga na nabycie nowych technologii jest niezależna od dokonywanych odpisów amortyzacyjnych omówionych wyżej. Warunki skorzystania z ulgi w odniesieniu do licencji są następujące:

- a) podatnik poniósł wydatki na uzyskanie licencji uprawniającej do korzystania z nowych technologii,
- b) uzyskana licencja została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- c) podatnik w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym nie prowadził działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie

zezwoleń.

Wysokość możliwego odliczenia jest dość znaczna, wynosi bowiem 50 % wydatków uwzględnionych przy ustalaniu wartości początkowej licencji i zapłaconych licencjodawcy. Zapłata na rzecz licencjodawcy powinna przy tym nastąpić w roku podatkowym, w którym licencję wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku kolejnym. Obliczając wysokość poniesionych wydatków uwzględnić również można przedpłaty (zadatki), o ile uiszczone zostały w roku poprzedzającym rok, w którym dokonano wprowadzenia licencji do ewidencji. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie może obniżyć swojego dochodu o ulgę w pełnej wysokości np. z tego względu, że dochód jest niższy niż wysokość ulgi, ma on możliwość odliczenia pozostałej części ulgi w kolejno następujących po sobie trzech latach podatkowych, licząc od końca roku, w którym wprowadzono licencję do ewidencji. Warto pamiętać, że podatnik co do zasady utraci prawo do ulgi jeśli w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym licencję wprowadzono do ewidencji, udzieli w jakiegokolwiek formie (a więc także w postaci np. sublicencji) lub w jakiegokolwiek części innym podmiotom prawa do nowej technologii będącej przedmiotem licencji.

2.4. Ogólne zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku umów licencyjnych pomiędzy podmiotem polskim i podmiotem zagranicznym

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi podatnicy nie posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu, a uzyskujący na tym terytorium przychody m.in. z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych¹¹, znaków towarowych i wzorów zdobniczych¹², z należności za udostępnienie

¹¹ Zgodnie z Prawem własności przemysłowej za projekty wynalazcze uważa się wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.

¹² Wzory zdobnicze stanowią rodzaj rozwiązań, na które Urząd Patentowy udzielał praw wyłącznych do czasu wejścia w życie Prawa własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej zastąpiło tę kategorię wzorami przemysłowymi, jednak w dalszym ciągu może pozostawać w mocy pewna liczba praw do wzorów zdobniczych.

nie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, a także za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) opodatkowani są od tych przychodów podatkiem dochodowym w wysokości 20 %. Obowiązek uiszczenia tego podatku dotyczy zatem m.in. zagranicznych licencjodawców, którzy uzyskują przychody z tytułu licencji udzielonych polskim podmiotom. W takich sytuacjach podatek z reguły powinien być pobrany i przekazany na rachunek urzędu skarbowego przez polskiego przedsiębiorcę (licencjodawcę) wypłacającego opłaty licencyjne. Poszczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dość często niższą stawkę opodatkowania niż wspomniana stawka 20 % (np. umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku wprowadza ograniczenie takiego podatku do wysokości 5 %) lub nawet zwolnienie z opodatkowania i regulacje te mają pierwszeństwo przed przepisami ustawowymi. Stawkę lub zwolnienie wynikające z umowy międzynarodowej licencjodawca zastosować może jednak jedynie wówczas, gdy odbiorca należności udokumentuje swoją siedzibę w państwie obcym, przedkładając licencjodawcy tzw. **certyfiikat rezydencji**, a więc zaświadczenie poświadczające siedzibę dla celów podatkowych wystawione przez właściwy organ podatkowy państwa obcego.

*Przykład: Przedsiębiorca Jan Kowalski zawarł umowę licencyjną ze spółką „Verbum” (nieprowadzącą działalności na terytorium Polski) na korzystanie ze znaku towarowego „Vox”. Za rok 2009 Jan Kowalski powinien uiścić w związku z tym 100.000 zł tytułem opłaty licencyjnej, od której zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinien uprzednio pobrać i wpłacić do polskiego urzędu skarbowego podatek w wysokości 20 %. Ponieważ spółka „Verbum” przedłożyła Janowi Kowalskiemu **certyfiikat rezydencji** poświadczający dla celów podatkowych siedzibę tej spółki na terenie Niemiec, zastosował on stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynoszącą 5 %.*

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają oczywiście zastosowanie również w przypadku, w którym to polski przedsiębiorca jest licencjodawcą otrzymującym opłaty licencyjne od zagranicznych licencjodawców. Umowy te mogą zakazywać opodatkowania w państwie, w którym powstały należności licencyjne lub zezwalać na pobór podatku w tym państwie do określonej wysokości. W tym ostatnim przypadku dla uniknięcia podwójnego opodatkowania tych samych należności przewidują one jednocześnie sposób uwzględnienia przy rozliczaniu podatku w Polsce faktu zapłacenia podatku za granicą. Najogólniej rzecz biorąc można wyróżnić dwa takie sposoby:

- 1) metodę wyłączenia (należność licencyjna jest w Polsce zwolniona z opodatkowania),
- 2) metoda zaliczenia (podatek zapłacony za granicą jest w określony sposób odliczany od podatku należnego w Polsce, obliczanego od wszystkich dochodów licencjodawcy).

Polski podatnik (licencjodawca) otrzymywane opłaty licencyjne powinien zatem opodatkować w Polsce na ogólnych zasadach, stosując jednocześnie metodę wskazaną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania dla uwzględnienia faktu zapłacenia podatku za granicą (o ile rzeczywiście podatek taki został zapłacony).

Powyższe zasady nie mają zastosowania w sytuacji, w której licencjodawca posiada siedzibę w innym państwie lecz prowadzi działalność gospodarczą w państwie siedziby licencjodawcy poprzez stałą placówkę (tzw. zakład), a wypłacane należności wiążą się z działalnością tej placówki. W tym przypadku licencjodawca powinien zapłacić podatek od należności licencyjnych w państwie, w którym położona jest wspomniana placówka.

3. Opodatkowanie licencji podatkiem od towarów i usług

Udzielenie licencji jest uważane na gruncie podatku od towarów

i usług za **świadczenie usług**. Jeżeli świadczenie to jest świadczeniem odpłatnym podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem. Opodatkowaniu podlega również udzielenie nieodpłatnej licencji na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkich innych nieodpłatnych licencji, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do świadczonych na terytorium Polski usług polegających na udzieleniu licencji określony został w sposób szczególny. Obowiązek ten powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. W odniesieniu do podlegających opodatkowaniu licencji nieodpłatnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Jeżeli jednak wykonanie całości lub części usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Podstawą opodatkowania w odniesieniu do licencji zasadniczo będzie uzyskany przez podatnika - licencjodawcę obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu udzielenia licencji (obejmująca całość świadczenia należnego od licencjobiorcy), pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku podlegających opodatkowaniu licencji nieodpłatnych podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

Co do zasady opodatkowanie licencji podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje z zastosowaniem stawki 22 %. Warto przy tym pamiętać, że zwolnieniem od podatku objęte są usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu Prawa autorskiego, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji na korzystanie z utworów

lub artystycznych wykonawców. Niektóre z usług związanych z kulturą nie są jednak objęte tym zwolnieniem, przykładowo chodzi o:

- 1) usługi związane z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
- 2) usługi związane z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
- 3) usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo, usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań wideo, usługi związane z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
- 4) działalność agencji informacyjnych,
- 5) usługi wydawnicze,
- 6) usługi radia i telewizji.

W zakresie nie objętym wspomnianym wyżej zwolnieniem usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania opodatkowane zostały 7 % stawką podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do umów licencyjnych zawieranych pomiędzy podmiotem polskim i podmiotem zagranicznym istotną staje się kwestia ustalenia kraju, w którym usługa zostanie opodatkowana. Wiąże się to z ustaleniem miejsca świadczenia usługi, ponieważ usługa opodatkowana będzie tam, gdzie zgodnie z przepisami jest miejsce jej świadczenia. W przypadku udzielania licencji obowiązuje zasada, zgodnie z którą **miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie nabywca usługi (licencjobiorca) posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona – a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności – stały adres lub miejsce zamieszkania**. Zasada ta obowiązuje wyłącznie pod warunkiem, że usługi są świadczone na rzecz:

- 1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do

Wspólnoty Europejskiej lub

2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej, ale w kraju innym niż kraj świadczącej usługę.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu udzielenia licencji będzie licencjobiorca. Będzie on musiał opodatkować nabywaną usługę licencyjną, jednocześnie zaś podatek należny z tego tytułu będzie stanowił dla niego podatek naliczony. Co do zasady podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku kwota, którą licencjobiorca jest obowiązany zapłacić licencjodawcy.

Jeśli wyżej wymienione wymagania dotyczące ustalenia miejsca świadczenia usług nie będą spełnione, zwykle zastosowanie mieć będzie zasada ogólna, zgodnie z którą miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie świadczący usługę (licencjodawca) posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie posiada on to stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności miejscem świadczenia usługi będzie miejsce stałego zamieszkania licencjodawcy.

Przykład: Francuska spółka „Genius” udzieliła odpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego spółce „Expert” Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Zarówno spółka „Genius”, jak i spółka „Expert” są podatnikami podatku od towarów i usług (każda w kraju swojej siedziby). Ponieważ usługa polega na udzieleniu licencji podatnikowi posiadającemu siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej, ale w innym kraju niż Francja, miejscem świadczenia usługi będzie Polska. W efekcie miejscem świadczenia usługi licencyjnej będzie terytorium Polski, a spółka „Expert” będzie zobowiązana do opodatkowania nabywanej usługi licencyjnej. Podatek należny wynikający z opodatkowania nabywanej usługi licencyjnej będzie jednocześnie dla spółki „Expert” podatkiem naliczonym.

**DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI I PROGRAMAMI**

ul. Kordylewskiego 11
31- 542 Kraków

tel. + 48 12 617 66 19 (82)

fax: + 48 12 617 66 66

e-mail: marr@marr.pl

www.marr.pl



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO