

AURELIA NOWICKA

## UMOWY O KORZYSTANIE Z CUDZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W OBRODIE POMIĘDZY KRAJAMI RWPG

W świetle praktyki przedsiębiorstw polskich w latach 1981 -1987

### I. UWAGI OGÓLNE

Stosunki umowne, na podstawie których następuje udostępnianie rozwiązań technicznych w ramach RWPG, nie doczekały się dotąd uregulowania w tzw. prawie wspólnym. Potrzeba określenia ram prawnych współpracy w tej dziedzinie ujawniła się zwłaszcza po przyjęciu na 41 Sesji Rady w 1985 r. *Kompleksowego programu postępu naukowo-technicznego krajów członkowskich do 2000 roku*. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem ogólnych warunków współpracy naukowo-technicznej, jednakże w planie pracy zatwierdzonym w 1986 r. na 25 posiedzeniu Narady Przedstawicieli Krajów Członkowskich do Spraw Prawnych przewidziano jedynie opracowanie ogólnych warunków przeprowadzania prac naukowo-badawczych i projektowo-konstrukcyjnych<sup>2</sup>. Tak więc zagadnienia umów, których przedmiotem jest obrót wynikami naukowo-technicznymi pozostaną nadal poza ramami projektowanego aktu prawa wspólnego.

Zalecane do stosowania we wzajemnych stosunkach krajów członkowskich zasady przekazywania wyników naukowo-technicznych zostały określone w zatwierdzonych przez Komitet Wykonawczy na 60 posiedzeniu w 1972 r. *Podstawach organizacyjno-metodycznych, ekonomicznych i prawnych współpracy naukowo-technicznej* (dwukrotnie modyfikowane: w 1985 r. na 116 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego oraz w 1986 r. na 118 posiedzeniu tego Komitetu)<sup>3</sup>. Na podstawie reguł wyra-

<sup>1</sup> J. Zieliński, *Kompleksowy program postępu naukowo-technicznego krajów RWPG*, Rynki Zagraniczne 1988, nr 14.

<sup>2</sup> Por. A. Tynel, *Uwagi w sprawie Ogólnych Warunków Współpracy Naukowo-Technicznej RWPG*, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1987, nr 2, s. 52 i n.

<sup>3</sup> W. niniejszym opracowaniu korzystano z tekstu rosyjskiego ostatniej redakcji *Podstaw*, wydanej przez Sekretariat RWPG, Moskwa 1986.

zonych w rozdziale IX *Podstaw* opracowane zostały przez Radę Przedstawicieli Krajów Członkowskich do Spraw Prawnych i przyjęte przez ten organ — 12 XII 1974 r. oraz wydane przez Sekretariat Rady w 1975 r. *Przykładowe umowy licencyjne*, zalecane do stosowania przez kraje członkowskie<sup>4</sup>. Dokument ten zawiera przykłady (wzory) następujących kontraktów: 1) umowa licencyjna ogólnego typu (z załącznikiem określającym „dodatkowe warunki dotyczące przekazywania wyników naukowo-technicznych nie zawierających wynalazków i know-how), 2) umowa licencyjna na przekazanie know-how, 3) umowa licencyjna na bezpłatne przekazywanie wyników naukowo-technicznych. Jak podkreślono we wstępie do tłumaczenia polskiego, wzory umów nie są obowiązujące. Strony mają więc — w granicach przysługującej im autonomii woli — swobodę w kształtowaniu treści kontraktu.

W niniejszym opracowaniu pominięte zostało określenie treści pojęcia „wyników naukowo-technicznych”, stanowiących w myśl pkt 138-145 *Podstaw* przedmiot obrotu na podstawie wymienionych wyżej typów umów licencyjnych. Zagadnienia te były już bowiem szczegółowo analizowane w literaturze polskiej w pracach M. Staszki<sup>5</sup>, M. Pazdana<sup>6</sup> i J. Szważy<sup>7</sup>.

W rozważaniach poniższych uwzględnione zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Analizie zostały poddane kontrakty licencyjne zarówno importowe, jak i eksportowe, zawierane przez przedsiębiorstwa polskie z partnerami z krajów RWPG w latach 1981-1987. Poszczególne klauzule umowne były konfrontowane z odpowiednimi postanowieniami wspomnianych „wzorców” w celu ustalenia, w jakim stopniu rozwiązania zalecane do stosowania w ramach RWPG oddziałują na praktykę kształtowania treści umowy. Ponadto, zwłaszcza na tle kontraktów importowych, analizowano treść konkretnych klauzul pod kątem ich zgodności z polskimi przepisami regulującymi zasady realizacji eksportu i importu licencji<sup>8</sup>, zawartymi w szczególności w

<sup>4</sup> W tłumaczeniu polskim „wzorce” ukazały się w: *Współpraca naukowa i techniczna z zagranicą*, Biuletyn Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 1976, nr 41.

<sup>5</sup> M. Staszki, „Wyniki naukowo-techniczne” jako przedmiot obrotu w ramach RWPG, *Problemy Prawne Handlu Zagranicznego*, t. 5, Katowice 1981, s.11 in.

<sup>6</sup> M. Pazdan, *Umowy licencyjne w obrocie pomiędzy państwami RWPG*, *Problemy Prawne Handlu Zagranicznego*, t. 10, Katowice 1986, s. 82 i n.

<sup>7</sup> J. Szważy, *Osiągnięcia naukowo-techniczne a ochrona własności przemysłowej*, *Zeszyty Naukowe UJ — Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej*, z. 44, Warszawa—Kraków 1987, s. 7 i n.

<sup>8</sup> Uchwała nr 184 RM z 15 XI 1985 r. w sprawie eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych (MP 1985, nr 37, poz. 246) oraz zarządzenie Ministra

*Wytycznych MHZ do opracowania kontraktów eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych*<sup>9</sup>. Chodziło o ustalenie, w jakiej mierze polscy licencjodawcy zapewniają sobie pożądane elementy treści umowy, wskazane w § 2 *Wytycznych MHZ*, oraz w jakim stopniu kontrakty importu technologii z obszaru RWPG dotknięte są praktykami restrykcyjnymi, wskazanymi w § 3 *Wytycznych MHZ*.

Rozmiar badanego zjawiska nie jest duży. O ile w latach 1971 - 1980 eksportowaliśmy do krajów RWPG 35 licencji (na 108 transakcji eksportowych ogółem), to w latach 1981 -1987 eksport licencji do tych krajów osiągnął poziom 15 kontraktów (na 64 transakcje eksportowe ogółem). Spośród krajów RWPG największymi odbiorcami polskiej technologii były w okresie objętym badaniami Czechosłowacja i NRD (odpowiednio 6 i 4 kontrakty). Jednak szczególnie drastyczny spadek obrotów odnotować można po stronie importu licencji: podczas gdy w latach 1971-1980 nabyliśmy w RWPG 38 licencji (na 452 kontrakty importowe ogółem), to w latach 1981 -1987 import z tego obszaru zamknął się liczbą 4 kontraktów (na ogółem 16 transakcji zakupu technologii). Spośród wspomnianych 4 licencji dwie zakupiliśmy w ZSRR i po jednej w NRD i Czechosłowacji<sup>10</sup>.

Na podstawie informacji z Centralnego Rejestru Licencji zbadano 3 umowy importu technologii (na ogólną liczbę 4 kontraktów) oraz 8 umów eksportu licencji (na ogólną liczbę 15 kontraktów). Natomiast pełnej analizy treści umów, na podstawie kopii kontraktów udostępnionych w MWGZ, dokonano w stosunku do dwóch umów importowych (z NRD i CSRS) oraz 5 kontraktów eksportowych (3 z NRD i po jednej z CSRS i Węgrami). ;

Handlu Zagranicznego z 28 I 1986 r. w sprawie zasad i trybu realizacji eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych (MP 1986., nr 10, poz. 67). Z dniem 31 I 1989 r. uchwała nr 184 RM została uznana za nieobowiązującą; por. MP 1989., nr 2., poz. 10.

<sup>9</sup> Załącznik nr 1 do zarządzenia MHZ powołanego w przypisie 8, cyt. dalej jako *Wytyczne MHZ*.

<sup>10</sup> Informacje według danych Centralnego Rejestru Licencji uzyskanych przez autorkę w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz zawartych w pracy J. Maciejewicza, *Polski handel licencjami*, Rynki Zagraniczne 1988, nr 45; tenże, *Polska w międzynarodowym transferze techniki i technologii*, Materiały Informacyjne dla Centralnej Kadry Kierowniczej, Ośrodek Informacji Centralnej CINTe, MI/CKK 8/177/88. Dla porównania warto przytoczyć informacje dotyczące innych krajów RWPG. I tak np. Czechosłowacja nabywała w latach 1981 -1985 średnio 48 licencji rocznie, a w 1987 r. zawarto tam 64 kontrakty. W latach 1986-1987 kraj ten eksportował 74 licencje (w latach poprzednich — średniorocznie 29 kontraktów); *Czechosłowacki handel licencjami*, Rynki Zagraniczne 1988, nr 96. Również na Węgrzech odnotowuje się systematyczny wzrost sprzedaży licencji. W ciągu ostatnich 5 lat wartość eksportu wzrosła dwukrotnie; *Węgierskie licencje za granicą*, Rynki Zagraniczne 1988, nr 62.

Dane za lata 1981-1987 wskazują, że Polska zawarła więcej kontraktów sprzedaży licencji (64, w tym 15 do krajów RWPG) aniżeli umów importowych (16, w tym 4 z krajów RWPG). Oznacza to, że liczba licencji sprzedanych była czterokrotnie wyższa niż liczba licencji zakupionych". Jednakże wielkości te nie odzwierciedlają rzeczywistych proporcji wartościowych dokonywanego przez nasz kraj transferu technologii. Po pierwsze—saldo płatności licencyjnych było przez cały ten okres ujemne i w dalszym ciągu występował znaczny deficyt wymiany licencyjnej z zagranicą<sup>12</sup>. Po drugie — średnia cena uzyskiwana w eksporcie była ponad 7 razy niższa niż w imporcie, co oznacza, że aby importować 1 licencję Polska, musiała sprzedać ich ponad siedem<sup>13</sup>. Te niekorzystne zjawiska w bilansie transferu technologii wynikają stąd, że import w większości przypadków obejmuje istotne rozwiązania techniczne, których cena jest relatywnie wysoka, natomiast eksport dotyczy często rozwiązań drobnych, o stosunkowo niewielkiej cenie jednostkowej. Ponadto należy zauważyć, że eksportujemy głównie osiągnięcia stanowiące dorobek jednostek naukowych i badawczych. Na 8 badanych kontraktów z lat 1983-1987 pięć dotyczyło rozwiązań pochodzących z zaplecza naukowo-badawczego. Inną znamioną cechą naszych obrotów licencyjnych jest przedmiot transferu. Zarówno w eksporcie, jak i imporcie jest to głównie obrót know-how<sup>14</sup>. Warto zauważyć, że w badanej próbie kontraktów zawartych w latach 1981-1987 z krajami RWPG nie stwierdzono ani jednego przypadku transferu rozwiązań chronionych prawami wyłącznymi.

## II. PRZEGLĄD TYPOWYCH KLAUZUL UMOWNYCH

Z przeprowadzonych badań kontraktów licencyjnych zawieranych przez przedsiębiorstwa polskie z kontrahentami z obszaru RWPG wy-

<sup>11</sup> Analizując zjawisko asymetrii obrotów licencyjnych i stwierdzając, że tylko trzy kraje na świecie (USA, W. Brytania i Szwajcaria) mają dodatnie saldo wymiany licencyjnej, R. Rapacki ocenia jako paradoksalną sytuację, w której do wąskiej grupy eksporterów netto licencji dołączyła od 1981 r. Polska, co — zdaniem tego autora — było wynikiem wyłącznie drastycznego administracyjnego ograniczenia importu licencji przy eksporcie utrzymującym się na poziomie z lat siedemdziesiątych; *Międzynarodowy handel licencjami*, Handel Zagraniczny 1987, nr 8, s. 22 i n.

<sup>12</sup> Zob. J. Maciejewicz, *Polska w międzynarodowym transferze*, s. 16.

<sup>13</sup> Tenże, *Polski handel*.

<sup>14</sup> W latach 1986-1987 na 21 umów eksportu technologii 12 dotyczyło know-how (tylko 6 patentów), natomiast w imporcie na 11 kontraktów aż 9 obejmowało know-how; por. J. Maciejewicz, *Polska w międzynarodowym transferze*, s. 7, 16.

nika, że w formułowaniu poszczególnych klauzul umownych zaznacza się wyraźny wpływ wspomnianych „wzorców”. Ze względu na to, iż nie stwierdzono przypadku zawarcia umowy o bezpłatne przekazanie wyników naukowo-technicznych, kwestie związane z tymi kontraktami zostaną poniżej pominięte. W związku z tym, że we wszystkich badanych umowach przedmiotem upoważnienia (licencji) było korzystanie z poufnego know-how, natomiast nie stwierdzono przypadku, w którym przedmiotem licencji byłyby rozwiązania chronione prawem wyłącznym lub zgłoszone do ochrony, w poniższych rozważaniach uwaga zostanie skupiona na licencji know-how. Zabieg ten nie ma jednak szczególnie doniosłego znaczenia dla całokształtu problematyki obrotu licencyjnego ze względu na to, iż treść postanowień „wzorcowej umowy licencyjnej ogólnego typu” (w ramach której następować ma udzielanie zezwoleń na korzystanie z rozwiązań chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonymi do ochrony) oraz „wzorcowej umowy o przekazanie know-how” jest bardzo podobna. W wielu punktach zawierają one niemal równo-brzmiające sformułowania, nawet w tych przypadkach, w których specyfika świadczeń stron uzasadniać mogłaby odmienne uregulowanie ich wzajemnych obowiązków. Tak np. w obydwu „wzorcach” niemal identycznie sformułowano obowiązki w zakresie przekazania dokumentacji oraz zabezpieczenia poufności, chociaż są one istotne z reguły tylko w odniesieniu do umowy know-how. Niemal jednolite traktowanie przez autorów „wzorców” obydwu kontraktów przejawia się również w tym, iż poszczególnym klauzulom odpowiadają te same oznaczenia liczbowe. Tylko zatem wówczas, gdy w konkretnych postanowieniach ujawniają się różnice, powołano stosowne paragrafy obydwu „wzorców”.

## 1. ZAKRES I CHARAKTER LICENCJI

W myśl „wzorców” umownych licencjobiorca uzyskuje prawo wytwarzania wyrobów licencyjnych, prawo ich używania oraz sprzedaży. Cała ta triada uprawnień jest ograniczona do terytorium, na którym została udzielona licencja. Zarówno na produkcję wyrobów licencyjnych, jak i na wykorzystywanie i sprzedawanie tych wyrobów poza terytorium licencyjne, wymagana jest pisemna zgoda licencjodawcy. Powyższe ograniczenie może okazać się szczególnie dotkliwe dla licencjobiorcy w dziedzinie eksportu wyrobów oraz w zakresie używania urządzeń wytworzonych według udostępnionego rozwiązania. W jednym z dwóch zbadanych kontraktów importowych zakaz eksportu został wyraźnie zastrzeżony. Należy zauważyć, iż w świetle polskich przepisów regulujących zasady importu licencji, ograniczenia w zakresie eksportu trakto-

wane są jako praktyki restrykcyjne, na które kontrahent polski nie powinien się zgadzać (§ 3 pkt 8 Wytucznych MHZ). W myśl tego postanowienia ograniczenia eksportowe usprawiedliwione są tylko wówczas, gdy zakaz sprzedaży dotyczy krajów, w których licencjodawca dysponuje ważnymi prawami własności przemysłowej na takie towary (usługi), albo w których licencjodawca udzielił już wcześniej licencji wyłącznej na korzystanie z tych samych osiągnięć. Ponieważ z treści umowy, która przewidywała zakaz eksportu można wnioskować, iż żadna z tych przyczyn nie zachodziła, ograniczenie to wypada uznać za restrykcyjne. Ten sam kontrakt importowy przewidywał również ograniczenia w zakresie używania urządzeń wykonanych według know-how. Natomiast w umowach, w których licencjodawcami były przedsiębiorstwa polskie, powyższych ograniczeń dla odbiorców naszej technologii nie odnotowano.

Zgodnie z § 2.4 „wzorców” licencjodawca otrzymuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, w odniesieniu do terytorium licencyjnego, jeśli mają one na tym terytorium swoje „miejsce stałego pobytu”. Jest on jednak zobowiązany uzgodnić warunki sublicencji z licencjodawcą i ponadto ponosi wobec niego odpowiedzialność za porozumienie sublicencyjne. Obydwie analizowane umowy importowe milczały w kwestii nabycia przez licencjodawcę prawa do udzielania sublicencji na rzecz przedsiębiorstw polskich. Należy zauważyć iż § 2 pkt 8 *Wytucznych MEZ* wymienia to prawo wśród uprawnień, które polski licencjodawca powinien sobie zapewnić. Podobne postanowienie zawiera § 63 ust. 4 rozporządzenia w sprawie projektów wynalazczych<sup>15</sup>. Natomiast udzielenie sublicencji poza terytorium licencyjne jest — według „wzorców” — zabronione, chyba że licencjodawca wyrazi na to pisemną zgodę (§ 2.5). W obydwu zbadanych umowach zakaz udzielania sublicencji poza terytorium PRL został wyraźnie zastrzeżony. Podobny zakaz zawierały dwie umowy eksportu technologii.

„Wzorce” przewidują możliwość udzielenia licencji niewyłącznej lub wyłącznej, przy czym ta ostatnia polega na tym, iż licencjodawca — poza zobowiązaniem się do nieudzielania dalszych licencji osobom trzecim — sam rezygnuje również z prawa do wykonywania na terytorium licencyjnym uprawnień udzielonych licencjodawcy (§ 2.1). Praktycznie doniosłe znaczenie ma w tym zakresie obowiązek niewprowadzania do obrotu na terytorium licencyjnym wyrobów wytworzonych według przekazanego rozwiązania. Spośród zbadanych dwóch umów importowych tylko jedna określała charakter uprawnień licencjodawcy (licencja wyłączna, w której nie rozstrzygnięto jednak kwestii wykonywania przez licencjodawcę przekazywanych uprawnień), natomiast spośród pięciu analizowanych licencji eksportowych tylko w dwóch określono ich cha-

<sup>15</sup> Rozporządzenie RM z 29 VI 1984 r. (Dz.U. 1984, nr 33, poz. 178 z późn. zm.).

rakter (w jednym wypadku była to licencja wyłączna, w drugim — niewyłączna).

## 2. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Jak już wspomniano, podobne warunki przewidziano w odniesieniu do przekazania dokumentacji zarówno we wzorcu licencji na rozwiązania chronione tytułami ochronnymi, jak i na know-how (§ 3 „wzorców”), chociaż w wypadku udzielenia zezwolenia na korzystanie np. z opatentowanego wynalazku może nie zachodzić potrzeba przekazania przez licencjodawcę dokumentacji zawierającej informacje niezbędne do korzystania z przedmiotu licencji, skoro są one zawarte w opisie patentowym. Wzorcowe reguły przekazywania dokumentacji określają, iż powinna być ona przygotowana według norm i standardów przyjętych w kraju licencjodawcy i tylko w drodze dodatkowych uzgodnień stron może zostać dostosowana do warunków licencjobiorcy. W tym punkcie w praktyce ujawnia się niekiedy silniejsza pozycja naszych kontrahentów, którzy — jako odbiorcy technologii — wymagają przygotowania dokumentacji według norm obowiązujących w ich kraju, natomiast polscy licencjobiorcy otrzymują dokumentację opracowaną według obcych norm.

## 3. UDOSKONALENIA I ULEPSZENIA PRZEKAZYWANEJ TECHNOLOGII

W kwestii udoskonaleń i ulepszeń partnerzy zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich dokonanych przez siebie usprawnieniach. Warunki ich przekazywania wzorce umowne pozostawiają dalszym uzgodnieniom stron, przewidując jednak, że ulepszenia nie chronione prawami wyłącznymi oraz nie zgłoszone do ochrony powinny być w zasadzie przekazywane nieodpłatnie, natomiast udoskonalenia chronione lub zgłoszone do ochrony, jak również ulepszenia „o szczególnej wartości” powinny być przekazywane w zasadzie odpłatnie na zasadzie odrębnej umowy licencyjnej (§ 4.1 i 4.2 wzorca licencji ogólnego typu; § 4.1 - 4.3 wzorca licencji know-how).

W badanych kontraktach — poza sformułowaniem obowiązku wzajemnego informowania się o udoskonaleniach — inne kwestie dotyczące warunków ich przekazywania pozostawione były dalszym uzgodnieniom. W jednym z kontraktów eksportowych licencjodawca przyjął na siebie jednostronne zobowiązanie do przekazania ulepszeń.

## 4. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Licencjodawca udziela z reguły zarówno gwarancji prawnych, jak i technicznych (§ 5 „wzorców”). Gwarancje prawne dotyczą odpowie-

działności na wypadek kolizji praw licencjodawcy z prawami osób trzecich, które mogą podnieść skuteczne względem niego roszczenia o zaniechanie wykonywania uprawnień nabytych na podstawie kontraktu. Sytuacje, w których dochodzi do takich kolizji, wyczerpują pojęcie „wady prawnej”<sup>16</sup>. W praktyce gwarancje prawne przybierają postać oświadczenia, że licencjodawca jest uprawniony do udostępnienia praw określonych w umowie, oraz że w momencie wejścia w życie kontraktu nie są mu znane prawa osób trzecich, które mogłyby być naruszone postanowieniami zawieranej licencji z tym, że zwykle oświadczenie to odnosi się do terytorium licencyjnego. W jednym z kontraktów importowych licencjodawca wyraźnie wskazał dwa znane mu patenty krajów zachodnioeuropejskich i podał daty ich ważności. Odnośnie do sposobu obrony w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko licencjodawcy strony z reguły postanawiają, iż na żądanie nabywcy obaj partnerzy będą wspólnie organizować obronę prawną, lub że w momencie wystąpienia konfliktu przystąpią do dalszych uzgodnień. W jednym z kontraktów eksportowych licencjodawca po stwierdzeniu nieznanomości praw osób trzecich na terytorium licencyjnym, wyraźnie wyłączył w tym zakresie swoją odpowiedzialność.

Określenie zakresu odpowiedzialności we wzorcach umów (§ 11.4 licencji ogólnego typu) przybrało postać zobowiązania zwrotu wydatków i strat poniesionych przez licencjodawcę, z tym, że ograniczony jest on do „wysokości kwot otrzymanych w myśl umowy do chwili załatwienia zastrzeżeń lub zakończenia procesu sądowego”. Analogicznego ograniczenia nie zawiera wzorzec licencji know-how (§ 11.2), stanowiąc tylko, iż wydatki i straty poniesione przez licencjodawcę będą w sposób uzgodniony podzielone między partnerów. Szczególne postanowienie zawiera § 11.1 wzorca umowy know-how. Klauzula ta zobowiązuje strony do podjęcia wspólnie środków zmierzających do ochrony know-how w sytuacji, gdy na terytorium licencyjnym osoba trzecia dokona zgłoszenia patentu lub otrzyma patent uniemożliwiający korzystanie z know-how.

Poza gwarancjami prawnymi licencjodawca udziela gwarancji technicznych, które służą do sprecyzowania jego odpowiedzialności za wady fizyczne technologii. Przykładowy zakres tych gwarancji wskazuje § 5.2 - 5,4 „wzorców”. Obejmuje on: 1) możliwość technicznej realizacji wyrobów licencyjnych, 2) możliwość osiągnięcia parametrów technicznych określonych w umowie, pod warunkiem przestrzegania instrukcji licencjodawcy, 3) gwarancje kompletności, prawidłowości i jakościowego przygotowania dokumentacji i innych materiałów dostarczonych licencjo-

<sup>16</sup> Por. S. Sołtysiński, *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 229 i n.; B. Gawlik, *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa—Kraków 1974, s. 132.

biorycy. W praktyce umowy zawierają wszystkie trzy rodzaje gwarancji. Postanowienia w zakresie gwarancji sprawności technicznej technologii i jakości dokumentacji są bardzo szczegółowe i zwykle w załącznikach podaje się parametry, których osiągnięcie licencjodawca gwarantuje, przy zastrzeżeniu ścisłego przestrzegania jego instrukcji, wskazanych materiałów, a także posługiwania się wykwalifikowaną siłą roboczą. W jednym z kontraktów eksportowych licencjodawca gwarantował także, że zakres uzgodnionej pomocy technicznej z jego strony jest wystarczający do opanowania przez nabywcę przekazywanej mu metody.

Zakres odpowiedzialności z tytułu zobowiązań gwarancyjnych wskazany w § 5.6 „wzorców” obejmuje „bezpośrednie straty wynikające z niewykonania tych zobowiązań”, w określonej przez strony kwocie, przy czym przypis 2 do tej klauzuli wyjaśnia, iż kwota ta nie może zasadniczo przekraczać „wartości kwot otrzymanych lub wypłaconych płatności licencyjnych”. Wśród badanych kontraktów tylko w dwóch strony przytoczyły powyższe postanowienia (wraz z ograniczeniem wysokości odszkodowania, przy czym w jednym wypadku odszkodowanie zostało określone na poziomie 50% wartości umowy). Pozostałe kontrakty w ogóle nie regulowały rozmiaru odpowiedzialności, ograniczając się jedynie do wskazania sposobu usuwania usterek w dokumentacji.

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów licencyjnych kształtować się też może na zasadach określonych we „wzorcowych zasadach materialnej odpowiedzialności organizacji gospodarczych w umowach z zakresu współpracy naukowo-technicznej”. Dokument ten został przyjęty w grudniu 1981 r. przez Naradę ds. Prawnych i w myśl preambuły ma zastosowanie — z woli stron — do umów cywilnoprawnych o współpracy naukowo-technicznej między podmiotami z krajów członkowskich i Jugosławii<sup>17</sup>. Możliwość zastosowania „wzorcowych zasad” wynika także z pkt. 109 *Podstaw* (w redakcji z 1986 r.). Punkt 39 „wzorcowych zasad” przewiduje obowiązek pokrycia strat w razie wad polegających na braku kompletności, prawidłowości i odpowiedniej jakości dokumentacji, a także w razie nieosiągnięcia gwarantowanej jakości produktu licencyjnego oraz nieosiągnięcia wskaźników technicznych, mechanicznych, technologicznych i innych. Ponadto — w myśl pkt. 18 — dłużnik na żądanie wierzyciela zobowiązuje się bezpłatnie w uzgodnionym terminie dokonać niezbędnych napraw umożliwiających osiągnięcie gwarantowanych parametrów lub usunąć usterki dokumentacji. W przypadku, gdy wady nie dają się usunąć, wierzyciel ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Natomiast pkt 39 „wzorcowych zasad” określa

<sup>17</sup> Szerzej A. Tynel, *Odpowiedzialność z umów o współpracy naukowo-technicznej w ramach RWPG*, cz. I — Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1987, nr 10, s. 253 i n.; cz. II — Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1987, nr 11, s. 300 i n.

konsekwencje wad prawnych, wprowadzając obowiązek zapłaty odszkodowania.

Szczególny wypadek niewykonania obowiązków umownych reguluje pkt 28 „wzorcowych zasad”. Chodzi o naruszenie przez licencjobiorcę zakazu eksportu (jak wspomniano, w myśl § 2.5 „wzorów umów licencyjnych” sprzedaż wyrobów poza obszarem licencyjnym wymaga pisemnej zgody licencjodawcy). Stosownie do § 14.3 „wzorców” w razie nieprzestrzegania ograniczeń eksportowych licencjodawca może żądać zwrotu poniesionych bezpośrednich strat (ponadto może odstąpić od umowy), natomiast w myśl pkt. 28 „wzorcowych zasad” straty te pokrywa się w walucie, w której licencjobiorca uzyskał płatność.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w żadnej ze zbadanych umów strony nie skorzystały z możliwości uregulowania odpowiedzialności według „wzorcowych zasad” bądź — w formie przytoczenia ich postanowień, bądź — za pomocą powołania się na ten dokument.

#### 5. POMOC TECHNICZNA

Typowym elementem kontraktów licencyjnych są postanowienia gwarantujące udzielenie licencjobiorcy pomocy w korzystaniu z przedmiotu licencji. Wzorce umowne zawierają w tej mierze dość liczne i szczegółowe postanowienia (§ 6). Pomoc przybiera najczęściej postać delegowania specjalistów do przedsiębiorstwa licencjobiorcy oraz szkolenia jego personelu (także w siedzibie licencjodawcy). Te formy pomocy — w myśl § 6.5 „wzorców” — mogą być regulowane przez strony według zasad określonych w ogólnych warunkach montażu RWPG<sup>18</sup>. W ramach świadczenia pomocy przewiduje się też możliwość dostarczania odbiorcy technologii wzorów (próbek) wyrobów i materiałów oraz specjalnego oprzyrządowania. Zgodnie z § 6.9 „wzorców” ta forma pomocy może być regulowana na podstawie ogólnych warunków dostaw RWPG<sup>19</sup>, przy czym może to nastąpić w odrębnym kontrakcie. Badane umowy przewidywały wszystkie wspomniane formy pomocy, rozstrzygając nadto o kosztach pobytu, szkolenia, zakwaterowania i leczenia delegowanych specjalistów. Z reguły też poddawano poszczególne formy pomocy przepisom OWD bądź OWM. Jeśli chodzi o koszty pomocy technicznej, to z reguły ujęte one były w ogólnej wartości kontraktu i tylko w dwóch umowach stanowiły wyodrębnioną pozycję w ogólnej sumie opłaty licencyjnej.

<sup>18</sup> Dz.Urz. MHZ 1973, nr 25, poz. 99.

<sup>19</sup> OWD RWPG 1968/1975 w redakcji z 1979 r.; Dz.Urz. MWZiGM 1979, nr 7, poz. 38, cyt. dalej jako OWD. Od 1 VII 1989 r. wprowadzony został uściślony tekst OWD RWPG 1968/1988; Dz.Urz. MWGZ nr 5/1989, poz. 21.

## 6. OPŁATY LICENCYJNE

Wzorce umów licencyjnych (§ 7) przewidują dwa podstawowe sposoby płatności. Pierwszy zakłada tzw. opłatę jednorazową (stałą), tj. zryczałtowaną kwotę świadczenia odbiorcy technologii, przy czym może być ona realizowana w ratach. Drugi sposób dokonywania płatności opiera się na zasadzie tzw. bieżących potrąceń (opłaty okresowe, royalties) i również zakłada dwa warianty: 1) jako procent od ceny sprzedaży wyrobów licencyjnych, 2) jako określona kwota za jednostkę wyrobów. Wszystkie zbadane umowy — zarówno w eksporcie, jak i w imporcie — przewidywały płatności zryczałtowane. Spotykano zarówno przypadki, w których kwota opłaty została rozłożona na raty w zależności od terminów spełnienia określonych części świadczenia licencjodawcy (tj. z reguły dostarczenia kolejnych partii dokumentacji), jak i przypadki, w których kontrakt nakładał na licencjobiorcę obowiązek zapłaty całej uzgodnionej sumy jednorazowo. W jednej umowie importowej stwierdzono korzystne dla strony polskiej takie rozłożenie w czasie płatności rat, iż obejmowały one ponad połowę okresu obowiązywania umowy. Wzorce umowne nie przewidują systemu „samospłaty” licencji wyrobami licencyjnymi i w praktyce również nie odnotowano takiego sposobu regulowania należności.

Wysokość opłaty licencyjnej pozostawiona jest uzgodnieniom stron. Punkt 141 *Podstaw* zawiera tylko wskazówki instruujące strony, czym mają się one kierować określając rozmiar świadczenia (wydatki poniesione przez licencjodawcę na opracowanie rozwiązania, stopień jego nowości oraz efekty ekonomiczne, jakie osiągać będzie licencjobiorca). Płatności dokonywane są w praktyce zawsze w trybie określonym w OWD, tj. w formie inkasa z natychmiastową zapłatą. Kwota opłaty licencyjnej traktowana jest przez strony jako kwota netto, tj. nie może być pomniejszona o podatki, opłaty i inne należności państwowe. W kwestii podatków i opłat § 8 „wzorców” — powszechnie w praktyce stosowany — stanowi, iż wszystkie opłaty, podatki i inne wydatki związane z podpisaniem i realizacją umowy ponosi strona, na której terytorium te wydatki powstały.

Wszystkie zbadane umowy zakładały dokonywanie płatności w rublach transferowych. W tym miejscu należy zauważyć, że punkt 142 *Podstaw* wyraźnie zezwala na określenie płatności także w „innej uzgodnionej walucie”, jak również dopuszcza uzgodnienie w umowie zwrotu części poniesionych przez licencjodawcę wydatków w walutach wymienialnych. Również w przypisie do § 7.5 „wzorców” przewidziano możliwość włączenia do umowy postanowień, zgodnie z którymi w przypadku sprzedaży wyrobów licencyjnych do krajów spoza RWPG — realizacja płatności może następować w walucie, w której licencjobiorca otrzymuje zapłatę lub w innej uzgodnionej walucie, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z dwustronnymi porozumieniami krajów członkowskich.

Wydaje się, iż niewykorzystywanie możliwości stworzonych w przytoczonych dokumentach ma swą przyczynę w obowiązującym systemie rozliczeń RWPG. System regulowania wzajemnych należności pochodzi sprzed 25 lat i został określony w *Umowie o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej*<sup>20</sup>. Umowa ta wprowadziła — jako instrument rozliczeń — rubel transferowy będący pieniądzem bankowym (bezgotówkowym). Rozliczenia w tej tzw. walucie wspólnej nie stwarzają bodźców dla zwiększenia obrotów licencyjnych dla bezpośrednio zaangażowanych przedsiębiorstw. Płatności w rublach transferowych dotyczą bowiem tylko stosunków między Międzynarodowym Bankiem Współpracy Gospodarczej a upoważnionymi bankami krajów członkowskich, natomiast eksporterzy otrzymują należności nie w rublach transferowych, lecz w walutach narodowych swych państw. Za poważny mankament dotychczasowego systemu walutowo-finansowego RWPG uznawany jest brak wymiennalności walut narodowych względem siebie, a także względem rubla transferowego, który dotychczas spełnia funkcje pieniądza międzynarodowego tylko w bardzo ograniczonym zakresie<sup>21</sup>. Stopniowe wykorzystywanie walut narodowych następuje — jak dotąd — jedynie w rozliczeniach w ramach bezpośredniej współpracy w formie wspólnych przedsiębiorstw<sup>22</sup>. Również w tej dziedzinie bowiem dotychczasowe zasady systemu walutowo-pięniężnego stanowią istotną barierę podejmowania wspólnych przedsięwzięć.

#### 7. GWARANCJE POUFNOŚCI

Zarówno wzorzec licencji ogólnego typu, jak i wzorzec licencji know-how zawierają niemal równobrzmiące uregulowanie obowiązku zachowania poufności dokumentacji, informacji, wiadomości i doświadczeń otrzymanych przez licencjobiorcę, przedsiębiorstwa licencjobiorcy i jego sublicencjobiorców (§ 10). Autorzy „wzorców” zakładali zatem, że w ramach licencji ogólnego typu, na podstawie której dochodzi do udostępnienia rozwiązań chronionych prawami wyłącznymi, następuje też przekazanie wiadomości typu know-how. Licencjobiorca zobowiązuje się do

<sup>20</sup> Umowa zawarta 22 X 1963 r. w Moskwie: Dz.U. 1966, nr 44, poz. 259 i 260, zm. Dz.U. 1973, nr 41, poz. 241 i 242.

<sup>21</sup> Por. R. Kuniński, *Funkcja rubla transferowego*, Rynki Zagraniczne 1988, nr 57.

<sup>22</sup> W stosunkach między PRL i ZSRR możliwość dokonywania rozliczeń w walutach narodowych stworzyła Porozumienie międzyrządowe podpisane 20 I 1989 r.; por. Rzeczpospolita 1989, nr 80.

podjęcia wszelkich kroków, które są niezbędne do zapobieżenia całkowitemu lub częściowemu ujawnieniu informacji. Mają być z nimi zapoznane tylko te osoby spośród jego personelu, które są bezpośrednio związane z produkcją licencyjną. Taką też postać przybierają w praktyce klauzule dotyczące zabezpieczenia tajemnicy (jak wspomniano, wszystkie zbadane kontrakty dotyczyły przekazania know-how). Niemal zawsze (z jednym wyjątkiem) obowiązki w tym zakresie rozciągały się także na określony czas po wygaśnięciu umowy (w jednym przypadku było to zobowiązanie bezterminowe). Sankcje na wypadek uchybienia gwarancjom poufności przewiduje § 10.5 „wzorców” i obejmują one wyrównanie bezpośrednich strat poniesionych przez licencjodawcę. Tylko w dwóch umowach przytoczone zostało powyższe sformułowanie, pozostałe kontrakty — podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do innych przypadków naruszenia zobowiązań gwarancyjnych — nie regulowały odpowiedzialności.

#### 8. OCHRONA PRZEKAZYWANYCH PRAW

Odnośnie praw przekazywanych na podstawie licencji ogólnego typu (chodzi o osiągnięcia chronione prawami wyłącznymi lub zgłoszone do ochrony). — § 11.1 „wzorca” zawiera postanowienie, w myśl którego w ciągu całego okresu ważności umowy licencjobiorca będzie uznawał prawa wpływające ze świadectw autorskich i patentów licencjodawcy oraz nie będzie podważał i współuczestniczył w podważaniu ważności tych praw. Postanowienie to ma wyraźnie restryktywny charakter i w praktyce międzynarodowego transferu technologii znane jest jako „zakaz atakowania tytułów ochronnych licencjodawcy”<sup>23</sup>. Jest to jeden z nielicznych przypadków, kiedy to zalecany do stosowania w ramach RWPG wzorzec umowy zawiera tak wyraźnie sformułowaną klauzulę restrykcyjną. Należy zauważyć, iż ograniczenie to zostało wymienione w *Wytycznych MHZ* wśród klauzul, jakich nie powinny zawierać kontrakty licencyjne z uwagi na ich negatywny wpływ na rozwój ekonomiczny czy technologiczny kraju lub międzynarodowy obrót osiągnięciami (§ 3 pkt 2). Również na obszarze polskiego prawa wynalazczego nie ma wątpliwości, iż licencjobiorca nie ma obowiązku powstrzymania się od działań, które mogą prowadzić do unieważnienia patentu<sup>24</sup>. Z uwagi na to, iż przedmiotem udostępnienia w badanych umowach nie były rozwiązania chronione prawami wyłącznymi, praktyka polskiego obrotu licencyjnego z krajami RWPG nie odnotowuje tego rodzaju klauzul.

<sup>23</sup> Por. S. Sołtysiński, A. Wawecki, *Ograniczenia swobody działalności gospodarczej importera technologii w praktyce polskiego handlu zagranicznego*, w: *Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym*, Wrocław 1983, s. 102.

<sup>24</sup> Por. S. Sołtysiński, *Licencje*, s. 251; tenże, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, Warszawa 1975, s. 168.

W zakresie obrotu know-how wzorec tej licencji nie zawiera analogicznego ograniczenia i w żadnej z umów nie stwierdzono jego obecności. Gdyby natomiast znalazło się ono w kontrakcie, zostałoby ocenione jako praktyka restrykcyjna w myśl postanowień *Wytycznych MHZ*. Przepis § 3 pkt 2 wprowadza mianowicie zakaz zamieszczania klauzul, w myśl których licencjodawca zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania kroków prawnych, które zmierzają do kwestionowania tytułu prawnego licencjodawcy do know-how, jak również kwestionowania poufnego statusu know-how.

#### 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W tej kwestii strony zobowiązują się w pierwszym rzędzie do polubownego załatwienia spraw spornych. W przypadku, gdy sposób ten nie doprowadzi do likwidacji sporu, podlega on rozpoznaniu przez arbitraż — z wyłączeniem właściwości sądów państwowych — stosownie do Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z 26 V 1972 r.<sup>25</sup> Konwencja dopuszcza wybór sądu arbitrażowego (spośród sądów arbitrażowych mających siedzibę w państwach w niej uczestniczących — art. II ust. 1). Jednakże w żadnej ze zbadanych umów strony nie dokonały takiego wyboru. W takiej sytuacji — w myśl powołanego przepisu — właściwy jest arbitraż przy izbie handlowej w państwie, na którego terytorium ma siedzibę pozwany.

#### 10. WYBÓR PRAWA

Wszystkie zbadane umowy (z wyjątkiem jednej, w której kwestia ta została całkowicie pominięta) zawierały klauzulę, w myśl której „do wszelkich spraw nieuregulowanych w kontrakcie lub uregulowanych w sposób niepełny mają zastosowanie przepisy OWD RWPG 1968/75 w redakcji z 1979 r.” Zapis taki znajdował się w grupie tzw. postanowień końcowych, a więc w tej części kontraktu, w której — zgodnie z „wzorcami umów” — powinien nastąpić wybór prawa, przy czym „wzorce” zalecają poddać umowę prawu obowiązującemu w kraju licencjodawcy, zaznaczając jednak, że strony mogą tę kwestię uregulować inaczej (§ 15.1).

Przytoczona klauzula oznacza, iż prawem wybranym przez strony dla kontraktu licencyjnego ma być tzw. prawo wspólne RWPG, nie zaś prawo któregoś z kontrahentów bądź kraju trzeciego. Skuteczność takiego wyboru — moim zdaniem — budzi wątpliwości. Wydaje się mianowicie, że ze względu na odmienny przedmiot regulacji OWD, która dostosowana jest do potrzeb obrotu w zakresie stosunków „dostawy”, OWD nie

<sup>25</sup> Dz.U. 1974, nr 7, poz. 37.

są właściwe dla regulowania treści praw i obowiązków stron umowy licencyjnej. Wprawdzie pojęcie „dostawy” powinno być interpretowane autonomicznie, a według założeń tej teorii kwalifikacji nie wolno go utożsamiać z „dostawą” w znaczeniu nadawanym temu terminowi w krajowych systemach prawa merytorycznego, a nadto panuje zgoda co do tego, iż pojęcie to obejmuje także stosunki wynikające z umów sprzedaży, zamiany oraz — częściowo — z umów o dzieło w rozumieniu krajowych systemów prawnych<sup>26</sup>, to jednak stosunki z umów licencyjnych nie mieszczą się w zakresie zastosowania OWD. Licencję jako umowę o korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych, dzieli bowiem od sprzedaży zasadnicze różnice co do przedmiotu świadczenia i celu gospodarczego obydwu czynności prawnych<sup>27</sup>. Gdyby zresztą stosunek licencyjny mieścił się w zakresie regulacji OWD, to ten akt normatywny miałby zastosowanie bez względu na to, czy strony uczyniły stosowną wzmiankę w kontrakcie. Tak więc wskazanie przez strony aktu prawa wspólnego (OWD RWPG) nie może być traktowane jako dokonanie skutecznego wyboru prawa dla kontraktu licencyjnego. W sprawach nieuregulowanych lub nie w pełni uregulowanych znajdzie zatem zastosowanie — jako statut kontraktowy — prawo, które jest miarodajne w braku wyboru prawa. W tym miejscu należy tylko zauważyć, że gdyby problem ten rozstrzygany był na obszarze polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym<sup>28</sup> należałoby — wobec braku szczególnej normy kolizyjnej — posłużyć się analogią z art. 27 § 1 pkt 4 powołanej ustawy i poddać kontrakt prawu obowiązującemu w państwie siedziby licencjodawcy<sup>29</sup>.

## 11. CZAS TRWANIA UMOWY

Badane kontrakty, z których wszystkie dotyczyły udostępnienia poufnego know-how, zawierane były na rozmaite okresy ważności. Żadna z umów nie przekraczała dziesięcioletniego okresu ważności, co w myśl

<sup>26</sup> Por. M. Pozdan, *Prawo prywatne międzynarodowe. Zarys wykładu*, Warszawa 1987, s. 148.

<sup>27</sup> Na gruncie polskiego prawa kolizyjnego różnice te wykazali: S. Sołtysiński, *Prawo właściwe dla licencji patentowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym*, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1987, z. 2, s. 15 i n.; W. Popiołek, *Prawo właściwe dla zobowiązań z umów o korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych zawieranych w obrocie z krajami rozwijającymi się*, Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego, t. 2, Katowice 1976, s. 105 i n.

<sup>28</sup> Ustawa z 12 XI 1965 r.; Dz.U. 1965, nr 46, poz. 290, cyt. dalej jako p.p.m.

<sup>29</sup> Tak S. Sołtysiński, *Prawo właściwe*, s. 17 - 30; zob. też M. Byrska., *Obrót licencjami w krajach RWPG. Zagadnienia prawa właściwego*, Państwo i Prawo 1986., nr 11, s. 83 i n. (autorka opowiada się za właściwością prawa państwa siedziby licencjodawcy) oraz M. Pazdan, *Umowy licencyjne*, s. 105 -108.

§ 3 pkt 12 *Wytycznych MHZ* traktowane byłoby jako praktyka restrykcyjna.

Po upływie czasu trwania umowy licencjodawca ma prawo bezpłatnie korzystać z przekazanego osiągnięcia, przy czym nadal pozostaje w mocy (przez określony okres) zobowiązanie zabezpieczenia poufności know-how (§ 14.6 „wzorców”). Natomiast na wypadek przedwczesnego ustania kontraktu z przyczyn obciążających licencjodawcę, zostaje on pozbawiony prawa korzystania z rozwiązania i ponadto ma obowiązek zwrotu dokumentacji (§ 14.5 „wzorców”). Postanowienia te, przytoczane w badanych umowach, nie naruszają zatem § 3 ust. 10 *Wytycznych MHZ*, który zabrania przyjmowania zobowiązań pokontraktowych, chyba że przedwczesne wygaśnięcie licencji nastąpiło z wyłącznej winy licencjodawcy, a nadto zakaz ten nie dotyczy obowiązku utrzymania tajemnicy know-how do czasu jego ujawnienia przez licencjodawcę lub osoby trzecie.

## 12. WNIOSKI

Podjmując próbę oceny praktyki polskiego obrotu licencyjnego z krajami RWPG należy stwierdzić, iż sformułowania kontraktów są mało precyzyjne, zaś regulacja umowna — mało wyczerpująca. W niedostatecznym stopniu wykorzystywane są nawet te przykłady sposobu uregulowania obowiązków i uprawnień stron, jakie podane zostały w „umowach wzorcowych”. Niedostatek regulacji umownej ujawnia się zwłaszcza w tak istotnych dla kontrahentów dziedzinach, jak odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu (np. zakres i sposób naprawienia szkody, waluta odszkodowania)<sup>30</sup> udział licencjodawcy w obronie przed naruszeniami uprawnień licencjodawcy i w sporach z osobami trzecimi w przypadku ujawnienia wad prawnych technologii, przyczyny i sposób przedwczesnego wygaśnięcia umowy (wypowiedzenie, odstąpienie) oraz konsekwencje utraty statusu poufności know-how. Na tle licencji na osiągnięcia chronione prawami wyłącznymi konieczne jest uregulowanie skutków unieważnienia i wygaśnięcia praw. Kwestii tej nie regulują „wzorce umowne”, a z uwagi na to, iż w badanej próbie nie stwierdzono takich kontraktów, nie można było ustalić, czy licencjodawca zadbał o uregulowanie swej sytuacji w takich przypadkach. Również niewykorzystywanie możliwości ustalania odpłatności na zasadzie „royalty” uznać należy za niekorzystne z punktu widzenia interesów

<sup>30</sup> Orzecznictwo arbitrażowe wypowiedziało się za dopuszczalnością domagania się zwrotu wydatków spowodowanych naruszeniem zobowiązania w walucie, w jakiej zostały one poniesione, a niekoniecznie w walucie umowy; por. A. Tynel, *Odpowiedzialność*, cz. I, s. 257.

importera technologii. Uzależnienie wysokości opłaty od wielkości produkcji bądź sprzedaży wyrobów licencyjnych pozwala bowiem na pełniejsze, aniżeli w systemie opłaty zryczałtowanej, uwzględnienie rzeczywistych korzyści licencjobiorcy. Ponadto należy zakwestionować sposób dokonywania wyboru prawa (przez wskazanie OWD RWPG jako prawa rządzącego kontraktem). Ponieważ „wybór” taki, z przyczyn, o których była mowa wyżej, będzie musiał zostać uznany za nieskuteczny, strony skazują się w tym zakresie na niepewność, a w razie sporu arbitrażowego — także na niejednorodność rozstrzygnięć. Zgodnie bowiem z § 12 Regulaminu postępowania w sprawach między organizacjami gospodarczymi państw-członków RWPG<sup>31</sup> arbitraż rozstrzyga o prawie właściwym według krajowego systemu prawa kolizyjnego państwa swej siedziby. I tak arbitraż z siedzibą w NRD<sup>32</sup> i na Węgrzech<sup>33</sup> zastosuje szczególną normę kolizyjną swego ustawodawstwa i rozstrzygnięcia dokona na podstawie prawa siedziby licencjodawcy. Sąd arbitrażowy w ZSRR dla określenia prawa właściwego posłuży się regułą wskazującą prawo miejsca zawarcia umowy<sup>34</sup>. Natomiast arbitraż polski, poszukując prawa właściwego na gruncie p.p.m., w którym kwestia ta nie została wyraźnie uregulowana i o ile uwzględni wspomniane postulaty doktryny — spory na tle licencji podda prawu państwa siedziby licencjobiorcy. Tak daleko posunięta różnorodność rozstrzygnięć w sferze prawa rządzącego umową w połączeniu ze stwierdzonym w badaniach unikaniem dokonywania wyboru sądu arbitrażowego, skazuje kontrahentów na niepewność co do oceny ich praw i obowiązków.

Druga grupa wniosków wynikających z analizy treści kontraktów importowych wiąże się ze stwierdzeniem występowania także w stosunkach z krajami RWPG praktyk ograniczających swobodę gospodarczą polskich licencjobiorców<sup>35</sup>. Niekorzystne z tego punktu widzenia jest

<sup>31</sup> Tekst regulaminu zamieścił M. Pazdan. *Problemy prawne handlu zagranicznego*, Wybór źródeł. Bibliografia, Katowice 1976, s. 270 i n.

<sup>32</sup> Por. § 12 ust. 1 lit. 1 ustawy z 5 XII 1975 r. o zastosowaniu prawa do międzynarodowych stosunków cywilnych, rodzinnych, prawa pracy i międzynarodowych umów gospodarczych; GBL, I. 1975., nr 46, s. 748.

<sup>33</sup> Por. (§ 24 dekretu nr 13/79 o prawie prywatnym międzynarodowym; cyt. za A. Vida, *Die Immaterialgüterrechte im ungarischen Gesetz über das Internationale Privatrecht*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht — Internationaler Teil 1980, nr 4, s. 214-215.

<sup>34</sup> Por. art. 126 Zasad ustawodawstwa cywilnego ZSRR i Republik Związkowych z 1961 r.

<sup>35</sup> Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki badań J. Maciejewicza, *Polski handel licencjami*, dotyczących częstotliwości występowania klauzul restrykcyjnych w polskim imporcie licencji w latach 1985-1987. Najczęściej przez zagranicznych licencjodawców stosowane były zakazy udzielania sublicencji (75% ogólnej liczby umów) oraz ograniczenia eksportowe (45%).

powielanie § 11.1 wzorca licencji ogólnego typu, wyrażającego zakaz atakowania tytułów ochronnych licencjodawcy (klauzula uznana za restrykcyjną w § 3 pkt 2 *Wytycznych MHZ*) oraz § 2.5 „wzorców” zakładającego ograniczenia eksportowe (sprzeczne z § 3 pkt 8 *Wytycznych*). W tej ostatniej kwestii, chcąc wyeliminować nieusprawiedliwione zakazy eksportu, polscy licencjodawcy powinni — w myśl § 2 ust. 1 i 2 *Wytycznych* — uzyskać od licencjodawcy informacje, w jakich krajach uzyskał on patenty (prawa ochronne) lub dokonał zgłoszeń oraz w jakich krajach udzielił licencji na osiągnięcia będące przedmiotem kontraktu w zakresie objętym udzielanym zezwoleniem. Według § 2 pkt 8 *Wytycznych* należy także dążyć do uregulowania w umowie uprawnień przedsiębiorstw polskich wobec nabywanej technologii.

Wprawdzie nie można przyjąć, by naruszenie postanowień § 3 *Wytycznych MHZ* pociągało za sobą ujemne następstwa w zakresie skuteczności (ważności) umowy — postanowieniom tym nie można bowiem przypisać charakteru norm bezwzględnie wiążących<sup>36</sup>, to jednak sankcjonowanie takich uciążliwych dla polskich licencjodawców warunków kontraktu następować powinno w trakcie kontroli wykonywanej przez MWGZ w trybie § 12 ust. 2 zarządzenia MHZ z 1986 r. i pociągać może za sobą odmowę wydania zezwolenia przewozu, chyba że — jak tego wymaga powołany przepis — należycie zostały uzasadnione okoliczności przemawiające za zawarciem umowy na wynegocjowanych warunkach. Z drugiej strony należy zauważyć, iż restrykcyjne klauzule licencyjne podlegają ocenie w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym<sup>37</sup> o ile wywołują skutki na terytorium PRL (art. 1) oraz stanowią praktyki lub porozumienia monopolistyczne w rozumieniu art. 7 pkt 1 i 2 ustawy. Trudno bowiem przyjąć, by omawiane klauzule objęte zostały wyłączeniem z art. 2 ustawy.

### III. TRANSFER TECHNOLOGII W RAMACH WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Omawiając obrót licencyjny w ramach RWPG nie sposób nie wspomnieć o szczególnej formie transferu wiedzy technicznej, jaką są wspólne przedsięwzięcia (joint ventures) tych krajów. Ramy prawne dla tej formy współpracy w wymiarze ogólnym stworzyła ustawa z 23 IV 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym<sup>38</sup>. Szczegółowe unormowanie w od-

<sup>36</sup> S. Sołtysiński określa te przepisy mianem „słabych norm imperatywnych”; por. *Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions*, Recueil des Cours, vol. 196, I., 1986., s. 280-282.

<sup>37</sup> Dz.U. 1987, nr 3, poz. 18, ze zm.

<sup>38</sup> Dz.U. 1986., nr 17., poz. 88. Od 1 I 1989 r. obowiązuje w tym zakresie ustawa z 23 XII 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych; Dz.U. 1988, nr 41, poz. 325. Również ustawodawstwa innych krajów RWPG (z wy-

niesieniu do partnerów z krajów RWPG znalazło wyraz w dwustronnych porozumieniach rządowych, które Polska zawarła dotąd z Bułgarią, Węgrami, CSRS i ZSRR<sup>39</sup>. Jeśli chodzi o bezpośrednią współpracę z ZSRR, to Rada Ministrów podjęła 30 XI 1987 r. uchwałę nr 141 w sprawie realizacji Porozumienia między Rządem PRL a Rządem ZSRR o podstawowych zasadach tworzenia i działalności wspólnych przedsiębiorstw i wspólnych organizacji, z załącznikiem zawierającym *Zalecenia w sprawie szczególnych zasad zawierania umów o tworzeniu wspólnych przedsiębiorstw i prowadzenia przez nie działalności gospodarczej*<sup>40</sup>.

Przepisy uchwały stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie zasad współpracy — z podmiotami z obszaru ZSRR — określonych w ustawie o spółkach z udziałem zagranicznym. Przewidziana w nich postać „wspólnego przedsiębiorstwa” może przybrać dwie formy: 1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej działającej zgodnie z przepisami ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, 2) przedsiębiorstwa międzynarodowego utworzonego na podstawie art 14 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych<sup>41</sup> w drodze zawarcia umowy międzynarodowej.

W interesującej nas dziedzinie obrotu wiedzą techniczną należy zwrócić uwagę na postanowienie pkt. 1.1 wspomnianych *Zaleceń*, który wśród przedmiotów mogących stanowić wkład polskiego uczestnika wspólnego przedsiębiorstwa organizowanego w formie spółki wymienia — w grupie „innych praw majątkowych” — m.in. prawa „z tytułu wynalazków, licencji, know-how”. Zasada, w myśl której prawa na dobrach niematerialnych mogą stanowić pokrycie udziału wspólnika w kapitale zakładowym spółki, przybierając postać wkładu niepieniężnego (aportu), nie budzi wątpliwości w świetle przepisów ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (art. 16), a także w świetle przepisów kodeksu handlowego, a w przytoczonym punkcie *Zaleceń* została tylko wyraźnie wysłowiona<sup>42</sup>.

jątkiem NRD) dopuszczają tworzenie joint ventures. Przegląd warunków obowiązujących w tych krajach zawierają artykuły zamieszczone w *Joint ventures w krajach socjalistycznych*, Rynki Zagraniczne 1988, nr 119 (wkładka).

<sup>39</sup> Teksty porozumień rządowych z Bułgarią (10 IV 1987 r.), Węgrami (z 27 X 1987 r.) oraz z ZSRR (z 15 X 1986 r.) opublikowane zostały w: *Bezpośrednia współpraca przedsiębiorstw oraz organizacji Polski i krajów socjalistycznych*, cz. IV, Rynki Zagraniczne 1987, nr 148 (wkładka). Na temat umowy z Czechosłowacją, zawartej w czerwcu 1989 r. — por. Rynki Zagraniczne 1989, nr 80.

<sup>40</sup> MP 1987, nr 36, poz. 305.

<sup>41</sup> Dz.U. 1987, nr 35, poz. 201.

<sup>42</sup> Po raz pierwszy w ustawodawstwie polskim wyraźne wskazanie praw na dobrach niematerialnych jako postaci wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego spółki nastąpiło w ustawie z 6 VII 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne; Dz.U. 1985, nr 13, poz. 58 (art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 2).

Obrót rozwiązaniami technicznymi przy podejmowaniu bezpośredniej współpracy w formie wspólnego przedsiębiorstwa utworzonego przez polskie jednostki gospodarcze z partnerami z RWPG przybrać więc może postać bądź przeniesienia na spółkę prawa do patentu lub patentu (innych tytułów ochronnych oraz prawa do poufnego know-how) bądź ustanowienia na rzecz spółki prawa korzystania z rozwiązań technicznych stanowiących składnik mienia jednego z udziałowców (licencja). Można też sobie wyobrazić sytuację, w której np. wspólnik polski uzyskuje od licencjodawcy zgodę na wykorzystanie swego prawa w ramach spółki z udziałem partnera radzieckiego bądź wnosi do takiej spółki licencję uzyskaną od innego podmiotu zagranicznego. W tym ostatnim przypadku mielibyśmy do czynienia z sublicencją, na której udzielenie wymagana jest zgoda uprawnionego z patentu (art. 46 ust. 6 ustawy o wynalazczości). W świetle wspomnianych wyżej, bardzo często restrykcyjnych w tym zakresie postanowień kontraktów licencyjnych, ustanowienie sublicencji na rzecz spółki z udziałem podmiotów zagranicznych, w tym także z obszaru RWPG, następować będzie mogło zapewne bardzo rzadko<sup>43</sup>.

W praktyce niewielkie jest dotychczas wykorzystanie stworzonych przez powyższe regulacje możliwości prowadzenia bezpośredniej współpracy w postaci wspólnych przedsiębiorstw z udziałem partnerów z RWPG. I tak np. wspólnych przedsiębiorstw polsko-radzieckich powstało jedynie 9 (w tym 4 na terytorium PRL)<sup>44</sup>. Niewielki zakres i powolne tempo organizacji wspólnych przedsiębiorstw krajów socjalistycznych — w porównaniu z powoływaniem joint ventures z udziałem kapitału zachodniego — obserwowane jest zresztą także w innych krajach RWPG. O ile np. w ZSRR od stycznia 1987 r., kiedy to zostały stworzone normatywne podstawy do tworzenia joint ventures, do końca 1988 r. powstało 164 wspólnych przedsięwzięć z kapitałem zachodnim, o tyle wspólnych przedsiębiorstw z partnerami z RWPG powstało tylko 27<sup>45</sup>.

Dotychczas nie odnotowano jeszcze przypadku wniesienia praw na dobrach niematerialnych do kapitału zakładowego spółki z udziałem zagranicznym (a więc także do funduszu statutowego wspólnych przedsiębiorstw polsko-radzieckich)<sup>46</sup>. Jedną z przyczyn niechęci do wnoszenia tych wartości są z pewnością trudności w wycenie takich wkładów. Odnosnie do metod wyceny powołane wyżej *Zalecenia* określają tylko sposób wyceny dóbr materialnych (pkt 3.1). Tak więc w zakresie dóbr niematerialnych należy wykorzystać wskazówki zawarte w okólniku nr

<sup>43</sup> Por. przypis 35.

<sup>44</sup> Por. M. Sowa, *Bezpośrednia współpraca polskich i radzieckich przedsiębiorstw*, cz. I, Rynki Zagraniczne 1989, nr 41.

<sup>45</sup> Por. M. Sowa, *ZSRR. Reformy we współpracy gospodarczej z zagranicą*, Rynki Zagraniczne 1989, nr 52 - 53.

<sup>46</sup> Zwraca na to uwagę M. Węglewski, *Przecieranie szlaków dla wspólnych przedsięwzięć*, Rynki Zagraniczne 1988, nr 56.

5/ZG Ministra Finansów z 5 VI 1987 r. w sprawie wyceny wkładów wnoszonych przez wspólników do kapitału spółki z udziałem zagranicznym<sup>47</sup>, który w pkt. 14 stanowi, iż „wartość patentów, licencji i innych podobnych praw majątkowych dla wyceny wkładu niepieniężnego ustala się na podstawie opinii polskiego rzeczoznawcy uznanego przez organ wydający zezwolenie na utworzenie spółki”<sup>48</sup>.

CONTRACTS FOR USE OF FOREIGN TECHNICAL WORKS IN RELATIONS  
BETWEEN THE CMEA COUNTRIES  
IN THE LIGHT OF PRAXIS OF POLISH ENTERPRISES IN YEARS 1981-1987

Summary

The article is based on empirical research conducted by the author in the Ministry of Foreign Economic Relations. The research comprised licence agreements (for both export and import), concluded between 1981-1987 by Polish enterprises with partners from the CMEA countries. Analysing the contents of the contracts the author takes into account the stipulations of the CMEA documents which in the form of "directives" regulate the circulation of so-called „scientific and technical works". Taken into account were the stipulations of Organizational, Methodical, Economic and Legal Foundations for Scientific and Technological Co-operation of the CMEA Member States of 1972 (in the 1986 version) and the provisions of „model forms of licencing agreements" issued by the CMEA Secretariat in 1975. The purpose of the analysis was to establish to what degree the solutions recommended for application within the CMEA influence the praxis of shaping the contents of contracts. It should be emphasized that licence relations have not yet been regulated in the acts of the so-called „CMEA common "law". Besides, the author analyses the contents of particular clauses, especially those of importation contracts, from the viewpoint of their agreement with Polish norms regulating the transfer of technology contained in the 1986 Regulation on Principles and Procedure of Exportation and Importation of Scientific and Technical Achievements issued by the Minister of Foreign Trade. The author aims at establishing to what degree Polish licencees are able to secure for themselves preferred elements of the contents of contracts and to what degree contracts for importation of technology from the CMEA countries are tainted with restrictive practices.

The author carries out a survey of typical licence clauses, in particular clauses regulating the extent and character of a licence, the transfer of technical documentation, the exchange of technological improvements, the licensor's legal and technical protective measures and the liability for infringing them, technical assistance, licence fees and their payments, measures to protect the secrecy of know-how, the clauses regulating the settling of disputes and the choice of applicable law. Then, the author turns her attention to the areas of inadequate contractual regulation (especially the problems of liability and the choice of applicable law). She also discovers in importation contracts, concluded with the CMEA countries the existence of practices restricting the economic activity of Polish licencees.

<sup>47</sup> Dz. Urz. Min. Finansów 1987, nr 6, poz. 15.

<sup>48</sup> Na temat metodyki obliczania wartości licencji — por. H. Janiszewski, S. Sołtysiński, *Technology Contributions in Joint Ventures* (w druku).

From among the restrictive clauses indicated in the Regulation of 1986 the author finds the restrictions as to the right of granting sublicences, exportation restrictions and interdictions to question the licensor's protective title. In that connection the author deals with the character of Polish legal norms regulating the transfer of technology and analyses the relation of these provisions to the norms of the Law on Counteracting Monopolistic Practices. She concludes that restrictive licence clauses may be subject to, sanctions provided for in the Law.

The last part of her article is devoted to the problem of transfer of technology within joint ventures carried out with partners from the CMEA countries. Legal foundations of such a form of co-operation and means of transferring the technology within joint ventures have been discussed.