

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5B

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

Rozdział 12. Umowy w sferze własności przemysłowej

Spis treści

	Nb
12.1. Umowy licencyjne	1
12.1.1. Wiadomości ogólne	1
12.1.2. Strony umowy licencyjnej	3
12.1.2.1. Uwagi ogólne	3
12.1.2.2. Wspólność prawa a udzielenie licencji	6
12.1.2.3. Zmiana licencjodawcy – rozszerzona skuteczność umowy licencyjnej	12
12.1.2.4. Zmiana licencjobiorcy	18
12.1.2.5. Przejście licencji w ramach przedsiębiorstwa	22
12.1.3. <i>Essentialia negotii</i> umowy licencyjnej	23
12.1.4. Prawa i obowiązki	28
12.1.4.1. Uwagi ogólne	28
12.1.4.2. Prawa i obowiązki licencjodawcy	33
12.1.4.2.1. Upoważnienie do korzystania z danego dobra	33
12.1.4.2.2. Zobowiązanie do podejmowania działań w związku z naruszeniem prawa wyłącznego	37
12.1.4.2.3. Zobowiązanie do licencjonowania innych praw	41
12.1.4.2.4. Zobowiązania do innych świadczeń niż licencja	44
12.1.4.2.5. Klauzula największego uprzywilejowania	46
12.1.4.2.6. Gwarancja i odpowiedzialność za wady	47
12.1.4.3. Prawa i obowiązki licencjobiorcy	55
12.1.4.3.1. Wynagrodzenie licencyjne	55
12.1.4.3.2. Obowiązek niepodejmowania działań szkodzących licencjodawcy	62
12.1.4.3.3. Obowiązek korzystania z dobra niematerialnego będącego przedmiotem licencji	64
12.1.4.3.4. Obowiązki licencjobiorcy związane z towarami wytwarzanymi w związku z licencją	69
12.1.5. Charakter prawny umowy licencyjnej	70
12.1.6. Umowa licencyjna jako umowa wzajemna	76
12.1.7. Model umowy licencyjnej w PrWiPrzem	82
12.1.8. Sublicencja	94
12.1.9. Wpis do rejestru i forma czynności prawnej/legitymacja czynna licencjobiorcy	100
12.1.9.1. Uwagi ogólne	100
12.1.9.2. Legitymacja czynna licencjobiorcy do dochodzenia naruszeń	102
12.1.9.2.1. Wpis do rejestru jako przesłanka legitymacji czynnej licencjobiorcy wyłącznego	102

12.1.9.2.2.	Legitymacja licencjobiorcy znaku towarowego	105
12.1.10.	Czas trwania umowy licencyjnej	110
12.1.10.1.	Uwagi ogólne	110
12.1.10.2.	Ustanie umowy licencyjnej z inicjatywy stron przed upływem okresu, na jaki została zawarta	113
12.1.10.2.1.	Jednostronne rozwiązanie umowy licencyjnej	113
12.1.10.2.1.1.	Wypowiedzenie	113
12.1.10.2.1.2.	Odstąpienie od umowy licencyjnej	117
12.1.10.2.1.3.	Ustawowe prawo odstąpienia	119
12.1.10.2.2.	Rozwiązanie umowy za zgodą stron	121
12.1.10.2.3.	Ustanie umowy licencyjnej w związku z ustaniem ochrony prawa wyłącznego	122
12.1.10.2.4.	Wygaśnięcie prawa wyłącznego	128
12.1.10.2.5.	Unieważnienie a następca niemożliwość świadczenia	129
12.1.11.	Licencje szczególne (wzmianka)	132
12.1.11.1.	Licencja otwarta	133
12.1.11.2.	Licencja dorozumiana	134
12.1.11.3.	Licencja przymusowa	135
12.2.	Przeniesienie prawa	136
12.2.1.	Uwagi wstępne	136
12.2.2.	Zagadnienia ogólne	142
12.2.3.	Przedmiot umowy	146
12.2.3.1.	Uwagi ogólne	146
12.2.3.2.	Prawa do uzyskania prawa wyłącznego jako przedmiot umowy o przeniesienie prawa podmiotowego	147
12.2.3.2.1.	Krótką charakterystyką praw do uzyskania prawa wyłącznego	147
12.2.3.2.2.	Określenie dobra niematerialnego będącego przedmiotem przenoszonego prawa	148
12.2.4.	Strony umowy	159
12.2.4.1.	Zbywca	159
12.2.4.2.	Wspólność prawa po stronie zbywcy	163
12.2.4.3.	Nabywca	167
12.2.4.4.	Wielość podmiotów po stronie nabywcy	169
12.2.5.	Przedmiot umowy	170
12.2.6.	Konstrukcja umowy przeniesienia prawa	178
12.2.7.	Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy	188
12.2.8.	Prawa i obowiązki	199
12.2.9.	Forma umowy	205
12.2.10.	Przeniesienie udziałów	208
12.2.10.1.	Patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i prawo z topografią, dodatkowe prawo ochronne oraz prawa do uzyskania tychże praw	208
12.2.10.2.	Prawo ochronne na znak towarowy oraz prawo ze zgłoszenia	210
12.2.10.3.	Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego	213
12.3.	Umowa <i>know-how</i>	214
12.3.1.	Wprowadzenie	214
12.3.2.	Przedmiot umowy	219
12.3.2.1.	Pojęcie <i>know-how</i> (informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa)	220

12.3.2.2.	Charakter prawny	229
12.3.3.	Strony umowy	233
12.3.4.	Postanowienia umowy	234
12.3.4.1.	Określenie dobra będącego przedmiotem umowy	235
12.3.4.2.	Zobowiązanie do przekazania informacji	236
12.3.4.3.	Zobowiązanie do zachowania poufności	238
12.3.4.4.	Wynagrodzenie	239
12.3.4.5.	Inne postanowienia	240
12.3.5.	Umowa o przekazanie informacji poufnej a umowa o udostępnienie	245
12.3.6.	Charakter prawny umowy	246
12.3.7.	Artykuł 79 PrWIPrzem	248

Literatura: B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, AUWr 1986, Nr 955, Prawo CLVI; Z. Banaszczyk, Umowne i ustawowe prawo odstąpienia – zagadnienia wybrane, w: *Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu* (red. K. Szczepanowska-Kozłowska), Warszawa 2013; B. Bartenbach, Negative Lizenz, Mitteilung der deutschen Patentanwälte 2002, Nr 11–12; K. Bartenbach, Patentreferenz- und Know-how-Vertrag, Köln 2007; G. Benkard, Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz. Kommentar, München 2006; G. Benkard, P. Grabinski, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015; A. Bieranowski, w: *Kodeks cywilny. Komentarz* (red. J. Ciszewski, P. Nazaruk), Warszawa 2019; D. Bierecki, w: *Kodeks cywilny. Komentarz* (red. J. Ciszewski, P. Nazaruk), Warszawa 2019; R. Busse, Patentgesetz Kommentar, Berlin 2003; K. Czub, Treść umów licencyjnych w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej – wspólna natura, odmienna regulacja, w: *Współczesne problemy prawa zobowiązań* (red. A. Olejniczak, J. Haberkowicz, A. Pyrzyńska, D. Sokółowska), Lex/el. 2015; M. du Vall, P. Kostański, w: *Prawo patentowe* (red. E. Traple), Warszawa 2017; M. du Vall, E. Traple, P. Kostański, J. Ożegalska-Trybalska, P. Podrecki, w: *Prawo patentowe* (red. E. Traple), Warszawa 2017; S. Engels, Die Rechtsnatur der Markenlizenz unter der Geltung des Markengesetzes 1995, Köln 1999; B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNUJ PPWI 1974, Nr 3; *tenże*, w: *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane* (red. S. Grzybowski, A. Kopff), Warszawa 1978; B. Giesen, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 11 UZNK, SPP 2013, Nr 2; M. Groß, Der Lizenzvertrag, Frankfurt 2007; S. Grzybowski, Umowy know-how na tle kodeksu cywilnego, KSP 1968, Nr 1–2; S. Grzybowski, A. Kopff, Umowy licencyjne. Postać prawna i treść, SP-E 1969, Nr 22; S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyska, Zagadnienia prawa wynalazczego, Poznań 1972; G. Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, Heidelberg 2003; R. Ingerl, Ch. Rohne, Markengesetz. Kommentar, München 2010; K. Jasińska, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz* (red. P. Kostański), Warszawa 2014; M. Kamiński, Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Kraków 2006; M. Kepiński, Licencja znaku towarowego, Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej 1995, Nr 11; *tenże*, Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979; A. Klein, Problem jednostronnego ukształtowania czasu trwania zobowiązaniowego stosunku prawnego o charakterze ciągłym, w: *Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu* (red. A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar), Kraków 1994; A. Kopff, Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczego, Warszawa 1978; *tenże*, Obrót prawny w zakresie wynalazczego, w: *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane* (red. S. Grzybowski, A. Kopff), Warszawa 1978; *tenże*, Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, ZNUJ PWiOWI 1975, Nr 5; P. Kostański, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz* (red. P. Kostański), Warszawa 2014; W. Kowalski, Wpływ unieważnienia patentu na stosunek licencyjny, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prawo Wynalazcze 1978, Nr 4; H. Köhler, J. Bornkamm, J. Feddersen, Ch. Alexander, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, München 2020; A. Kubas, Skutki wpisu licencji do rejestru patentowego, ZNUJ PWiOWI 1973, Nr 1; A. Kur, M. Senflieben, European

Trademark Law, Oxford 2016; *M. Kuźniak*, Umowne prawo odstąpienia z powodu istotnego naruszenia umowy, KPP 2004, Nr 2; *R. Markiewicz*, Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, ZNUJ PWiOWI 1978, Nr 14; *A. Michalak*, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2008; *tenże*, w: Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. *A. Michalak*), 2016; *M. Niedośpiał*, Know-how i sprawa porozumień międzynarodowych, ZNUJ PPWI 1977, Nr 10; *A. Niewęglowski*, Umowa know-how, w: Pozakodeksowe umowy handlowe (red. *A. Kidyba*), Warszawa 2019; *tenże*, Umowa licencyjna, w: Pozakodeksowe umowy handlowe (red. *A. Kidyba*), Warszawa 2013; *tenże*, w: *T. Demendecki [et. al.]*, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Lex/el. 2015; *A. Nowicka*, w: Prawo własności przemysłowej (red. *U. Promińska*), Warszawa 2005; *J. Pagenberg, D. Beier*, License Agreements, Kolonia–Monachium 2008; *J. Pagenberg, B. Geissler*, Lizenzverträge/License Agreements. Patente, Gebrauchsmuster, Know-how, Computer-Software. Kommentierte Vertragsmuster nach deutschem und europäischem Recht, Köln 2003; *L. Pahlow*, Die Rechtstellung des Lizeenznehmers am Gemeinschaftsgeschmacksmuster, GRUR International 2019, Nr 10; *tenże*, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Tübingen 2006; *J. Panowicz-Lipska*, Zastrzeżenie wypowiedzenia w umowie zawartej na czas oznaczony (uwagi na tle art. 673 § 3 k.c.), w: Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Soltysińskiemu (red. *A. Nowicka*), Poznań 2005; *G. Plass*, Die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers nach § 30 Abs. III und IV MarkenG, GRUR 2002, Nr 12; *J. Rajski*, Dopuszczalność umownego zastrzeżenia możliwości wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas oznaczony, PPH 1998, Nr 4; *M. Repas, T. Keresteš*, The Certification Mark as a new EU-Wide Industrial Property Right, IIC 2018, Nr 3; *E. Rott-Pietrzyk*, Dopuszczalność zastrzeżenia wypowiedzenia umowy agencyjnej na czas oznaczony, PPH 2003, Nr 10; *O. Ruhl, J. Tolkmitt*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Köln 2019; *M. Salamonowicz*, Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych, Warszawa 2011; *tenże*, Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa 2016; *J.J. Sitko*, w: *T. Demendecki [et al.]*, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015; *R. Skubisz*, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997; *S. Soltysiński*, Charakter praw wynalazczy, Poznań 1967; *tenże*, Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych, w: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego (red. *J. Bleszyński, J. Rajski*), Warszawa 1985; *tenże*, Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych, Warszawa 1970; *tenże*, Międzynarodowe licencje znaków towarowych, PPHZ 1990, t. 15; *S. Soltysiński, S. Gogulski*, w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (red. *J. Szwaja*), Warszawa 2013; *M. Staszaków*, Zarys prawa wynalazczego, Katowice 1970; *L. Stecki*, Umowa darowizny, Warszawa–Poznań 1974; *P. Ströbele, F. Hacker*, Markengesetz. Kommentar, Köln 2003; *K. Szczepanowska-Kozłowska*, Skutki wpisu licencji wspólnotowego znaku towarowego oraz wspólnotowego wzoru do rejestru, w: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi (red. *B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka*), Warszawa 2016; *taż*, Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej, Warszawa 2012; *taż*, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014; *J. Szczotka*, w: *T. Demendecki [et al.]*, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015; *A. Szewc, G. Jyż*, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011; *J. Szwaja*, Osiągnięcia naukowo-techniczne a ochrona własności przemysłowej, ZNUJ 1987, Nr 2; *G. Tracz*, Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych, Warszawa 2007; *E. Traple*, Ochrona informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w ZNKU a ochrona tajemnic ujawnionych w trakcie negocjacji, MoP 2003 – dodatek, Nr 21; *M. Tyczka*, Przepisy proceduralne obowiązujące w zakresie wynalazczości (próba oceny), Poznań 1969; *J. Waluszewski*, Unieważnienie patentu. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNUJ PWiOWI 1981, Nr 24; *M. Warciński*, Umowne prawo odstąpienia, Warszawa 2010; *Ł. Węgrzynowski*, Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej, Warszawa 2011; *E. Wojcieszko-Głuszko*, Ochrona prawna know-how, ZNUJ PWOWI 1977, Nr 10; *taż*, Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona

na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, ZNUJ PPWI 2005, Nr 89; *M. Wojewoda*, *Lex commissoria* (art. 492 zd. 1 k.c.) a umowne prawo odstąpienia (art. 395 k.c.), w: *Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej* (red. *W.J. Katner, U. Promińska*), Warszawa 2010; *M. Załucki*, Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2008; *tenże*, Obowiązek używania znaku towarowego przez licencjobiorcę, PPH 2003, Nr 6; *A. Zieliński*, w: *A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska*, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019; *L. Żelechowski*, Zbycie licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej, ZNUJ PPWI 2010, Nr 107.

12.1. Umowy licencyjne

12.1.1. Wiadomości ogólne

1. Umowa licencyjna jest podstawowym typem umowy służącym udzieleniu upoważnienia przez uprawnionego z praw wyłącznych własności przemysłowej do korzystania z przedmiotu takiego prawa, a więc korzystania z danego dobra niematerialnego. Jeszcze do niedawna PrWIPrzem przewidywało jednolity model umowy licencyjnej. Umowy licencyjne uregulowane w Tytule II Dział II Rozdział 6 bezpośrednio odnoszą się do korzystania z wynalazku. Na podstawie odesłań przepisy te znajdowały odpowiednie zastosowanie do wszystkich praw wyłącznych, z wyjątkiem prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, co wiąże się oczywiście z odmienną konstrukcją tego prawa. Od 16.3.2019 r. wprowadzono jednak w zakresie legitymacji czynnej licencjobiorcy zróżnicowanie w odniesieniu do licencji prawa ochronnego na znak towarowy, co wiąże się bezpośrednio z implementacją stosownych postanowień dyrektywy 2015/2436. Przepisy o umowie licencyjnej stosuje się również do dóbr niematerialnych chronionych prawami wyłącznymi, które zostały zgłoszone do UPRP, ale prawo nie zostało jeszcze udzielone, bądź które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie zostały zgłoszone w celu uzyskania ochrony. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że chodzi o dobra niematerialne posiadające cechy właściwe dla dóbr niematerialnych, które mogą być chronione prawami wyłącznymi¹.

2. Ustawowa regulacja umowy licencyjnej jest stosunkowo uboga. Ustawodawca właściwie ograniczył się do wskazania *essentialia negotii* umowy licencyjnej oraz opisał ustawowy model umowy licencyjnej, pozostawiając stronom przestrzeń do uregulowania wzajemnych praw i obowiązków. Należy jednak uznać, że umowa licencyjna na tle przepisów PrWIPrzem jest umową nazwaną. To oznacza, że zastosowanie znajdują ewentualnie ogólne przepisy prawa zobowiązań, a w konsekwencji brak jest podstaw do stosowania *per analogiam* przepisów dotyczących umów nazwanych, które uznalibyśmy za podobne.

¹ Tak również *W. Matysiak, U. Promińska*, Umowa know-how, w: *System PrPryw*, t. 9, 2018, s. 1015; inaczej *S. Soltysiński*, w: *System PrPryw*, t. 14A, 2017, s. 846 i n.

12.1.2. Strony umowy licencyjnej

12.1.2.1. Uwagi ogólne

- 3 1. Udzielenie licencji należy do ustawowych uprawnień podmiotu danego prawa wyłącznego zgodnie z art. 66 ust. 2 PrWłPrzem, mającym odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 100 i 118, do prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Brak jest stosownego odesłania do art. 66 ust. 2 PrWłPrzem w przypadku prawa z rejestracji topografii układu scalonego, chociaż nie ulega wątpliwości, że prawo to może być licencjonowane na zasadach opisanych w art. 76–79, co wynika z odesłania zawartego w art. 221 ust. 1 PrWłPrzem. Pomimo braku odesłania do art. 66 ust. 2 PrWłPrzem należy również przyjąć, że podmiotem udzielającym licencji może być tylko podmiot uprawniony z danego prawa wyłącznego. W przypadku praw ochronnych na znaki towarowe w art. 163 ust. 1 PrWłPrzem wyraźnie postanowiono, że upoważnienia do używania znaku towarowego może udzielić uprawniony z prawa ochronnego. W konsekwencji umowa zawarta przez podmiot, któremu nie przysługuje prawo wyłączne, nie będzie wywierała skutków prawnych¹. Wyjątkiem jest sublicencja (zob. pkt 12.1.8).
- 4 2. Prawo nie ogranicza kręgu podmiotów, które mogą być licencjobiorcami. Pamiętać jednak należy, że prawa własności przemysłowej ze swojej natury zapewniają wyłączność korzystania z danego dobra w sposób zawodowy bądź zarobkowy, co w oczywisty sposób implikuje fakt, że licencjobiorcami będą podmioty, które podejmują działalność zawodową bądź zarobkową. Brak jest formalnych ograniczeń do bycia licencjobiorcą, chociaż oczywiście korzystanie z dobra niematerialnego w sposób zawodowy bądź zarobkowy będzie oznaczało, że mamy do czynienia z podmiotem działającym w obrocie. To – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 3 PrWłPrzem – będzie oznaczać, że mamy do czynienia z przedsiębiorcą. Wprawdzie PrWłPrzem łączy pojęcie przedsiębiorcy z osobą prowadzącą w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej działalnością gospodarczą, jednak stosownie do art. 3 ust. 2 PrWłPrzem przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza. Stąd też także podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, takie jak np. szkoły wyższe, które prowadzą działalność zawodową, będą również mogły być stronami umowy licencyjnej.
- 5 3. Podmiot uprawniony z prawa wyłącznego powinien być wpisany do stosownego rejestru. Brak wpisu w rejestrze co do zasady nie wyłącza udzielenia licencji w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek wiąże się z sytuacją, gdy stosowny wpis w rejestrze jeszcze nie nastąpił, chociaż wydana została już decyzja o udzieleniu prawa. Należy również pamiętać, że uprawniony może legitymować się decyzją o udzieleniu danego prawa wyłącznego, ale decyzja taka ma charakter warunkowy, a nieuiszczenie stosownej opłaty skutkuje stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji o udzieleniu prawa². Druga sytuacja to udzielenie licencji przez nabywcę danego prawa wyłącznego, który nie został jeszcze ujawniony w stosownym rejestrze. Ponieważ przeniesienie prawa wyłącznego

¹ Tak również *S. Soltysiński*, w: System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 804.

² Art. 52, 75⁹, 100, 111 ust. 2, art. 147 ust. 2 PrWłPrzem.

następuje wraz z zawarciem umowy rozporządzającej, oczywiście o ile jej skutek nie został uzależniony od warunku terminu bądź innego zastrzeżenia powodującego przejście takiego prawa w innym terminie (np. wstrzymanie skutku rozporządzającego do uzyskania ceny), brak wpisu w rejestrze nie stanowi przeszkody w zawarciu umowy licencyjnej. Uzależnienie skuteczności przeniesienia prawa wyłącznego wobec osób trzecich od wpisu do stosownego rejestru dotyczy jedynie sytuacji, gdy podmiot uprawniony formułuje wobec osób trzecich roszczenia wynikające z przysługującej mu wyłączności. Nie ma natomiast zastosowania, gdy podmiot uprawniony zawiera umowy, których przedmiotem jest korzystanie z przysługującej mu wyłączności.

12.1.2.2. Wspólność prawa a udzielenie licencji

1. W przypadku, gdy prawo wyłączne jest przedmiotem wspólności, zawarte w PrWł-Przem przepisy nie obejmują upoważnienia dla współuprawnionego do zawarcia umowy licencyjnej. Przyjmuje się bowiem, że zarówno regulacja zawarta w art. 72 ust. 1 PrWł-Przem, znajdująca odpowiednie zastosowanie do prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jak i ta analogiczna dla prawa ochronnego na znak towarowy, zawarta w art. 159 ust. 1 PrWłPrzem, dotyczą jedynie sytuacji, gdy uprawniony sam korzysta z danego dobra niematerialnego. Z tego względu, jeśli brak odrębnego uregulowania w umowie o wspólności danego prawa, odpowiednie zastosowanie znajdą stosowne przepisy KC o współwłasności w częściach ułamkowych¹. Pozostaje do rozstrzygnięcia, czy udzielenie licencji jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Choć sam typ umowy nie przesądza, czy jej zawarcie należy traktować jako czynność zwykłego zarządu czy przekraczającą zwykły zarząd, to jednak wydaje się, że niezależnie od tego, z jakim typem umowy licencyjnej mamy do czynienia, należy uznać, że jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd, a co za tym idzie – wymagająca zgody wszystkich współuprawnionych². Do takiego wniosku prowadzi przede wszystkim skutek, jaki umowa licencyjna może wywoływać w sferze interesów majątkowych uprawnionego, rzutując nie tylko na uzyskiwane korzyści, lecz także na sposób korzystania z danego dobra niematerialnego przez samego uprawnionego.

2. Powyższa konstatacja dotyczy również wspólnego prawa ochronnego. Ponieważ PrWłPrzem nie zawiera odrębnej regulacji dotyczącej zasad rządzących tą wspólnością poza szczególną regulacją przeniesienia udziału w takim prawie³, należy przyjąć, że zastosowanie *per analogiam* znajdą przepisy KC o współwłasnościach w częściach ułamkowych, oczywiście w zakresie, w jakim odmienna regulacja nie będzie zawarta w regulaminie. Należy bowiem przypomnieć, że stosownie do art. 122 ust. 2 PrWłPrzem wymaga, aby osoby, które uzyskały wspólne prawo ochronne, określiły w regulaminie zasady używania takiego znaku.

3. Odrębną uwagę należy zwrócić na wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny.

¹ K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowy licencyjne, s. 53; M. du Vall, P. Kostański, w: Prawo patentowe (red. E. Traple), s. 350.

² K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowy licencyjne, s. 52, i przywołane tam stanowiska w literaturze; podobnie A. Niewęglowski, Umowa licencyjna, s. 839.

³ Art. 162 ust. 5 PrWłPrzem.

- 9 4. Prawo własności przemysłowej nie przewiduje szczególnych warunków licencjonowania tych znaków. Art. 137¹ PrWłPrzem stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w rozdziale poświęconym tym kategoriom znaków stosuje się odpowiednio przepisy o znakach towarowych. Powstaje jednak wątpliwość, czy charakter tych znaków nie wyłącza w ogóle możliwości udzielania licencji na te kategorie znaków. *U. Promińska*, na tle poprzedniego brzmienia ustawy, wyraziła pogląd, że wspólny znak towarowy może być licencjonowany tylko wtedy, gdy licencjobiorcą jest inna organizacja mająca osobowość prawną. Autorka podniosła, że skoro możliwe jest zbycie takiego oznaczenia, to uzasadnione jest również przyjęcie wniosku o dopuszczalności licencji¹. Należy pokreślić, że swoje stanowisko *U. Promińska* sformułowała na podstawie przepisów przewidujących, że wspólny znak towarowy może przysługiwać tylko organizacji powołanej do reprezentowania interesów przedsiębiorców w niej zrzeszonych. Obecnie podmiotem uprawnionym do wspólnego znaku towarowego może być również organizacja działająca na podstawie przepisów prawa publicznego, a wówczas prawo używania oznaczenia przysługuje tej osobie prawnej oraz podmiotom, które są uprawnione do używania danego oznaczenia na podstawie regulaminu. Ponadto należy zaznaczyć, że w brzmieniu poprzednio obowiązującym PrWłPrzem wyraźnie stanowiło, że zasady używania znaku towarowego w przypadku wspólnego znaku towarowego określa regulamin. Nie kwestionując poglądu *U. Promińskiej*, należy jednak wskazać na pewne wątpliwości. Skoro zasady używania znaku zarówno przez organizację, jak i zrzeszonych w niej przedsiębiorców określa regulamin, to on też zapewne rozstrzyga o tym, kto z osób uprawnionych do używania znaku może udzielić licencji. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że konstrukcyjnie należałoby się zgodzić z *U. Promińską*, że takie uprawnienie powinno przysługiwać podmiotowi uprawnionemu z prawa ochronnego. Wydaje się jednak, że regulamin używania takiego znaku mógłby wyłączać uprawnienie do udzielania licencji bądź takie uprawnienie przyznawać. Jednakże w mojej ocenie natura wspólnego znaku towarowego przemawia przeciw przyjęciu poglądu o możliwości licencjonowania tych znaków przez organizację na rzecz innej organizacji. Konstrukcja i natura prawa ochronnego do wspólnego znaku towarowego powoduje, że w przypadku, gdy prawo ochronne przysługuje organizacji, możliwość poszerzenia kręgu podmiotowego osób upoważnionych do używania znaku jest dokonywane poprzez przynależność do organizacji, której przysługuje prawo ochronne. Podkreślić należy, że możliwość uzyskania przez organizację oznaczenia była i jest uzależniona od tego, czy organizacja ta jest upoważniona do reprezentowania interesów jej członków. W literaturze wskazuje się, że chociaż dyrektywa 2015/2436 odnosi się w art. 27 pkt b i art. 30 ust. 2 do członków organizacji, to jednak przyjmuje się, że regulamin może zawierać postanowienia wymagające spełnienia określonych warunków przez podmioty zrzeszone w organizacji, niż opierać się wyłącznie członkostwie w takiej organizacji².
- 10 5. Zajęcie obecnie stanowiska co do możliwości licencjonowania wspólnego znaku towarowego wydaje się jeszcze bardziej utrudnione ze względu na usunięcie wymogu posiadania regulaminu używania wspólnego znaku towarowego w przypadku organizacji oraz wprowadzenie nowego podmiotu – osoby prawnej prawa publicznego, w przypadku której znaku towarowego mogą używać osoby upoważnione na podstawie regula-

¹ *U. Promińska*, w: System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 1378.

² *A. Kur, M. Senftleben*, European Trademark Law, s. 522, z odwołaniem się do poglądów innych autorów.

minu. W mojej ocenie w obu przypadkach należy uznać, że natura i funkcja wspólnych znaków towarowych wyłączają w ogóle możliwość ich licencjonowania. Prawa używania takiego oznaczenia nabywa się zatem albo przez przynależność do organizacji, albo poprzez spełnienie warunków określonych w regulaminie używania znaku posiadany przez osobę prawną prawa publicznego. Zresztą podkreślenia wymaga, że zarówno dyrektywa 2015/2436, jak i rozp. 2017/1001 wyraźnie wskazują, że osoby upoważnione do używania znaku są traktowane jak licencjodawcy¹.

6. Podobna konkluzja dotyczy znaku towarowego gwarancyjnego. Możliwość używania takiego znaku na oznaczenie towarów uzyskuje się poprzez spełnienie warunków określonych w regulaminie znaku, a uprawniony z prawa ochronnego nie może odmówić, bez uzasadnionych powodów, prawa używania takiego znaku osobom, które spełniają warunki określone w regulaminie². Należy zatem przyjąć, że wspólne znaki towarowe, jak również znaki towarowe gwarancyjne ograniczają dowolne licencjonowanie oznaczeń, gdyż ich konstrukcja jest oparta na założeniu, że prawo używania tych oznaczeń może przysługiwać tylko wskazanym w przepisach podmiotom.

12.1.2.3. Zmiana licencjodawcy – rozszerzona skuteczność umowy licencyjnej

1. Stosunek prawny powstający w związku z zawarciem umowy licencyjnej ma charakter względny, aczkolwiek stosownie do art. 78 jest stosunkiem o rozszerzonej skuteczności. Zgodnie z tym przepisem: „W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego”. Art. 78 PrWiPrzem ma zastosowanie w przypadku wszystkich praw wyłącznych, regulowanych przepisami PrWiPrzem, które mogą być licencjonowane.

2. Należy zwrócić uwagę, że przepis ten statuuje rozszerzony skutek umowy licencyjnej niezależnie od tego, jaka jest podstawa przejścia prawa na osobę trzecią. Jednak użycie w treści tego przepisu określenia „następca prawny” skłania do wniosku, że przepis ten znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku nabycia pochodnego³. To prowadzi do konstatacji, że umowa licencyjna nie będzie miała rozszerzonego skutku, gdy osoba trzecia nabędzie patenty lub inne prawo w drodze nabycia pierwotnego. Warto podkreślić, że z nabyciem pierwotnym będziemy mieli do czynienia w przypadku sprzedaży prawa w drodze egzekucji – art. 911⁷ § 4 KPC w zw. z art. 879 KPC⁴. To będzie również oznaczało, że w przypadku utraty uprawnień przez licencjodawcę nastąpi wygaśnięcie umowy licencyjnej, a licencjodawca będzie miał ewentualnie prawo do odszkodowania, w zależności od tego, co było podstawą wygaśnięcia umowy (zob. 12.1.10.2.3–12.1.10.2.5).

¹ Art. 60 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 2 i 4 rozp. 2017/1001, art. 34 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 3 i 4 dyrektywy 2015/2436.

² Art. 136² ust. 4 i 5 PrWiPrzem; tak również, wydaje się, A. Kur, M. Senfileben, European Trademark Law, s. 516, gdzie wyraźnie wskazano, że taki znak towarowy jest licencjonowany jego użytkownikom, którzy oznaczają nim towary.

³ Tak również A. Niewęglowski, w: T. Demendecki [et. al.], Prawo własności przemysłowej, s. 388.

⁴ Por. A. Zieliński, w: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks, art. 911⁷ KPC, Nb 5.

- 14 3. W przypadku nabycia pochodnego nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z sukcesją generalną czy singularną. O ile nastąpiło przejście danego prawa wyłącznego na nabywcę, zastosowanie znajdzie art. 78 PrWiPrzem. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że przepis powyższy nie znajdzie zastosowania, gdy podstawą nabycia patentu będzie art. 74 PrWiPrzem¹. Jest to szczególna sytuacja, w której następuje przeniesienie patentu na osobę rzeczywiście uprawnioną do patentu. Wówczas zastosowanie znajdzie art. 75 PrWiPrzem. Chociaż ten przepis wyraźnie tego nie stanowi, należy uznać, że umowa licencyjna wygasa, natomiast licencjobiorca, o ile spełnia warunki wskazane w tym przepisie, staje się tzw. użytkownikiem następczym na warunkach określonych w ustawie² (zob. 12.10.1.2.3–12.10.1.2.5).
- 15 4. W doktrynie sporna pozostaje kwestia, czy nabywca patentu prawa wyłącznego staje się stroną umowy licencyjnej³, czy też umowa licencyjna trwa, a nabywca prawa jest obowiązany jedynie znosić korzystanie z danego prawa wyłącznego przez licencjobiorcę. Nabywca nie wstępuje w miejsce zbywcy jako stroną zawartej umowy licencyjnej⁴. Dodatkowym argumentem są regulacje zawarte w KC dotyczące najmu lub leasingu. Stanowią one *expressis verbis*, że nabywca rzeczy wstępuje w stosunek obligacyjny. Takiego zaś uregulowania brakuje w PrWiPrzem. To skłania do poglądu, że stosunek obligacyjny z poprzednio uprawnionym utrzymuje się, co skutkuje tym, że nabywca staje się osobiście odpowiedzialny za dług i musi jedynie znosić korzystanie z danego dobra niematerialnego przez licencjobiorcę⁵. Zwolennicy tego poglądu podkreślają także, że umowa licencyjna jest oparta na szczególnym zaufaniu. Dodatkowo model licencji aktywnej zakłada współdziałanie stron. Zmiana licencjodawcy mogłaby być uciążliwa dla licencjobiorcy, ponieważ licencjodawca – nabywca patentu nie byłby w stanie wykonać obowiązków wynikających z umowy. Dodatkowo podnoszony jest argument, że „niewyczerpalność” dóbr niematerialnych łagodzi ewentualny konflikt między nabywcą danego prawa a uprawnionym z licencji⁶.
- 16 5. Drugi z poglądów przyjmuje, że nabywca danego prawa wyłącznego staje się stroną umowy licencyjnej. Pogląd ten opiera się na następujących argumentach. Udzielić licencji i być stroną umowy licencyjnej może jedynie podmiot, któremu przysługuje

¹ Tak również A. Niewęglowski, w: T. Demendecki [et. al.], Prawo własności przemysłowej, s. 388.

² Na tle poprzednio obowiązującej ustawy B. Gawlik, w: Prawo wynalazcze (red. S. Grzybowski, A. Kopff), s. 334, twierdził, że prawo dotychczasowej osoby wpisanej od rejestru wygasało i jednocześnie powstawało prawo na rzecz osoby żądającej przeniesienia, co mogłoby sugerować, że w istocie jest to nabycie pierwotne. Nie podzielam tego poglądu, bowiem nie ma wątpliwości, że nabyte z naruszeniem prawo do uzyskania patentu istnieje i zostaje przeniesione. Natomiast z pewnością ten pogląd stara się usunąć niepewność, jaka pojawia się w związku z interpretacją art. 75 PrWiPrzem. Kwestia wygasania innych praw lub obciążeń, poza umową licencyjną, która może się przekształcić w prawo użytkownika uprzedniego, pozostaje otwarta, należałoby jednak uznać, że na podstawie art. 75 PrWiPrzem ochronę uzyskuje jedynie nabywca lub licencjobiorca w dobrej wierze.

³ Tak K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowy licencyjne, s. 269.

⁴ Tak S. Soltysiński, w: System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 822; A. Nowicka, w: Prawo własności przemysłowej (red. U. Promińska), s. 106; M. Salamonowicz, Licencje patentowe, s. 96; M. Załucki, Licencja na używanie znaku towarowego, s. 256–257; A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, s. 271; na podstawie poprzednio obowiązującego prawa S. Soltysiński, w: System PrWHInt, t. 3, s. 490–492.

⁵ A. Nowicka, w: Prawo własności przemysłowej (red. U. Promińska), s. 106; tak również S. Soltysiński, w: System PrWHInt, t. 3, s. 491.

⁶ S. Soltysiński, w: System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 822.

prawo wyłączne. Wyzbycie się prawa wyłącznego nie prowadzi jednak do wygaśnięcia umowy licencyjnej, ponieważ przepis prawa stanowi, że umowa ta staje się skuteczna wobec następcy prawnego. Skuteczność umowy wobec następcy prawnego oznacza, że uprawniony z tej umowy może realizować przysługujące mu roszczenia. Należy zwrócić uwagę, że przepis nie odnosi się jedynie do licencji jako upoważnienia do korzystania z danego prawa wyłącznego, ale wyraźnie dotyczy umowy licencyjnej. Przyznanie licencjodawcy skutecznego uprawnienia do korzystania z dobra niematerialnego – pomimo przeniesienia prawa – oznacza, że użyte w PrWiPrzem sformułowanie „umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego” nie może być interpretowane inaczej jak możliwość domagania się od nabywcy świadczeń wynikających z tej umowy. Skoro możliwość udzielenia licencji jest ściśle powiązana z przysługiwaniem prawa wyłącznego, to nie wydaje się możliwe przyjęcie, że do podmiotu, który utracił prawo wyłączne, mogą być kierowane jakiegokolwiek roszczenia. Gdyby również przyjąć dalsze trwanie stosunku licencyjnego pomiędzy zbywcą a uprawnionym licencjodawcą, to należałoby uznać, że skoro nabywca ma tylko znosić korzystanie, to opłaty licencyjne powinny być płacone do rąk zbywcy danego prawa. Powstaje oczywiście pytanie, jaka byłaby podstawa tych opłat, skoro podmiot ten nie może już udzielić licencji, nie będąc podmiotem uprawnionym z prawa wyłącznego. Po stronie licencjodawcy takie świadczenie miałyby charakter świadczenia nienależnego. Wskazywana przez zwolenników koncepcji niedogodność dla licencjodawcy, która może się pojawić w związku ze zmianą strony umowy, jest jednak nie do uniknięcia, skoro doszło do zbycia prawa, które było licencjonowane. W doktrynie słusznie zwracał uwagę A. Kubas, że ściśle powiązanie prawa o charakterze względnym, jakim jest licencja, z prawem o charakterze bezwzględnym, zbliża tę sytuację do zobowiązań realnych¹. Jeżeli na tle art. 78 PrWiPrzem za niekwestionowany należy uznać pogląd, że umowa licencyjna nie wygasa w związku z utratą prawa wyłącznego przez licencjodawcę, to uzasadniony zdaje się argument, że podąża ona za prawem wyłącznym.

6. Zwolennicy poglądu, że nabywca nie staje się stroną umowy licencyjnej, powołują się również na argument znajdujący oparcie w art. 678 KC. Wskazują, że gdyby ustawodawca chciał, aby nabywca prawa wyłącznego wstąpił w stosunek licencyjny, to – analogicznie jak w przypadku najmu – w ustawie powinno się znajdować wyraźne zastrzeżenie. Należy jednak wskazać, że siłę tego argumentu znacznie osłabia interpretacja powoływanego również przez zwolenników tego poglądu art. 910 § 2 KC. Nie ma bowiem wątpliwości, że pomimo braku wyraźnego zastrzeżenia w tym przepisie, że nabywca nieruchomości staje się stroną umowy dożywocia, większość doktryny przyjmuje jednak wejście *ex lege* nabywcy w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy². Na marginesie tych rozważań należy zauważyć pewną niekonsekwencję zwolenników przedstawionego poglądu, którzy przywołują treść art. 910 § 2 KC, aby uzasadnić osobistą odpowiedzialność nabywcy prawa wyłącznego, niewskazaną w art. 78 PrWiPrzem, a zdecydowanie odrzucają możliwość sięgnięcia do art. 678 KC.

¹ A. Kubas, Skutki wpisu, s. 345–346.

² Z. Radwański, w: System PrPryw, t. 8, 2011, s. 761; B. Lackoroński, w: Osajda, Komentarz, t. IIIB, 2017, s. 1279; wyr. SN z 17.3.2004 r., II CK 91/03, OSNC 2005, Nr 3, poz. 52; inaczej zob. A. Bieranowski, w: Kodeks cywilny (red. J. Ciszewski, P. Nazaruk), pkt 7–8, i przywołana tam literatura.

12.1.2.4. Zmiana licencjodawcy

18 1. Zbywalność praw i obowiązków z licencji, jako umowy szczególnego zaufania, tradycyjnie budziła wątpliwości w piśmiennictwie¹. Dopuszczalność zmiany po stronie licencjodawcy, w świetle art. 78 PrWłPrzem i skuteczność licencji wobec następcy prawnego, nie budzi wątpliwości (zob. pkt 12.1.2.3). Powstaje natomiast pytanie, czy zmiana podmiotowa może dotyczyć licencjodawcy. Wątpliwości co do zbywalności uprawnień licencyjnych wynikały zarówno z postrzegania licencji jako umowy szczególnego zaufania, jak i z przyjmowanego, rozporządzającego charakteru tej umowy, co w konsekwencji musiałoby wykluczać stosowanie przepisów o przelewie. Przyjęcie poglądu o zobowiązującym charakterze umowy licencyjnej pozwala traktować licencję jak wierzytelność w rozumieniu art. 509 KC. Na tle tego przepisu powstaje pytanie, czy licencja jest prawem zbywalnym, którego przenoszalność strony mogą ograniczyć, czy też jest z natury niezbywalna, co wiąże się ze szczególną właściwością zobowiązania w rozumieniu art. 509 KC. Analiza wypowiedzi doktryny w tym zakresie pozwala przyjąć, że niezbywalność licencji wynika ze szczególnego charakteru umowy licencyjnej jako stosunku opartego na zaufaniu stron i przeniesieniu tych praw sprzeciwia się właściwość zobowiązania². Pomimo uznania, że zbywalności licencji sprzeciwia się szczególna właściwość zobowiązania, uważa się jednak, iż takie przeniesienie praw jest dopuszczalne za zgodą licencjodawcy³. Większość autorów odwołuje się do art. 509 KC, stosując go bądź w drodze analogii, bądź wprost, bądź w ogóle nie wskazując przyczyn jego stosowania, nawet gdy uznają, że uprawnienia wynikające z umowy nie mają charakteru wierzytelności. W rozumowaniu tym należy istnieć jednak sprzeczność. Jeżeli na przeszkodzie zbywalności stoi właściwość zobowiązania, to nie może być ona również usunięta poprzez zgodę licencjodawcy. Art. 509 KC jest bowiem przepisem bezwzględnie obowiązującym. Zbycie takiej wierzytelności jako naruszające bezwzględnie obowiązujący art. 509 KC należałoby uznać za nieważne w świetle art. 58 § 1 KC⁴. Niemniej jednak należy wskazać, że z przepisów PrWłPrzem nie wynika zakaz zbycia licencji. Jedyńm przepisem, który dotyczy zmian podmiotowych w stosunku licencyjnym, jest art. 78 PrWłPrzem, który odnosi się do zbycia prawa wyłącznego przez licencjodawcę w trakcie trwania stosunku licencyjnego i konsekwencji owego zbycia dla stron stosunku licencyjnego.

19 2. Powstaje zatem pytanie, czy możliwe jest uznanie, że mamy do czynienia ze stosunkiem tego rodzaju, którego immanentna właściwość wskazuje na niezbywalność. Uzasadnieniem szczególnej właściwości zobowiązania mogłyby być szczególne cechy podmiotu, jakim jest licencjodawca, co mogłoby wynikać z istoty stosunku opartego na zaufaniu. To oznacza, że o wyłączeniu decydowałyby w istocie kryteria podmiotowe. Wyłączenie zbywalności licencji ze względu na więź, jaka istnieje pomiędzy licencjo-

¹ S. Soltysiński, w: System PrWłInt, t. 3, s. 489; R. Markiewicz, Umowy licencyjne, s. 70–71.

² S. Soltysiński, w: System PrWłInt, t. 3, s. 490; S. Soltysiński, Międzynarodowe licencje, s. 45; M. Kępiński, Licencja znaku, s. 22; M. Salamonowicz, Licencje patentowe, s. 95; M. Załucki, Licencja na używanie znaku towarowego, s. 250; Ł. Zelechowski, Zbycie licencji, s. 114 i n.

³ Jak w przyp. 2 powyżej. Ponadto w nowszej literaturze S. Soltysiński, w: System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 821.

⁴ H. Ciepła, w: Bienenek [et. al.], Komentarz, t. 1, 2007, s. 488; M. Grzybowski, M. Saffan, Glosa do wyr. SN z 5.11.1996 r., II CKN 4/96, Gl. 1997, Nr 10, s. 1.

dawcą a licencjobiorcą, może być uzasadniana bądź przez odwołanie się do obiektywnych cech, jakie musi mieć licencjobiorca, takich jak określone umiejętności, czy cech warunkujących korzystanie z danego dobra niematerialnego, bądź potrzebą ochrony interesów licencjodawcy, które o tyle istnieją, o ile sam licencjodawca uważa je za godne ochrony. Jednakże nie można uznać, że w każdym stosunku licencyjnym elementy podmiotowe odgrywają zasadniczą rolę. Również nie można wyprowadzić takiego wniosku, odwołując się do celu umowy. Być może, jeżeli nie elementy podmiotowe i cel zobowiązania pozwalałyby mówić o szczególnej właściwości wyłączającej zbywalność, to moglibyśmy się dopatrywać takich cech stosunku, odwołując się do jego treści jako elementu pozwalającego stwierdzić, że zobowiązanie może być wykonane jedynie między określonymi pierwotnie podmiotami. Tymczasem treść licencji sprzeczna się do upoważnienia do korzystania z danego dobra niematerialnego. Nieprzenoszalność musiałaby być konsekwencją szczególnego charakteru uprawnienia do korzystania z dobra niematerialnego. Moim zdaniem sam charakter dóbr niematerialnych nie może uzasadniać tezy, że zachodzi tak ścisłe powiązanie tego uprawnienia z osobą wierzyciela, iż prowadzi do niezbywalności wierzytelności.

3. Ponieważ uważam, że art. 509 KC odwołuje się do immanentnych cech wierzytelności wynikających z cech wierzytelności jako takiej i występujących relacji podmiotowych leżących poza swobodą kontraktową stron, nie widzę możliwości, aby przyjąć, iż cechy takie posiada zobowiązanie licencyjne. Właściwość zobowiązania, przeciwstawiająca się możliwości zbycia danej wierzytelności, nie może być wywodzona z treści stosunku zobowiązaniowego, który jest objęty wolą stron i może być kształtowany dowolnie. Niezbywalność wierzytelności może się opierać tylko na tych elementach stosunku zobowiązaniowego, które pozostają niezmiennie w każdym stosunku prawnym. Nie ma zatem przeszkód, aby strony ukształtowały wierzytelność jako prawo niezbywalne poprzez zastrzeżenie umowne. Nie można jednak uznać, że wierzytelność niezbywalna może się stać zbywalna poprzez zastrzeżenie umowne.

4. Należy również zwrócić uwagę, że teza o niezbywalności wierzytelności licencyjnej jest uzasadniana potrzebą ochrony licencjodawcy, a więc w tym stosunku dłużnika. Potrzeba ochrony licencjodawcy wynika przecież ze ścisłego powiązania tego zobowiązania z określonymi obowiązkami licencjobiorcy. Może się okazać, że wykonanie tych obowiązków licencjobiorcy po zbyciu licencji nie będzie możliwe. Konieczne jest zatem nie tylko zbycie licencji, lecz także przejęcie długu. Innymi słowy, licencjobiorca nie może zbyć wierzytelności bez jednoczesnego przejęcia długu przez jej nabywcę. Ścisłe powiązanie wierzytelności z długiem nie stanowi jednak okoliczności, w której przelew nie jest dopuszczalny ze względu na właściwości zobowiązania, ale stanowi jedynie dodatkową przesłankę jego dopuszczalności¹. W konsekwencji należy przyjąć, iż zgoda licencjodawcy będzie konieczna nie dla cesji licencji, lecz dla równoczesnego przejęcia przez nowego licencjobiorcę długu warunkującego dopuszczalność przelewu. Wymóg zgody nie odnosi się zatem do samej cesji wierzytelności, lecz do równoczesnego przejęcia długu ciążącego na licencjobiorcy, stanowiącego dodatkową przesłankę przelewu².

¹ E. Łętowska, w: System PrCyw, t. III, cz. 1, s. 906.

² Tak również A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, s. 287.

12.1.2.5. Przejęcie licencji w ramach przedsiębiorstwa

- 22 1. Przyjęcie poglądu o zbywalności uprawnień licencyjnych powoduje, że uprawnienia te mogą być przeniesione jako składnik przedsiębiorstwa. Również w tym wypadku pozostaje aktualna dodatkowa przesłanka, jaką jest konieczność uzyskania zgody licencjodawcy na przejęcie długu przez nabywcę. W praktyce oznacza to, iż przejęcie uprawnień licencyjnych nastąpi, jeżeli zbyciu przedsiębiorstwa będzie towarzyszyło przejęcie długu, na które wyrazi zgodę licencjodawca. Obecna regulacja zbycia przedsiębiorstwa powoduje, że ma ono charakter sukcesji singularnej, a w ramach przedsiębiorstwa przechodzą jedynie wierzytelności. W wypadku jednak licencji, inaczej niż w przypadku innych wierzytelności, zbycie wierzytelności może nastąpić jedynie w powiązaniu z przejęciem długu. To oznacza, że przejęcie długu stanowi dodatkową przesłankę zbywalności.

12.1.3. *Essentialia negotii* umowy licencyjnej

- 23 1. Koniecznym elementem umowy licencyjnej jest udzielenie licencji, czyli upoważnienia do korzystania z dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa wyłącznego. W przypadku patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa z rejestracji topografii upoważnienie obejmuje korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego¹. Brak jest stosownego odesłania do art. 66 ust. 2 PrWiPrzem w przepisach dotyczących prawa z rejestracji topografii układu scalonego. W tytule odnoszącym się Topografii układów scalonych jest natomiast odesłanie do przepisów o umowach licencyjnych. Konstrukcja prawa z rejestracji topografii upoważnia do przyjęcia poglądu, że koniecznym elementem przedmiotowo istotnym w przypadku prawa z rejestracji jest również upoważnienie do korzystania z topografii. W przypadku prawa ochronnego na znak towarowy upoważnienie obejmuje prawo do używania znaku towarowego. Należy podkreślić, że ustawodawca posługuje się pojęciem „używanie znaku towarowego”, podczas gdy w przypadku pozostałych dóbr niematerialnych, regulowanych przepisami PrWiPrzem, używa pojęcia „korzystanie”. W obu jednak przypadkach chodzi o możliwość posługiwania się danym dobrem niematerialnym w zakresie zastrzeżonej wyłączności. Samo rozróżnienie korzystania i używania wiąże się z charakterem dobra niematerialnego i sposobem jego wykorzystywania. Różna jest bowiem treść, co wiąże się z odmiennym charakterem samych dóbr niematerialnych².
- 24 2. Artykuł 66 ust. 2 i art. 163 PrWiPrzem wyraźnie stanowią, że upoważnienie licencyjne może zostać udzielone jedynie w drodze umowy licencyjnej, a więc czynności prawnej dwustronnej. To skłania do poglądu, że upoważnieniu licencyjnemu składanemu przez licencjodawcę powinno towarzyszyć oświadczenie woli licencjodawcy przyjmujące to upoważnienie³.

¹ Art. 66 ust. 2 PrWiPrzem, znajdujący zastosowanie do pozostałych dóbr niematerialnych w zw. z art. 100, 118 PrWiPrzem.

² Szerzej na ten temat *K. Szczepanowska-Kozłowska*, Umowy licencyjne, s. 23 i n.

³ *M. Salamonowicz*, Licencje patentowe, s. 60; porównaj na tle poprzednio obowiązujących ustaw *R. Markiewicz*, Umowy licencyjne, s. 57; *S. Soltysiński*, Licencje na korzystanie, s. 142.

3. W mojej ocenie udzielenie licencji polega na udzieleniu upoważnienia o charakterze pozytywnym, pozwalającego na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego czy używanie znaku towarowego. W doktrynie niemieckiej rozważa się również model licencji polegający w istocie na zaniechaniu. Zobowiązanie licencjodawcy polegałoby jedynie na znoszeniu działania licencjobiorcy i niewystępowaniu z roszczeniami z tytułu naruszenia, a także zrzeczeniu się praw zakazowych¹. Licencjobiorca nie uzyskuje uprawnienia określonej treści, a korzystanie z dobra niematerialnego ma charakter faktyczny, wynikający z niewykonywania praw przysługujących uprawnionemu. W istocie koncepcja licencji negatywnych służyła raczej akceptacji stanu wywołanego naruszeniem prawa wyłącznego. Jednakże w literaturze niemieckiej można również odnotować stanowiska pozwalające kreować tzw. licencje negatywne². Konsekwencją kreowania licencji negatywnych było przyjęcie poglądu, że uprawniony nie musi podejmować żadnych działań związanych z taką licencją.

4. Często się podnosi, że licencjodawca ma jedynie obowiązek znoszenia tego, że licencjobiorca korzysta z danego dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa. To daje asumpt do twierdzenia, że licencja nie musi zawierać upoważnienia do pozytywnego działania, lecz stanowić jedynie zobowiązanie do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiłyby licencjobiorcy korzystanie z danego dobra niematerialnego³. Jednakże, jak słusznie zwracał uwagę S. Soltysiński, tak wąskie ujęcie obowiązków licencjodawcy nie wydaje się możliwe, chociażby ze względu na istniejący – wyrażony w art. 354 KC – obowiązek współdziałania stron umowy w celu wykonania wynikającego z niej zobowiązania⁴. W nowszej literaturze S. Soltysiński wskazuje, że właściwie obowiązki licencjodawcy mogłyby zostać zredukowane do obowiązku znoszenia korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę oraz podejmowania rozsądnych starań o utrzymanie patentu w mocy przez okres obowiązywania umowy⁵. Nie do końca ten pogląd podzielam. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z licencją aktywną czy pasywną, udzielenie upoważnienia do korzystania z danego dobra niematerialnego implikuje po stronie uprawnionego konieczność udostępnienia takiego dobra do korzystania. Nie jest przecież tak, że upoważnienie do korzystania z danego dobra nie stanowi jednocześnie zobowiązania, że licencjobiorca będzie mógł z niego korzystać. Nie cho-

¹ M. Groß, Der Lizenzvertrag, s. 8; G. Benkart, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, PatG § 15, pkt 153; B. Bartenbach, Negative Lizenz, s. 503. Należy wyjaśnić, że dopiero do ustawy patentowej z 1981 r. [ustawa z 16.12.1980 r. (BGBl. 1981 IS,1)] wprowadzono wyraźne upoważnienie w § 15 ust. 2 dla uprawnionego z patentu, polegające na możliwości udzielenia licencji. We wcześniejszych regulacjach nie posługiwano się pojęciem licencji. W tym miejscu należy również wyjaśnić, że pojęcie licencji negatywnej używane w literaturze niemieckiej nie powinno, jak się wydaje, być utożsamiane z pojęciem licencji pasywnej na tle ustawy. Koncepcja licencji negatywnej zakładała, że do jej udzielenia dochodzi *per facta concludentia*, gdy uprawniony z prawa wyłącznego nie reaguje na dokonywane naruszenia. W konsekwencji sądy niemieckie przyjmowały, że poprzez swoje bierne zachowanie doszło do udzielenia licencji. W doktrynie niemieckiej jest sporne, czy samo niewykonywanie praw zakazowych wystarczy, czy też konieczne są inne oświadczenia licencjodawcy. Zob. w tym zakresie w szczególności zob. R. Busse, Patentgesetz, PatG § 15, pkt 48; P. Ströbele, F. Hacker, Markengesetz, Kommentar, § 30 MarkenG, pkt 9; zob. również LG München I, 8.1.2015 r., 7 O 28263/13, wyr. z 8.1.2015 r., GRUR-Prax 2015, 149.

² K. Bartenbach, Patentlizenz, s. 41.

³ R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 156.

⁴ S. Soltysiński, w: System PrWiInt, t. 3, s. 460.

⁵ S. Soltysiński, w: System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 808.

[Przejdź do księgarni →](#)