

STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI

## PRAWO WŁAŚCIWE DLA LICENCJI PATENTOWYCH W POLSKIM PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM PRYWATNYM

### I. WPROWADZENIE

Ustawa prawo międzynarodowe prywatne z 1965 r.<sup>1</sup> nie przewidziała odrębnego łącznika dla licencji patentowych. Dyskusję nad tym doniosłym problemem zapoczątkował w 1973 r. wybitny znawca zagadnień prawa kolizyjnego J. Skapski<sup>2</sup>, który opowiedział się za rozwiązaniem opartym na analogii *legis* z art. 27 § 1 pkt 1 ustawy, przesądzającym o właściwości prawa obowiązującego w państwie siedziby „sprzedawcy” technologii (licencjodawcy). Podobne rozwiązanie przyjęto następnie w ustawach prawa międzynarodowego prywatnego NRD<sup>3</sup> i Węgier<sup>4</sup>. Natomiast za właściwością prawa państwa importującego technologię opowiedziało się ustawodawstwo wielu krajów rozwijających się<sup>5</sup> oraz Austrii<sup>6</sup>. Intere-

<sup>1</sup> Dz. U. 1965, nr 46, poz. 290 — zwana dalej „ustawą”.

<sup>2</sup> J. Skapski, *Umowa licencyjna w prawie międzynarodowym prywatnym*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1973, zesz. 1, s. 363 i n.

<sup>3</sup> Art. 12 ustawy o zastosowaniu prawa do międzynarodowych stosunków cywilnych, Gesetzblatt der DDR z 8 XII 1975 r., I, nr 46.

<sup>4</sup> Ustawa nr 13/1979 o prawie międzynarodowym prywatnym (art. 25 d), Magyar Közlöny 1979, nr 33, s. 495; A. Vida, *Die Immaterialgüterrechte im ungarischen Gesetz über das internationale Privatrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Int. Teil, 1980, s. 213 - 214.

<sup>5</sup> W krajach tych problem prawa rządzącego umowami licencyjnymi regulują przede wszystkim ustawy poświęcone importowi technologii. Zawierają one ograniczenia swobody wyboru prawa, poddając często kontrakty transferu technologii wyłącznej jurysdykcji ustawodawczej importera. Por. G. Cabanellas, *Applicable Law under International Transfer of Technology Regulations*, International Review of Industrial Property and Copyright 1984, s. 39 i n. W Jugosławii ustawa o prawie międzynarodowym prywatnym z 1982 r. poddała umowy licencyjne prawu licencjodawcy (art. 20 ust. 1 pkt 18). K. Sajko, *Questions on Private International Law Concerning International Transfer of Technology Contracts*, The Hague-Zagreb Colloquium, Session VI, 1985, s. 4 i n.

<sup>6</sup> Austriacka ustawa o prawie międzynarodowym prywatnym z 15 VI 1978 r. przyjmuje, że w braku wyboru prawa przez strony umowy licencyjnej kontrakt podlega prawu obowiązującemu w państwie siedziby licencjodawcy (art. 34); por.: J. Köhler-Gürtler, *Internationales Privatrecht*, Wien 1979, s. 39 i n.

suające nas zagadnienie stało się także przedmiotem głębokich sporów w ramach Konferencji Dyplomatycznej UNCTAD-u poświęconej opracowaniu Kodeksu Transferu Technologii<sup>7</sup>.

Kwestią o pierwszorzędym znaczeniu jest sprawa dopuszczalności wyboru prawa w kontraktach transferu technologii. Liczne kraje rozwijające się reprezentują pogląd, że umowy te powinny być poddane suwerennej kontroli państwa, w którym dochodzi do zastosowania wynalazków i know-how<sup>8</sup>. Rozwinięte kraje socjalistyczne i kapitalistyczne stoją na stanowisku wolności umów, dopuszczając jednak pierwszeństwo norm imperatywnych, obowiązujących w kraju importera, które nie mogą być wyłączone wskutek wyboru obcego prawa<sup>9</sup>. W związku z tym wyłania się pytanie, czy wobec niekwestionowanego statusu zasady autonomii woli stron w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i doktrynie warto zajmować się wyjątkowymi sytuacjami, kiedy strony umowy licencyjnej nie skorzystały z przysługującej im kompetencji i nie dokonały wyboru prawa rządzącego kontraktem. Wbrew intuicyjnym oczekiwaniom, procent transnarodowych licencji patentowych, w których nie dokonano wyboru prawa, jest znaczny. W świetle badań przeprowadzonych w 1978 r. przez grupę badawczą ds. problematyki prawnej postępu technicznego przy INP PAN<sup>10</sup>, w około 15% kontraktów stwierdzono brak wyboru prawa przez strony. Pominięcie tak istotnej kwestii jest najczęściej następstwem niemożliwości osiągnięcia porozumienia w trakcie negocjacji. Problem prawa właściwego dla umowy licencyjnej pojawia się także wówczas, gdy wybór dokonany przez strony jest wątpliwy lub nieważny. Tymczasem, jak już wspomniałem, rośnie liczba państw, które wprowadzają ograniczenia autonomii woli stron w tej dziedzinie.

Rozważania z zakresu prawa kolizyjnego wymagają analizy treści i funkcji społeczno-gospodarczej badanych kontraktów. Charakterystyka umów licencyjnych powinna uwzględniać rozwiązania spotykane w obrocie międzynarodowym i odwoływać się do konstrukcji ustawodawczych krajów o różnych systemach gospodarczych i tradycjach prawnych. Ilekroć używam określenia „typowy” dla charakterystyki praw lub obowiązków stron umowy licencyjnej, oznacza to tyle co „często spotykany w międzynarodowym obrocie gospodarczym lub ustawodawstwie”. Pod-

<sup>7</sup> Por. szerzej G. Wilner, *Applicable Law and Dispute Settlement in the Transfer of Technology Code*, *Journal of World Trade Law* 1983, t. 17, s. 389 i n.

<sup>8</sup> Ibidem, s. 390 - 393.

<sup>9</sup> W 1985 r. kraje rozwijające się (grupa 77) zaproponowały tekst, który dopuszcza wybór prawa pod warunkiem, że zezwala na to ustawodawstwo państwa importera; por. UNCTAD, TD/CODE TOT/47, 1985, App. A, s. 10.

<sup>10</sup> Wyniki tych badań omówiono w pracy: S. Sołtysiński, A. Kawecki, *Ograniczenia działalności gospodarczej importera technologii w praktyce polskiego handlu zagranicznego*, w: *Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym*, pod red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 1983, s. 95 i n.

stawę przeprowadzonych uogólnień stanowią zarówno badania empiryczne z końca lat siedemdziesiątych, jak również informacje dostępne w międzynarodowej literaturze przedmiotu.

Terminy „umowa licencyjna” i „licencja” oznaczają umowy, na podstawie których „właściciel” patentu lub podmiot innego prawa wyłącznego, mającego za przedmiot rozwiązania o charakterze technicznym, upoważnia inną osobę do korzystania z kontrolowanych przez siebie informacji.

## II. PRAWO WŁAŚCIWE DLA ZOBOWIĄZAŃ Z UMÓW LICENCYJNYCH

### 1. PRAWO RZĄDZĄCE UMOWĄ LICENCYJNĄ JEŚLI STRONY NIE DOKONAŁY WYBORU

W dziedzinie zobowiązań umownych polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym przyjęła zasadę swobody wyboru prawa rządzącego kontraktem (art. 25). Strony mogą poddać stosunki obligacyjne wynikające z czynności prawnej wybranemu przez siebie prawu pod warunkiem, że pozostaje ono w związku ze zobowiązaniem. Jeżeli strony nie dokonały wyboru, w grę wchodzi albo normy obowiązujące w państwie, w którym podmioty te mają swą siedzibę, albo miejsce zamieszkania w chwili zawarcia umowy (art. 26), bądź prawo obowiązujące w siedzibie targów. Ostatnie rozwiązanie (art. 28) konkuruje z prawem państwa, w którym strony mają wspólne miejsce zamieszkania (siedzibę), gdyż obydwie normy kolizyjne uzależniają swą właściwość od tej samej przesłanki negatywnej, jaką jest niedokonanie wyboru prawa.

W razie, gdy strony umowy licencyjnej zawartej na targach nie dokonały wyboru prawa, a mają one miejsce zamieszkania (siedzibę) w tym samym państwie, opowiadam się za przyznaniem pierwszeństwa prawu wspólnej siedziby, gdyż związek obu podmiotów, a często także stosunku obligacyjnego, z tym właśnie obszarem jest niewątpliwie silniejszy niż z miejscem targów. Siedziba targów nie ma też, poza sytuacjami zgoła przypadkowymi, żadnego naturalnego związku z miejscem wykonania zobowiązań licencyjnych i stanowi szczególną odmianę łącznika *lex loci actus*, którego wady są powszechnie znane (art. 29)<sup>11</sup>.

Nie jest też zupełnie klarowny wzajemny stosunek, jaki zachodzi pomiędzy art. 26 i art. 27 bądź 29 ustawy. W literaturze przeważa pogląd przyznający pierwszeństwo wspólnemu prawu personalnemu przed prawem miejsca charakterystycznego świadczenia (art. 27) oraz prawem miejsca dokonania czynności (art. 29)<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Odmienne W. Popiołek, *Umowa wydawnicza w polskim prawie prywatnym międzynarodowym*, Warszawa—Kraków 1982, s. 71. Autor przyznaje pierwszeństwo prawu siedziby targów.

<sup>12</sup> Ibidem, s. 70.

Obecnie podejmę próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy do licencji patentowych można zastosować w drodze analogii któryś z łączników wymienionych w art. 27 § 1 ustawy, czy też w braku wyboru prawa i przesłanek zastosowania art. 26 lub 28 ustawy należy bezwzględnie stosować *lex loci actus* (art. 29).

Na konstrukcję art. 27 ustawy wywarły istotny wpływ tzw. reguły florenckie oraz teoria „charakterystycznego świadczenia” w ujęciu nadanym jej przez A. Schnitzera<sup>13</sup>. Zestaw umów regulowanych w tym przepisie nie wymienia jednak licencji na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych ani czynności prawnych, mających za przedmiot ustanowienie prawa korzystania z praw ochrony własności przemysłowej. W literaturze polskiej przeważa opinia, że posługiwanie się analogią w prawie międzynarodowym jest nie tylko dozwolone, ale konieczne. Żadna ustawa o prawie międzynarodowym prywatnym nie może być traktowana jako statycznie pojmowany rejestr instytucji prawnych, określonych przy pomocy pojęć znanych konkretnemu systemowi w momencie konstruowania norm prawa kolizyjnego<sup>14</sup>. Wprawdzie wyliczenie typów umów w art. 27 ustawy jest taksatywne, z czego jednak nie wolno wyprowadzać wniosku, że norma ta nie może znaleźć zastosowania do czynności prawnych zbliżonych konstrukcyjnie i funkcjonalnie do typu wyraźnie wymienionego przez ustawodawcę<sup>15</sup>.

W literaturze polskiej można wyróżnić trzy punkty widzenia na temat prawa rządzącego umową licencyjną w braku wyboru dokonanego przez strony:

1) koncepcja stosowania w drodze analogii art. 27 § 1 pkt 1 ustawy, która przesądza o właściwości prawa licencjodawcy w chwili zawarcia umowy;

2) stanowisko odrzucające możliwość przyporządkowania licencji jakiegokolwiek umowie nazwanej z art. 27 § 1 i opowiadające się za stosowaniem art. 29 (*lex loci actus*);

3) pogląd opowiadający się za stosowaniem w drodze analogii art. 27 § 1 pkt 4 ustawy, który zakłada właściwość prawa licencjobiorcy w chwili zawarcia umowy; importer technologii jest tu traktowany jak „nabywca” praw autorskich.

—.—.—.

<sup>13</sup> A. Schnitzer, *Handbuch des internationalen Privatrecht*, Basel 1958, t. 2, s. 594 i n.

<sup>14</sup> J. Skąpski, *Umowa licencyjna*, s. 377; B. Gawlik, M. Pazdan, *Umowy licencyjne w obrocie międzynarodowym*, Katowice 1976, s. 117 i n.; W. Popiołek, *Prawo właściwe dla zobowiązań z umów o korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych zawieranych w obrocie z krajami rozwijającymi się*, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1976, nr 105, s. 114.

<sup>15</sup> Por. M. Pazdan, *Prawo właściwe dla kontraktu licencyjnego w obrocie międzynarodowym*, Katowice 1976, s. 9.

Próbie uzasadnienia pierwszego stanowiska podjął J. Skąpski<sup>16</sup>. Autor wyszedł z założenia, że zasadą polskiego prawa międzynarodowego prywatnego jest konstrukcja prawa „charakterystycznego świadczenia”. W konsekwencji wszędzie tam, gdzie da się wyróżnić świadczenie charakterystyczne, „należy dążyć do wskazania właściwego prawa merytorycznego przez analogiczne zastosowanie łącznika, którym posłużono się w art. 27 § 1 dla najbardziej zbliżonego co do charakteru typu umowy”<sup>17</sup>. Powszechnie znane wady łącznika miejsca zawarcia umowy sugerują, aby art. 29 ustawy stosować dopiero wówczas, gdyby analogiczne posługiwanie się łącznikami z art. 27 § 1 okazało się niemożliwe. Następnie J. Skąpski przytoczył argumenty, które przemawiają za podobieństwem licencji patentowej do umowy sprzedaży (art. 27 § 1 pkt 1 ustawy). Umowa licencyjna jest z reguły czynnością prawną odpłatną, służy do wymiany dóbr intelektualnych ściśle związanych z obrotem towarowym, a ponadto „z reguły licencjodawca uzyskuje patent w tym kraju, gdzie posiada siedzibę lub domicyl”<sup>18</sup>. Dzięki proponowanej konstrukcji umowa podlega temu samemu prawu, które udzieliło ochrony wynalazkowi licencjodawcy (*lex loci protectionis*).

Propozycja J. Skąpskiego spotkała się z krytyką. W. Popiołek zarzucił, że rozumowanie to jest błędne, a prowadzone konsekwentnie wiodłoby do wykładni *contra legem*<sup>19</sup>. Jego zadaniem, jeżeli założymy, że zasadą polskiego prawa kolizyjnego jest dyrektywa podporządkowania zobowiązań prawu personalnemu dłużnika spełniającego świadczenie charakterystyczne, to należałoby konsekwentnie przyjąć, że w każdej sytuacji, gdy świadczenie jednej ze stron można uznać za charakterystyczne, stosuje się do takiego zobowiązania prawo obowiązujące na tym obszarze, gdzie dłużnik ten ma siedzibę (miejsce zamieszkania). Niekonsekwentne i zbędne jest zatem twierdzenie, że należy dążyć do analogicznego zastosowania jednego z łączników wymienionych w art. 27 § 1 ustawy. Zarzut ten idzie moim zdaniem zbyt daleko, gdyż oparty jest on w tym punkcie na polemice nie tyle z rzeczywistym poglądem J. Skąpskiego, ale ze stanowiskiem, które polemista mu „konsekwentnie” przypisuje; trafne jest natomiast spostrzeżenie, że świadczenie sprzedawcy (przeniesienie własności i wydanie rzeczy) jest zasadniczo odmienne od świadczenia licencjodawcy („upoważnienie do wykonywania prawa i re-

<sup>16</sup> J. Skąpski, *Umowa licencyjna*, s. 375 i n. Pogląd ten podzielił A. Kopff w książce *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*, pod red. S. Grzybowskiego i A. Kopffa, Warszawa 1978, s. 534, a także: M. Byrska, *Obrót licencjami w krajach RWPG*, Państwo i Prawo 1986, zesz. 11, s. 87 i n. Autorka nie przytacza nowych argumentów za tym rozwiązaniem.

<sup>17</sup> J. Skąpski, *Umowa licencyjna*, s. 377.

<sup>18</sup> Ibidem, s. 379.

<sup>19</sup> W. Popiołek, *Prawo właściwe*, s. 113.

zygnacja z prawa wyłączności")<sup>20</sup>. Opinie W. Popiołka podzielili M. Pazdan<sup>21</sup> i J. Szwaja.

Zdaniem J. Szwai do umów licencyjnych należy stosować w drodze analogii art. 27 § 1 pkt 4 ustawy, a więc prawo „nabywcy” technologii. Wiele odmian licencji patentowych wykazuje bliskie podobieństwo do umów mających za przedmiot „zbycie” praw autorskich<sup>22</sup>. W swej wypowiedzi Szwaja zwrócił uwagę na fakt, że licencje patentowe mają za przedmiot korzystanie z dóbr niematerialnych, a ich punkt ciężkości leży z reguły w państwie, gdzie licencjobiorca ma swoją siedzibę. Tam bowiem przeważnie następuje wykorzystanie udostępnionego wynalazku lub wzoru użytkowego.

Trzecie rozwiązanie zaproponowali W. Popiołek i M. Pazdan. Zdaniem W. Popiołka *de lege lata*, jedynym słusznym rozwiązaniem jest stosowanie do zobowiązań wynikających z umów licencyjnych prawa obowiązującego w miejscu zawarcia umowy<sup>23</sup>. Jego zdaniem żaden z typów czynności prawnych wymienionych w art. 27 § 1 ustawy nie wykazuje dostatecznego podobieństwa do umowy licencyjnej. Wobec złożoności stosunków licencyjnych, autor nie dostrzega również możliwości przyjęcia jakiejś jednolitej reguły kolizyjnej *de lege ferenda*<sup>24</sup>. Za koniecznością stasowania do umów licencyjnych art. 29 ustawy opowiedział się także M. Pazdan. Autor ten wyraźnie podkreśla jednak dyskusyjny charakter omawianej kwestii i akcentuje, że zarówno sięgnięcie do art. 29, jak i do art. 27 § 1 pkt 4 ustawy ma swoje słabe strony<sup>25</sup>.

Słabe strony łącznika miejsca zawarcia umowy są powszechnie znane: jego częsta przypadkowość i trudności związane z ustaleniem miejsca dokonania kontraktu zawartego drogą korespondencyjną sprawiają, że coraz więcej państw ogranicza go do roli niepopularnego łącznika posiłkowego. Doświadczenie państw rozwijających się uczy, że jest to łącznik faworyzujący stronę silniejszą ekonomicznie. W stosunkach międzynarodowych podmiot dominujący wymaga zwykle podpisania kontraktów gospodarczych w swojej siedzibie. Z tych właśnie względów kraje Ameryki

<sup>20</sup> Ibidem, s. 114, przypis 43.

<sup>21</sup> Por. M. Pazdan, *Umowy licencyjne*, s. 199 i n.

<sup>22</sup> J. Szwaja, rec. pracy: B. Gawlik, M. Pazdan, *Umowy licencyjne*, w: Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1977, s. 247. Za stosowaniem art. 27 § 1 ust. 4 ustawy opowiedział się zachodnioniemiecki kolizjonista jeszcze przed zajęciem stanowiska przez doktrynę polską; D. Pfaff, *Qualifikation and Anknüpfung von internationalen Lizenzverträgen im internationalen Privatrecht*, w: *Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Wirtschaftsrecht. Festschrift für Eugen Ulmer*, Köln 1973, s. 477.

<sup>23</sup> W. Popiołek, *Prawo właściwe*, s. 114; S. Sołtysiński, *Umowy licencyjne*, Katowice 1971, s. 47.

<sup>24</sup> W. Popiołek, *Prawo właściwe*, s. 116.

<sup>25</sup> M. Pazdan, *Umowy licencyjne*, s. 124. Autor ten nie wyklucza jednak możliwości sięgnięcia do art. 27 § 1 pkt 4 (prawo licencjobiorcy), por. s. 120-121.

Łacińskiej porzucają *lex loci actus* na rzecz innych łączników, a zwłaszcza *lex loci perforationis*<sup>26</sup>. Polska — jako importer technologii z krajów rozwiniętych — również stoi przed tym dylematem i nie łągodzi go postulat W. Popiołka, aby krajowe przedsiębiorstwa handlu zagranicznego wykorzystywały naszą, wątpliwą moim zdaniem, przewagę ekonomiczną do zawierania umów licencyjnych z krajami rozwijającymi się w Polsce<sup>27</sup>. W świetle ustaw o transferze technologii obowiązujących w wielu państwach rozwijających się taka próba podporządkowania kontraktu prawu polskiemu nie wywoła zamierzonych celów.

Zgadzam się natomiast z argumentami podniesionymi przeciwko podporządkowaniu umów licencyjnych prawu państwa licencjodawcy. Uzupełniając przytoczone uwagi krytyków tej koncepcji pragnę ustosunkować się do dwóch szczegółowych argumentów, które miałyby rzekomo przemawiać na rzecz analogicznego stosowania art. 27 § 1 pkt 1 do umów licencyjnych. Pierwszy z nich wskazuje na związek między umową licencyjną a sprzedażą towarów potrzebnych licencjobiorcy do rozpoczęcia produkcji. Dostawy takie rzeczywiście towarzyszą często licencjom produkcyjnym. Nie jest to jednak z reguły samodzielny element umowy, lecz świadczenie uboczne, które nie może przesądzać o kwalifikacji całej czynności prawnej. Za celowością stosowania prawa państwa, w którym licencjodawca ma siedzibę, nie przemawia absolutnie okoliczność, że umowa licencyjna podlega systemowi prawnemu, „który udzielił ochrony wynalazkowi”<sup>28</sup>. Jeśli np. korporacja z Toronto udzieliła licencji naszemu przedsiębiorstwu na korzystanie z opatentowanego wynalazku w Polsce, to podporządkowanie kontraktu prawu kanadyjskiemu nie wywołuje żadnych korzystnych następstw z punktu widzenia postulatów nauki prawa kolizyjnego nawet wówczas, jeśli to samo rozwiązanie było opatentowane najpierw w Kanadzie. Tamtejsze prawo patentowe obowiązuje tylko w Kanadzie, a nie w Polsce. Korzyści w postaci uniknięcia konfliktu między prawem patentowym państwa importującego technologię (Polska) a prawem statutu obligacyjnego umowy licencyjnej mogą wynikać tylko z przyjęcia właściwości prawa licencjobiorcy, a ściślej prawa państwa, na którego obszarze ma nastąpić wykorzystanie wynalazku. Chodzi tu o terytorium licencyjne, na którym licencjobiorcy służy uprawnienie do wytwarzania, używania lub wprowadzania do obrotu wyrobów, na które rością się prawo wyłączności<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Z tych względów np. w Peru ograniczono do minimum znaczenie łącznika *lex loci actus*; por. *Código Civil 1984*, art. 2095, *Rebels Zeitschrift 1985*, s. 522-543; tamże J. Samtleben, *Neues internationales Privatrecht in Peru*, s. 512.

<sup>27</sup> W. Popiołek, *Prawo właściwe*, s. 116.

<sup>28</sup> Tak J. Skąpski, *Umowa licencyjna*, s. 379.

<sup>29</sup> J. Skąpski dostrzega terytorialny charakter patentu, ale nie przytacza przekonującego uzasadnienia dla tezy, jakoby było „rzeczą korzystną, jeżeli statut zobowiązaniowy, któremu podlega umowa licencyjna, należy do tego samego systemu prawnego, co normy chroniące prawa licencjodawcy jako uprawnionego

Opowiadając się za podporządkowaniem licencji prawu obowiązującemu na tym obszarze, gdzie licencjobiorca ma swoją siedzibę, biorę za punkt wyjścia dwa twierdzenia J. Skąpskiego, które nie zostały w zasadzie podważone w toku późniejszej dyskusji: 1) tezę o dopuszczalności analogicznego stosowania art. 27 § 1 ustawy do umów tam nie wymienionych oraz 2) twierdzenie o subsydiarnym charakterze łącznika miejsca dokonania czynności oraz niedogodnościach związanych z jego stosowaniem.

Licencje patentowe są znacznie bardziej zbliżone do umów o „przeniesienie praw autorskich” z art. 27 § 1 pkt 4 niż do umów sprzedaży. Zauważmy na wstępie, że niefortunny termin „przeniesienie” użyty w tym przepisie musi być interpretowany tak szeroko, aby mógł obejmować również licencje autorskie, gdyż w wielu systemach prawnych podstawowa forma korzystania z dzieł literackich, a mianowicie umowa wydawnicza, nie jest ujmowana ani jako przeniesienie prawa, ani jako rozporządzenie w wąskim znaczeniu<sup>30</sup>, które odrzuca możliwość obciążenia prawa podmiotowego prawem względnym<sup>31</sup>. Tak samo sporny jest w większości systemów prawnych charakter licencji patentowej (rozporządzenie, czynność rozporządzająco-zobowiązująca, swoista czynność upoważniająca, czynność czysto zobowiązująca). Skoro więc termin „przeniesienie prawa” jest interpretowany tak szeroko, że obejmuje on również licencje autorskie, odpada pierwsza przeszkoda, natury językowej, do posłużenia się analogią *legis*.

z patentu w kraju jego siedziby” (ibidem, s. 379, przypis 46). Owszem, taki stan rzeczy jest korzystny, jeśli prawem właściwym dla statutu zobowiązaniowego jest prawo miejsca wykorzystania licencji, ale nie prawo siedziby licencjodawcy. Możliwość wpisu licencji do rejestru patentowego w kraju eksportera technologii nie tylko nie odgrywa żadnej „szczególnie ważnej roli”, ale jest mało prawdopodobna. W razie udzielenia licencji przez firmę kanadyjską w Polsce przedmiotem czynności prawnej jest patent udzielony w Polsce. Tak jak trudno sobie wyobrazić wpis użytkownika ustanowionego przez Kanadyjczyka na nieruchomości położonej w Polsce w jakimś rejestrze kanadyjskim, tak samo rejestr licencji poza obszarem licencyjnym jest po prostu nie do pogodzenia z zasadą terytorializmu, chyba że chodziłoby o rejestr eksportu technologii, który nie ma nic wspólnego z prawem patentowym, lecz np. z kontrolą strategiczną wynalazków.

<sup>30</sup> Por. szerzej: W. Popiołek, *Umowa wydawnicza*, s. 16-19. Autor przyjmuje, że umowami o „przeniesienie praw autorskich” w rozumieniu art. 27 § 1 pkt 4 ustawy są wszystkie te umowy, przez które ma nastąpić rozporządzenie — w najszerszym tego słowa znaczeniu — prawem autorskim (ibidem, s. 75). W. Popiołek słusznie zalicza do tak rozumianych rozporządzeń nie tylko umowy o przeniesienie i obciążenie prawa autorskiego uprawnieniami o charakterze bezwzględnym, lecz także czynności prawne, „które mają czysto obligacyjne skutki, przez które nabywca prawa uzyskuje określone, względnie skuteczne uprawnienie do korzystania z prawa autorskiego” (ibidem, s. 76). Podobne stanowisko w sprawie wykładni art. 27 § 1 pkt 1 zajął M. Pazdan, *Umowy licencyjne*, s. 120 - 121.

<sup>31</sup> Na temat sporów o treść pojęcia rozporządzenia — por. szerzej: S. Sołtysiński, *Czynności prawne rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć prawa cywilnego*, w: *Rozprawy z prawa cywilnego*, Warszawa 1985, s. 301 i n.

Umowy mające za przedmiot ustanowienie prawa korzystania z chronionych wynalazków i dzieł autorskich wykazują zarówno podobieństwo konstrukcyjne, jak i — przede wszystkim — pokrewieństwo funkcji gospodarczej i sposobów apropiacji dóbr będących przedmiotem obrotu. Mam tu na względzie niematerialny charakter dóbr będących przedmiotem korzystania przez uprawnionych na tle porównywanych umów, czas trwania stosunku prawnego, sposoby współdziałania między stronami w trakcie realizacji umowy, powiązanie stosunku zobowiązaniowego z konkretnym terytorium, na którym „nabywca” (licencjobiorca) korzysta z wynalazku czy dzieła literackiego. Umowa sprzedaży jest z reguły stosunkiem krótkoterminowym. Zobowiązanie to może być wypełnione w różnych miejscach, często tam, gdzie doszło do wytworzenia rzeczy (ex work); dla sprzedawcy nie ma też na ogół znaczenia, czy i gdzie kupujący będzie używał przedmiotu kupna. Tymczasem umowy ustanawiające prawo korzystania z wynalazków i dzieł autorskich są zwykle umowami długoterminowymi i podstawowe świadczenie licencjodawcy może być spełnione tylko na oznaczonym terytorium licencyjnym (może ono obejmować więcej niż jedno państwo), z którym stosunek prawny *questionis* jest nierozzerwalnie związany. Zarówno autor, jak i wynalazca czy inny podmiot, który ustanawia licencję, są zwykle zainteresowani wykorzystaniem przedmiotu rozporządzenia przez uprawnionego (licencjobiorcę), m.in. z uwagi na dominujące w obrocie formy wynagrodzeń, zależne bardzo często od wielkości nakładu, ilości przedstawień, rozmiarów produkcji bądź sprzedaży licencyjnej. W grę wchodzi również wzgląd na uniknięcie licencji przymusowej z powodu niestosowania wynalazku lub chęć uzyskania rozgłosu dzięki wydaniu książki lub wystawieniu dzieła na scenie, w telewizji itp. Te i inne okoliczności powodują, że zarówno typowa licencja aktywna, jak i umowa wydawnicza wymagają z reguły szczególnego współdziałania stron w kraju siedziby importera i wzajemnego zaufania.

Rozważając zasadność posłużenia się analogią *legis* nie można jednak ograniczać się do badania ściśle jurystycznych cech porównywanych instytucji. Decydujące znaczenie należy przypisać wykładni funkcjonalnej. Tu zaś punktem wyjścia jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: które z proponowanych rozwiązań zabezpiecza najlepiej interesy, na których ochronie mogło zależeć racjonalnemu ustawodawcy? Problem, na ile każde z trzech proponowanych rozwiązań zabezpiecza interesy polskie w międzynarodowym obrocie licencyjnym, był w zasadzie pomijany do tej pory w naszej literaturze. Tymczasem uwzględnienie kontekstu gospodarczo-politycznego jest niezbędnym warunkiem prawidłowej wykładni funkcjonalnej<sup>32</sup>. Nie można abstrahować od tego, że spór o prawo właściwe dla

<sup>32</sup> Por. J. Wróblewski, *Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego*, Warszawa 1959, s. 167 i n.; S. Grzybowski, *System prawa cywilnego. Część ogólna*, Warszawa 1985, s. 169 i n.

umów licencyjnych stał się obecnie jednym z najistotniejszych konfliktów w dziedzinie prawa kolizyjnego. Idzie o to, czy przez wskazanie jako prawa właściwego prawa personalnego licencjodawcy można dopuścić do dalszego umocnienia pozycji eksporterów technologii, czy też powinniśmy raczej dążyć do wzmocnienia pozycji importera, który jest zwykle stroną słabszą nie tylko ekonomicznie w ramach stosunku licencyjnego. Nie może ulegać wątpliwości, że Polska jest i będzie w długim jeszcze okresie czasu typowym importerskim technologi, zaś nasze wpływy z eksportu osiągnąć naukowo-technicznych stanowią nieznaczny ułamek sum wydatkowanych na zakup licencji. W tej sytuacji trudno przypisywać racjonalnemu ustawodawcy wolę podporządkowania umów licencyjnych prawu eksportera lub pozostawienia tej kwestii przypadkowemu rozstrzygnięciu w oparciu o posiłkowy łącznik miejsca umowy, który również faworyzuje stronę silniejszą, tj. licencjodawcę.

Postulat ochrony interesów własnego państwa i jego polityki jest akcentowany przez doktrynę amerykańską, radziecką i wielu innych krajów, zwłaszcza rozwijających się<sup>33</sup>. Nie ma więc powodów, aby rezygnować z analogii *legis* jako instrumentu zabezpieczenia polskich interesów. Byłoby natomiast swoistym paradoksem, gdyby używać tego typu wykładni dla umacniania pozycji naszych kontrahentów. Wprawdzie niektóre kraje socjalistyczne<sup>34</sup>, reprezentujące wyższy poziom rozwoju techniki i mające znacznie większe wpływy z eksportu technologii, przyjęły postulaty A. Schnitzera w dziedzinie umów licencyjnych, ale i tam narastają wątpliwości co do słuszności tych rozwiązań<sup>35</sup>, gdyż Węgry i NRD są także per saldo importerskimi licencji. Nie jest to przy tym jedyny argument przeciwko koncepcji A. Schnitzera.

Dyrektywa popierania uzasadnionych interesów forum w procesie wykładni norm miejscowego prawa kolizyjnego doznaje pewnych ograniczeń, w imię postulatów równoprawnej współpracy na rzecz harmonijnego ładu międzynarodowego, sprawiedliwości i podporządkowania określonych stosunków obligacyjnych prawu państwa najściślej związanego

<sup>33</sup> G. Cabanellas, *Applicable Law*, s. 40 i n.; L. Łunc, *Mezđunarodnoje czastnoje prawo*, Moskwa 1970, s. 40. B. Currie stwierdza, że tam, gdzie mamy do czynienia z rzeczywistym konfliktem interesów politycznych lub ekonomicznych dwóch suwerennych państw, sąd nie ma kompetencji, aby ważyć interesy własnego i obcego państwa i powinien po prostu zastosować prawo forum; B. Currie, *Notes on Methods and Objectives in the Conflict of Laws*, Duke Law Journal 1959, s. 176 - 177.

<sup>34</sup> Por. ustawa nr 13/1979, cytowana w przypisie 4.

<sup>35</sup> Por. np. A. Vida, P. Dietz, *Das ungarische Patentrecht*, Monachium 1976, s. 60. A. Vida zmienił swój wcześniejszy pogląd i wypowiedział się za właściwością prawa licencjodawcy. Krytycznie wypowiedzieli się o właściwości prawa licencjodawcy K. Knap i M. Opltova, *Licenci smlouvy*, Acta Universitatis Carolinae — Iuridica 1972, s. 72. Odmienne O. Kunz, *Prawna regulacja problematyki know-how w Czechosłowacji*, Prawo w Handlu Zagranicznym 1971, zesz. 26 - 27, s. 56.

z danym typem stosunków prawnych i uwikłanymi w nie podmiotami<sup>36</sup>. Wzgląd na uzasadnione interesy forum nie może oczywiście prowadzić do wykładni *contra legem*.

Jak już podkreślałem, poza trzema krajami socjalistycznymi, które inkorporowały teorię Schnitzera i jego szczegółowe wskazania dotyczące licencji, nigdzie nie przyjęto rozwiązania ustawodawczego, przyjmującego za zasadę właściwość prawa eksportera technologii. W rozwiniętych państwach kapitalistycznych problem pozostaje nadal otwarty, jednakże w orzecznictwie i doktrynie europejskiej przewagę uzyskuje pogląd przeciwny. Niedawne kodyfikacje prawa kolizyjnego w Austrii i Jugosławii podporządkowują umowy licencyjne prawu licencjobiorcy. Za takim samym rozwiązaniem opowiadają się liczne kraje rozwijające się. Stanowisko to może wywoływać obawy naruszania międzynarodowej Współpracy gospodarczej tylko o tyle, o ile ustawodawstwo danego kraju wyklucza równocześnie możliwość swobodnego wyboru prawa przez strony.

Bardzo liczne argumenty techniczno-prawne przemawiają za tym, że stosunek licencyjny jest z reguły związany z terytorium, gdzie posiada siedzibę licencjobiorca. W typowej sytuacji jest to równocześnie terytorium licencyjne lub centrum międzynarodowych operacji licencyjnych. Na obszarze tego państwa następuje spełnienie większości typowych świadczeń stron. Tu licencjodawca znosi korzystanie ze swego patentu przez cały okres obowiązywania umowy, dostarcza dokumentację i realizuje dostawy sprzętu lub półfabrykatów, tu świadczy pomoc w uruchomieniu produkcji licencyjnej, przekazuje usprawnienia itd. Z drugiej strony licencjobiorca jest często nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do korzystania z licencji. Obowiązek ten, podobnie jak często spotykane obowiązki znoszenia kontroli jakości i ilości produkcji licencyjnej oraz ścigania naruszeń patentu, może być wypełniony z reguły tylko na obszarze licencyjnym. Na tym samym terytorium koncentruje się zwykle współdziałanie stron niezbędne dla pokonywania trudności technicznych związanych z opanowaniem produkcji licencyjnej. Jedynie obowiązek wniesienia opłat licencyjnych spełniany jest najczęściej w kraju siedziby licencjodawcy. Także szkolenie specjalistów licencjobiorcy może być realizowane w siedzibie eksportera technologii.

Sytuacje kolizyjne w prawie międzynarodowym prywatnym stanowią z reguły konflikt interesów państw, które roszczą sobie kompetencję do poddania danego typu stosunków własnej jurysdykcji sądowej i ustawodawczej. Rozpatrując analizowany problem z tego punktu widzenia należy zauważyć, że licencjodawca dysponuje prawem udzielonym mu na terytorium licencyjnym. Legitymacja państwa-importera jest tu daleko silniejsza niż państwa-eksportera. Patent będący przedmiotem obrotu jest monopolem ustanowionym przez państwo importujące technologię i jego

<sup>36</sup> Por. np. *Restatement, Second, Conflict of Laws*, 1971, § 188.

tytuł do poddania umowy licencyjnej miejscowemu prawu jest podobny do powszechnie niemal uznawanej wyłącznej kompetencji ustawodawczej państw w zakresie obrotu rzeczami położonymi na ich terytorium. Państwo, w którym udzielono patentu na ważny wynalazek, jest często bardziej zainteresowane tym, kto i na jakich zasadach korzysta z cennej technologii niż tym, kto i na jakich zasadach uzyskał prawo do korzystania z nieruchomości położonych na jego obszarze<sup>37</sup>. Kraj, w którym ma siedzibę licencjodawca, a gdzie nawet nie zawsze doszło do dokonania opatentowanego następnie w wielu krajach wynalazku, może być zainteresowany jedynie uzyskaniem części lub całości wpływów z transakcji eksportowej dokonanej przez licencjodawcę i obciąża go pośrednio lub bezpośrednio ryzyko finansowe przedsięwzięcia. Daleko większe oczekiwania i ryzyka występują po stronie państwa importującego technologię. Oprócz aspektu finansowego transakcji należy bowiem uwzględnić wpływ licencji na rozwój inwestowanej dziedziny gospodarki oraz implikacje transferu technologii w płaszczyźnie społecznej, politycznej oraz ochrony środowiska<sup>38</sup>.

- W świetle tych faktów zrozumiąta wydaje się widoczna w wielu kra-

<sup>37</sup> S. Sołtysiński, *Choice-of-Law and Choice-of-Forum*, *Receuil des Cours* 1987 (w druku). Por. także trafne uwagi H. Batiffola o lokalizacji kontraktu licencyjnego; H. Batiffol, *Traité élémentaire de droit international privé*, Paris 1959, s. 654; M. Wolf, *Private International Law*, Oxford 1950, s. 547; A. Troller, *Neu belebte Diskussion über das IPR im Bereich des Immaterialgüterrecht*, *Rivista di Diritto Industriale* 1977, t. 25, s. 1130. Tylko w rozwiniętych państwach kapitalistycznych za właściwością prawa licencjodawcy opowiedzieli się ostatnio: A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, Basel 1985, s. 836 i n. (z zastrzeżeniami); J. Köhler-Gürtler, *Internationales Privatrecht*, s. 39 i n.; F. K. Beier, *Die internationalprivatrechtliche Beurteilung von Verträgen über gewerbliche Schutzrechte*, w: *Internationales Privatrecht. Internationales Wirtschaftsrecht*, pod red. W. Holla i U. Klinke, Köln 1985, s. 290 i n.; G. Modiano, *International Patent Licensing Agreements and Conflict of Laws*, *Intellectual Property Law Review* 1981, s. 621 i n.; Reithmann, *Internationales Vertragsrecht*, 1980, s. 485; R. Schroeder, *License Agreement Provisions Relating to Choice of Law*, w: *Domestic and Foreign Technology Licensing*. New York 1984, s. 764 - 767. Także ostatni projekt szwajcarskiej ustawy o prawie międzynarodowym prywatnym (wersja z 1982 r.) przyjmuje jako zasadę właściwość prawa licencjodawcy (art. 119), co spotkało się z aprobatą A. Trollera (*Neu belebte Diskussion*). Podporządkowanie umów licencyjnych prawu licencjodawcy sugerują natomiast wzorce umów licencyjnych i know-how RWPG; por. M. Byrska, *Obrót licencjami*, s. 89.

<sup>38</sup> T. Baumgartner, R. Burns, *Technology and the Development Debate: Limitations of NIEO Strategy, Alternatives*, Washington 1981, t. 7, s. 317-341. W licznych studiach ekonomicznych i socjologicznych wskazuje się na rozmaite ryzyka związane z importem technologii. Transfer może powodować nie tylko ujemne skutki dla środowiska naturalnego i zatrudnienia, lecz jest on nierozzerwalnie związany z przenoszeniem obcych systemów organizacyjnych, zależności klasowych, wzorców kulturowych itp. (por. P. Dasai, *The Bokaro Steel Plant*, Amsterdam 1972). Zastosowanie prawa licencjodawcy może przynieść korzyści krajowi importującemu technologię, pod warunkiem, że posiada on odpowiednią infrastrukturę prawną,

jach tendencja do poddawania kompetencji ustawodawczej państwa-importera nie tylko ogólnych przesłanek dopuszczalności udzielenia licencji, ale i niektórych elementów treści kontraktu. W tym stanie rzeczy tylko wówczas, gdy kontraktem licencyjnym rządzi prawo importera, unikamy rozszczępienia statutu zobowiązaniowego lub konfliktu między domeną *lex loci protectionis* a *lex causae*. Prawo państwa, którego patent jest przedmiotem licencji i gdzie następuje wykorzystanie technologii oraz gdzie z reguły ma siedzibę licencjodawca, jest więc terytorium wykazującym najściślejszy związek z analizowanym stosunkiem prawnym. Przyjęcie właściwości łącznika „nabywcy prawa” w rozumieniu art. 27 § 1 pkt 4 ustawy odpowiada również zasadom słuszności, gdyż wzmacnia pozycję strony z reguły słabszej oraz państwa-importera, które ponosi znacznie większe ryzyko ujemnych skutków transferu technologii<sup>39</sup> niż kraj siedziby eksportera.

Twierdzenia zwolenników teorii „charakterystycznego świadczenia”, jakoby koncepcja ta wskazywała na rzeczywisty „punkt ciężkości” czy „istotę” stosunku obligacyjnego są szczególnie nieprzekonywające w dziedzinie transakcji mających za przedmiot prawa na dobrach niematerialnych. Mimo że sposoby apropiacji wynalazków i dzieł autorskich przez

zapewniającą ochronę miejscowych interesów. Jednocześnie nie może to być ustawodawstwo dyktujące przesadne obowiązki eksporterom zagranicznym, gdyż grozi to bojkotem ze strony dostawców technologii. Prawo obce może też okazać się czasem korzystniejsze dla importera niż jego własne.

<sup>39</sup> Opinie autorów polskich, którzy przyjmują za A. Schnitzerem i niektórymi autorami szwajcarskimi, że świadczenie udzielającego licencji w dziedzinie praw ochrony własności przemysłowej wymaga większej ochrony w drodze zastosowania ich własnego prawa, nie są poparte żadnym argumentem (por. np. M. A. Zachariasiewicz, *Prawo właściwe dla zobowiązań z umów w wybranych systemach prawa prywatnego*, Warszawa 1982, s. 22 - 23). Tymczasem licencjodawca ryzykuje z reguły tylko utratą spodziewanej zapłaty lub, co zdarza się bardzo rzadko, utratą poniesionych nakładów na przygotowanie i spełnienie kontraktu. We wszystkich badanych przeze mnie umowach (por. S. Sołtysiński, A. Kawecki, *Ograniczenia działalności*) nakłady te były zabezpieczone wymogiem uprzedniego uiszczenia przez drugą stronę zaliczki, zapłaty pierwszej raty albo gwarancjami bankowymi. Licencjodawca ponosi z reguły ryzyko szkód, które przekraczają kilkudziesięciokrotnie maksymalną wartość wszystkich opłat licencyjnych. Tak np. inwestycje „Ursusa” dla uruchomienia licencji Massey-Fergussona obejmowały kilkadziesiąt zakładów, w tym kilkanaście nowych fabryk. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie szkody pociągają za sobą w takich warunkach wada zakupionych technologii, opóźnienia w dostawach, zmiany koniunktury na rynkach światowych, zakazy importu produkcji licencyjnej w kraju licencjodawcy lub odmowa kredytowania w trakcie trwania stosunku licencyjnego. Podają jedynie te okoliczności, za które licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności. Licencjodawcy uzależniają zwykle zawarcie kontraktu od umownego ograniczenia górnej granicy swej odpowiedzialności lub wyłączają całkowicie odpowiedzialność dawcy, np. po pozytywnym przeprowadzeniu określonych prób lub testów w jego siedzibie. Por. S. Sołtysiński, A. Kawecki, *Ograniczenia działalności*, s. 115. W prawodawstwach państw rozwiniętych dominuje pogląd, że licencjodawca nie odpowiada *ex lege* za rentowność oferowanego wynalazku.

licencjobiorców obu kategorii dóbr są bardzo zbliżone, zwolennicy teorii „charakterystycznego świadczenia” podzielają punkt widzenia Schnitzera, który z jednej strony przyznaje większy ciężar gatunkowy świadczeniu licencjobiorcy praw autorskich, z drugiej zaś przypisuje „podrzedną” rolę społeczno-gospodarczą świadczeniu licencjobiorcy patentowego<sup>40</sup>. Nasuwa się pytanie, co przemawia przeciwko uznaniu za charakterystyczne świadczenia licencjodawcy w prawie autorskim, mimo że nie jest to świadczenie pieniężne, natomiast analogiczne upoważnienie licencjodawcy prawa z patentu ma rzekomo stanowić „istotę” tego ostatniego stosunku obligacyjnego. Dlaczego realizacja celu społeczno-gospodarczego licencji patentowych jest rzekomo zlokalizowana „obiektywnie” w kraju siedziby licencjodawcy, a w zakresie umów prawa autorskiego w państwie licencjobiorcy, podczas gdy w rzeczywistości wykorzystanie wynalazku bądź dzieła literackiego następuje w obydwu wypadkach z reguły na terytorium importera? Jedynym sensownym wyjaśnieniem tak zaskakująco różnego traktowania obydwu typów licencji przez A. Schnitzera jest założenie, że koncepcja ta ma służyć konsekwentnie ochronie strony silniejszej ekonomicznie, a w razie konfliktu interesów podmiotu zawodowo trudniącego się jakąś działalnością i nabywcy jego towarów lub usług konstrukcja ta ma umacniać pozycję przedsiębiorcy-profesjonalisty, który jakże często jest równocześnie stroną dominującą. O ile bowiem na tle licencji patentowych podmiotem dominującym jest zwykle eksporter technologii, to nabywcami praw autorskich są z reguły firmy wydawnicze, przedsiębiorstwa filmowe, radiowe i telewizyjne, które mają często za partnerów indywidualnych twórców. Licencjodawcami praw patentowych mogą być wprawdzie również sami wynalazcy. Zdarza się to jednak niezmiernie rzadko, gdyż zarówno w rozwiniętych państwach kapitalistycznych, jak i socjalistycznych procent wynalazków przypadających przedsiębiorstwom waha się od 80 do 99%. Ograniczona przenoszalność praw autorskich sprawia natomiast, że podmiotami umów wydawniczych i innych kontraktów, mających na celu rozpowszechnianie dzieł autorskich są często sami autorzy lub ich następcy prawni *mortis causa*.

Liczni autorzy zachodni podkreślają, że koncepcja „charakterystycznego świadczenia” stanowi skrajny przykład doktryny faworyzującej interes strony silniejszej ekonomicznie i czynnika profesjonalnego kosztem podmiotów słabszych i niedoświadczonych<sup>41</sup>. Akcentuje się przy tym nie

<sup>40</sup> A. Schnitzer. *Handbuch*, s. 744; por. także M. A. Zachariasiewicz, *Prawo własności*, s. 23; O. Kunz, *Prawna regulacja*, s. 56 i n.; F. Madl, *Vekas. Magyar nemzetközi magánjog*, Budapest 1980, s. 371 (przytaczam za A. Vidá, *Die Immaterialgüterrechte*, s. 214 - 215, przypis 15).

<sup>41</sup> Tak F. Juenger, *Hamburg, Parteiautonomie und objective Anknüpfung im EG-Übereinkommen zum Internationalen Vertragsrecht*, 46, *Rabels Zeitschrift* 1982, s. 66-69, 83; J. Kropholler, *Das Kollisionsrechtliche System des Schutzes der*

bez pewnej dozy ironii, że trudno wyobrazić sobie konstrukcję bardziej dogodną dla interesów takiego kraju, jak Szwajcaria<sup>42</sup>, będącego jednym z najważniejszych centrów eksportu wyspecjalizowanych usług, kredytu, osiągnięć technicznych, a jednocześnie centrum importu licencji autorskich. Po niefortunnym inkorporowaniu teorii „charakterystycznego świadczenia” w jej najbardziej „czystej” wersji, ujętej jako katalog sztywnych reguł, nie dopuszczających żadnych korekt<sup>43</sup>, nie pozostaje nam nic innego jak wypełnianie powstałych luk aksjologicznych przy pomocy dyrektyw wykładni funkcjonalnej, uwzględniającej interesy Polski jako importera technologii, a nie dyrektyw zgodności wyników wykładni z koncepcją A. Schnitzera.

Opowiadając się za analogicznym stosowaniem art. 27 § 1 pkt 4 ustawy do licencji patentowych zdaję sobie sprawę z tego, że może to pociągać za sobą podporządkowanie prawu personalnemu importera takich umów, które wykazywać mogą w konkretnym wypadku ściślejszy związek z innym terytorium. Będzie to miało miejsce np. wówczas, gdy licencjobiorca polski nabywa licencję dla podjęcia produkcji w kraju trzecim, w którym przewiduje się znaczne nasilenie współdziałania stron. Umowy takie, zwłaszcza w polskiej praktyce handlu międzynarodowego, odgrywają minimalną rolę. W przeprowadzonych badaniach empirycznych, obejmujących licencje z lat siedemdziesiątych, nie spotkałem takiego przykładu. We wszystkich badanych umowach Polska stanowiła jedyne terytorium licencyjne lub bezsprzeczne centrum eksploatacji licencji, rozciągającej się na dwa lub więcej krajów. To ostatnie stwierdzenie podważa często wysuwany argument, że udzielenie licencji dotyczącej kilku państw powinno przesądzać o poddaniu kontraktu prawu obowiązującemu w siedzibie licencjodawcy<sup>44</sup>. Fałszywość przesłanek, na których opiera się to rozumowanie, wykazał F. Beier<sup>45</sup>. Poddanie takich umów pra-

*schwächeren Vertragspartei*, 42, *Rabels Zeitschrift* 1978, s. 634-635; Jesserun d'Oliveira, *Characteristic Obligation*, *American Journal of Comparative Law* 1977, s. 311-313.

<sup>42</sup> Ibidem, s. 303, 328.

<sup>43</sup> M. A. Zachariasiewicz trafnie podkreśla, że tylko nasza ustawa przyjęła teorię charakterystycznego świadczenia w postaci sztywnych reguł, wyłączających dopuszczalność jakichkolwiek korekt sędziowskich. Modyfikacje teorii Schnitzera podyktowane interesami krajowych central handlu zagranicznego i oceną własnych interesów w handlu zagranicznym wprowadzono np. w NRD i Czechosłowacji. Czechosłowacka ustawa kolizyjna ogranicza ujemne konsekwencje teorii „charakterystycznego świadczenia” przez przyznanie sędziemu kompetencji do odstępstwa od zasad opartych na tej koncepcji, jeśli wymagają tego zasady słuszności, a zwłaszcza Ważny interes własnego systemu prawnego (ibidem s. 32-35). Elastyczne reguły kolizyjne wprowadzono do Konwencji EWG z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (art. 4.2) oraz w projekcie szwajcarskiego prawa kolizyjnego (art. 121); por. *Rabels Zeitschrift*, 1978, s. 716 i n.

<sup>44</sup> Por. W. Popiołek, *Prawo właściwe*, s. 115-116 i przytoczoną tam literaturę.

<sup>45</sup> F. K. Beier, *Die internationalprivatrechtliche Beurteilung*, s. 293 i n.

wu licencjobiorcy jest możliwe przede wszystkim dlatego, że państwo siedziby licencjobiorcy jest niemal zawsze zarówno krajem, gdzie mieści się centrum ekonomiczne eksploatacji wynalazku i gdzie rozwiązanie to korzysta z ochrony patentowej. Licencjobiorcy nie opłaca się uruchamiać produkcji licencyjnej we wszystkich krajach, na które rozciąga się uzyskane zezwolenie. Jeśli hp. licencjobiorca polski uzyskuje licencję na obszarze wszystkich państw RWPG, to niemal zawsze kraj jego siedziby stanowi jedyne państwo, w którym następuje wdrożenie technologii, a pozostałe terytoria są obszarem sprzedaży wyrobów finalnych lub miejscem działalności kooperantów.

Rozpowszechniony argument zwolenników właściwości prawa licencjodawcy, jakoby bronione tu stanowisko prowadziło do „rozszczipienia” statutow, jest chybiony. Po pierwsze, podporządkowanie takich umów prawu licencjodawcy tym bardziej nie zapobiega potencjalnym konfliktom statusu obligacyjnego z prawami obowiązującymi w poszczególnych krajach objętych licencją. Po drugie, opowiedzenie się za prawem licencjobiorcy eliminuje niebezpieczeństwo konfliktu między prawem właściwym dla statusu obligacyjnego a *lex loci protectionis* które obowiązuje w państwie stanowiącym centrum eksploatacji wynalazku. Natomiast w razie przyjęcia właściwości prawa licencjodawcy nie można uniknąć potencjalnego konfliktu norm lub sprzecznych dyrektyw interpretacyjnych wyrażanych z jednej strony przez prawo obowiązujące w państwie eksportera, a z drugiej przez prawo patentowe i ustawodawstwo poświęcone importowi technologii w kraju recypienta technologii. Po trzecie, opowiedzenie się za teorią „charakterystycznego świadczenia” nawet tylko w odniesieniu do licencji, które z braku lepszego określenia nazywał będę odtąd „multiterytorialnymi”, byłoby sprzeczne z postulatem preferowania prawa państwa stanowiącego punkt ciężkości stosunku obligacyjnego. Czyż bowiem, gdy licencjobiorca polski uzyskuje licencję rozciągającą się na wszystkie kraje socjalistyczne i dającą mu prawo do produkcji w Polsce, prawo kooperacji z partnerami z RWPG oraz prawo eksportu do tych krajów, to taki stosunek obligacyjny charakteryzuje słabszy związek z systemem prawnym licencjobiorcy, a silniejsze więzi z prawem obowiązującym w państwie eksportera?

## 2. UWAGI DE LEGE FERENDA

Podporządkowanie licencji patentowych prawu „nabywcy” w oparciu o art. 27 pkt 4 ustawy posiada jedną niedogodność, a mianowicie niemożliwość uwzględnienia prawa pozostającego w najściślejszym związku z zobowiązaniem w tych wyjątkowych sytuacjach, gdy jedyne lub główne centrum eksploatacji wynalazku położone będzie poza granicami kraju licencjobiorcy. Chociaż umów takich nie spotkałem w praktyce na-

szego handlu zagranicznego i należą one do rzadkości w obrocie międzynarodowym<sup>46</sup>, nie można wykluczyć, że mogą one zdarzyć się w przyszłości w związku z rozwojem kooperacji w formie wspólnych inwestycji na rynkach krajów trzecich. Stroną takich przedsięwzięć jest jednak z reguły także jakiś podmiot, mający siedzibę w miejscu dokonywania inwestycji technologicznej, a ponadto wspólne zakupy licencyjne wyłaniają problemy kwalifikacji, które ilustrują ograniczoną użyteczność teorii „charakterystycznego świadczenia”<sup>47</sup>. Niemożliwość znalezienia słusznego rozwiązania dla sytuacji nietypowych stanowi więc cenę, jaką trzeba ponieść stosując sztywne reguły kolizyjne zawarte w art. 27 § 1 ustawy. Próba ograniczenia analogicznego stosowania art. 27 § 1 pkt 4 do licencji typowych, gdzie kraj siedziby licencjobiorcy jest równocześnie importerelem technologii i udzielającym ochrony wynalazku, musiałaby spotkać się z zarzutem wykładni *contra legem*.

*De lege ferenda* opowiadałbym się za poddaniem umów licencyjnych prawu miejsca siedziby licencjobiorcy, o ile terytorium to stanowi równocześnie miejsce wykorzystania opatentowanego wynalazku. Dla licencji multiterytoryalnych można by wprowadzić ewentualnie wymóg, aby zastosowanie systemu prawnego, który obowiązuje w państwie licencjobiorcy, było uzależnione od tego, czy terytorium to stanowi jednocześnie centrum gospodarczego wykorzystania technologii<sup>48</sup>. Pozostawiam jako otwarty problem, czy te szczegółowe normy kolizyjne mogłyby zostać Wyłączone w szczególnych okolicznościach. W sytuacjach nie objętych przez proponowane rozwiązanie opowiadam się za przyjęciem dyrektywy właściwości systemu prawnego najściślej związanego ze stosunkiem obligacyjnym i jego podmiotami.

W literaturze obcej proponuje się czasem uzależnienie właściwości prawa licencjobiorcy od tego, czy spoczywa na nim obowiązek stosowania wynalazku, czy licencja ma charakter wyłączny lub niewyłączny, bądź czy licencjodawca jest zobowiązany do przekazywania kontrahentowi usprawnień wynalazku dokonanych w czasie trwania umowy. Istnienie obowiązku stosowania bądź wyłączny charakter licencji mają prze-

<sup>46</sup> Ibidem, s. 295 - 298.

<sup>47</sup> Dla umów kooperacyjnych, spółek, większości transakcji barterowych i wielu innych umów w handlu międzynarodowym nie można z reguły ustalić „świadczenia charakterystycznego”, chyba że nadaje się temu terminowi zgoła inne znaczenie i za element „charakterystyczny” uznaje się to z konkurujących świadczeń niepieniężnych, któremu przyznaje się nadrzędne znaczenie na podstawie analizy całokształtu okoliczności, najściślejszego związku stosunku obligacyjnego z danym obszarem czy jeszcze innego kryterium. Wówczas jednak posługujemy się ogólnymi metodami rozstrzygania kolizji, a nie regułami kolizyjnymi w ujęciu A. Schnitzera, które nie nadają się do oceny złożonych stosunków zobowiązaniowych, w których po obu stronach występują świadczenia niepieniężne dokonywane przez profesjonalistów.

<sup>48</sup> Por. szerzej: A. Sołtysiński, *Choice-of-Law*.

mawiać za właściwością prawa licencjodawcy<sup>49</sup>, natomiast zobowiązanie licencjodawcy do dzielenia się z importerem udoskonaleniami technologii i know-how miałyby przesądzać o przeniesieniu punktu ciężkości umowy do kraju eksportera<sup>50</sup>.

Uzależnienie właściwości prawa licencjodawcy od obowiązku stosowania wynalazku byłoby niesłuszne z kilku powodów. Po pierwsze wymagałoby to rozstrzygnięcia, czy chodzi tu o obowiązek wynikający z umowy, norm prawa cywilnego właściwych dla statutu zobowiązaniowego, czy też norm prawa publicznego, wchodzących również w skład *lex loci protectionis*.

Po drugie, jest to kryterium raczej formalne, nie mające wiele wspólnego z realiami obrotu. Porównajmy dwa przykłady. Licencjodawca francuski nabywa licencję dla wykorzystania wynalazku polskiego na obszarze Francji, gdzie obowiązuje domniemanie obowiązku stosowania wynalazku przez licencjodawcę. Jednakże skutek dokonania nowego pomysłu, dostępnego we Francji tuż po podpisaniu umowy, technologia polska staje się nieopłacalna i przestarzała, wobec czego licencjodawca nie przystępuje do jej wykorzystania. W drugim wypadku przedsiębiorstwo polskie udziela licencji firmie szwajcarskiej. Ani umowa, ani prawo szwajcarskie nie przewidują w tych okolicznościach obowiązku stosowania wynalazku. Mimo to licencjodawca stosuje wynalazek na szeroką skalę. Czy w razie, gdy w obu wypadkach strony nie wybrały prawa rządzącego licencją i dochodzi między nimi później do sporu przed sądem polskim, należałoby przywiązywać większą wagę do wspomnianych formalnych kryteriów jurydycznych, ocenianych według stanu prawnego z momentu zawarcia umowy, aniżeli do rzeczywistego stanu rzeczy z chwili rozstrzygnięcia sporu? Czy ważniejsza jest okoliczność, że licencjodawca francuski był zobowiązany stosować wynalazek, lecz go nie stosował, niż to, że na tle licencji szwajcarskiej doszło do rzeczywistego zastosowania wynalazku?

Nie wysuwam bynajmniej postulatu, by uzależniać właściwość prawa od rzeczywistego stosowania wynalazku. Typowym celem gospodarczym licencji jest wykorzystanie wynalazku i z reguły dochodzi do pełnego lub ograniczonego używania wynalazku. Odmiennie jednak niż w umowach z zakresu prawa autorskiego importerzy technologii mają bardziej uzasadnione powody, aby unikać przyjmowania obowiązku wykorzystania wynalazku, zaś ustawowe obowiązki stosowania są formułowane pod warunkiem, że nie zajdą okoliczności przekreślające rentowność projektu. Nawet jednak w dziedzinie obrotu dziełami literackimi

<sup>49</sup> Por. E. Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Monachium 1976, s. 102; A. Troller, *Das internationales Privat- und Zivilprozessrecht dm gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Basel 1952, s. 196 i n.

<sup>50</sup> F. K. Beier, *Die internationalprivatrechtliche Beurteilung*, s. 302.

i artystycznymi, gdzie pojawienie się innych dzieł nie wywołuje z reguły ryzyka unicestwienia wartości ekonomicznej lub estetycznej wcześniejszych utworów, obowiązek wydania dzieła doznaje pewnych ograniczeń<sup>51</sup>.

Kryterium „wyłączności” licencji pozostaje w ścisłym związku z obowiązkiem stosowania. Zakłada się, że licencjodawca wyłączny jest zobowiązany do wykorzystania wynalazku, a ponadto licencja wyłączna — w przeciwieństwie do niewyłącznej — przenosi ciężar eksploatacji wynalazku na importera technologii. Dla celów kolizyjnych rozumowanie to jest oparte na wątpliwych przesłankach. Po pierwsze, proponowane kryterium wyłączenia trudności kwalifikacyjne. Ustawowe i doktrynalne definicje wyłączności są bardzo zróżnicowane. Tak np. w świetle prawa polskiego właściciel patentu, który udzielił licencji wyłącznej, może nadal korzystać z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie i zachować pozycję dominującą na rynku, natomiast według prawa patentowego Wielkiej Brytanii licencja wyłączna ogranicza również samego licencjodawcę<sup>52</sup>. Po drugie, zarówno w Polsce, jak i za granicą uznaje się możliwość udzielenia licencji wyłącznych „niepełnych”, które mogą zakreślać tak wąsko sferę wyłączności, że nie przesądza to wcale o większym ciężarze gatunkowym tej formy dysponowania patentem w porównaniu z licencjami niewyłącznymi. Wystarczy porównać np. znaczenie licencji wyłącznej udzielonej licencjodawcy tylko na sprzedaż wyrobu w stanie Idaho z licencją niewyłączną na produkcję, używanie i wprowadzanie do obrotu tego samego wytworu, obejmującą całe terytorium Stanów Zjednoczonych. Licencjodawca niewyłączny korzysta wówczas z możliwości niemal pełnej eksploatacji wynalazku wyjąwszy ograniczenie sprzedaży opatentowanego wyrobu na terenie wspomnianego stanu.

Przyjęcie postulatu F. Beiera, aby prawo licencjodawcy rządziło licencjami, w których po stronie dawcy występuje obowiązek udostępnienia udoskonaleń i know-how, byłoby niesłuszne *de lege ferenda* przede wszystkim z uwagi na interesy polskich importerów technologii. Obowiązek taki występuje często w umowach licencyjnych i przewidują go liczne ustawodawstwa, a także wzorce kontraktów z zakresu transferu technologii preferowane przez organizacje międzynarodowe<sup>53</sup>. Zastosowanie się do wytycznych ministra handlu zagranicznego w sprawie importu licencji przesądzałoby o właściwości prawa licencjodawcy<sup>54</sup>. Wyjątek

<sup>51</sup> Por. np. art 38 ustawy o prawie autorskim z 1952 r. (Dz. U. nr 34, poz. 234).

<sup>52</sup> Por. W. Cornish, *Intellectual Property*, London 1981, s. 226.

<sup>53</sup> Por. np. *Licensing Guide for Developing Countries*, WIPO, Geneva 1977, s. 63 i n.; *Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology*, 1985, UNCTAD, TD/Code TOT/47, § 54.

<sup>54</sup> Por. § 2 „Wytycznych” stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Handlu Zagranicznego z 28 I 1986 r. w sprawie zasad i trybu realizacji eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych (M. P. nr 10, poz. 67).

proponowany przez F. Beiera stanowi więc w istocie próbę poddania prawu eksportera technologii być może nawet większości umów licencyjnych.

Abstrahując jednak od zasadniczych argumentów natury polityczno-gospodarczej, propozycja F. Beiera nie wydaje się przekonująca w świetle dominującej w prawie kolizyjnym dyrektywy preferowania systemu prawnego o najściślejszym związku z analizowanym stosunkiem obligacyjnym. Po pierwsze przypisywanie decydującej roli obowiązkowi udostępniania udoskonaleń licencji usuwa arbitralnie w cień inne ważne elementy treści umowy. Po drugie koncepcja ta nie uwzględnia w ogóle faktu, że obowiązek przekazywania ulepszeń przybiera często, a może nawet z reguły, postać świadczenia wzajemnego, którego ekwiwalentem jest analogiczny obowiązek licencjobiorcy. Z moich doświadczeń wynika, że zakres tych świadczeń jest zwykle proporcjonalny do wkładu obu stron, chyba że licencjobiorca gotów jest płacić odrębnie za dodatkowe świadczenia mierzone np. ilością dni pobytu specjalistów licencjodawcy, przebywających u importera w związku z przekazywaniem udoskonalonego know-how. Po trzecie, dokonywanie ulepszeń technologii w siedzibie licencjodawcy nie następuje w celu wykonania umowy licencyjnej i nie może być w związku z tym traktowane jako obowiązek charakterystyczny dla tego typu zobowiązań. Obydwie strony podejmują prace nad udoskonaleniem technologii przede wszystkim we własnym interesie, a obowiązek udostępnienia ich kontrahentowi powstaje tylko w razie ich dokonania i dopiero po zakończeniu niezbędnych testów<sup>55</sup>. Zdarza się, że walor tych warunkowych świadczeń jest minimalny lub zerowy. Trudno więc przypisywać rozstrzygające znaczenie świadczeniu warunkowemu, którego spełnienie, podobnie jak w wypadku pozostałych elementów pakietu technologicznego, będącego przedmiotem transferu, wymaga współdziałania stron na terytorium licencyjnym. Obowiązek dostarczania usprawnień może wreszcie dotyczyć udoskonaleń powstałych nie tylko w siedzibie licencjodawcy, ale w innych krajach, gdzie prowadzi on prace badawczo-rozwojowe przy pomocy swoich oddziałów lub innych licencjobiorców<sup>56</sup>.

### III. PRÓBA ROZGRANICZENIA STATUTÓW PATENTOWEGO I ZOBOWIĄZANIOWEGO

W doktrynie polskiej podkreśla się zgodnie potrzebę poddania stosunku zobowiązaniowego w możliwie najszerszym zakresie jednemu prawu merytorycznemu (*lex causae*). Statut obligacyjny jest ujmowany niezmier-

<sup>55</sup> *Licensing Guide*, s. 64 i n.

<sup>56</sup> *Ibidem*. Wiele przedsiębiorstw transnarodowych nie prowadzi działalności gospodarczej w kraju swej siedziby, która mieści się często w państwach o najniższej stopie podatkowej (np. Szwajcarii, Luxemburgu, Panamie, na Bahamach).

nie szeroko i tylko niektóre kwestie — jak np. zdolność prawna — są poddawane innym statutom<sup>57</sup>. Realizacja tej dyrektywy w praktyce, zwłaszcza w dziedzinie praw ochrony własności przemysłowej, napotyka trudności. Patenty, którymi rozporządzają licencjodawcy na obcych terytoriach, podlegają w szerokim zakresie lokalnym ustawodawstwu patentowym. Trudno byłoby dopuścić myśl, że przesłanki udzielenia licencji na patent udzielony w Polsce należy oceniać według prawa właściwego dla statutu zobowiązaniowego (np. wybranemu przez strony prawa holenderskiemu). W tym zakresie należy stosować w drodze analogii art. 24 ustawy, który dotyczy własności i innych praw rzeczowych<sup>58</sup>. Drugim czynnikiem ograniczającym sferę zastosowania statutu zobowiązaniowego są coraz częściej spotykane ustawy poświęcone eksportowi i importowi technologii. Zawarte w nich postanowienia przybierają postać norm imperatywnych bezpośredniego zastosowania, których nie można wyłączyć dokonując wyboru obcego prawa.

Przez „statut patentowy” rozumiemy te normy prawa patentowego lub wynalazczego obowiązujące na terytorium licencyjnym, które mają pierwszeństwo przed normami statutu zobowiązaniowego. Przepisy regulujące ochronę uprawnionych z patentu i osób trzecich w miejscu udzielenia praw wyłącznych przyjęło się określać jako *lex loci protectionis*. Nie wszystkie jednak elementy ustawodawstwa wynalazczego można zaliczyć do statutu patentowego. W niektórych państwach ustawy patentowe regulują również aspekty czysto obligacyjne umów licencyjnych. Tymczasem stosowanie w drodze analogii art. 24 § 1 i 2 ustawy do „własności przemysłowej” wymaga ograniczenia sfery zastosowania statutu patentowego do tych kwestii, które można porównać do „czynności rzeczowych”. W braku bliższych wskazówek, jakie znaczenie należałoby nadać temu pojęciu w dziedzinie prawa patentowego i wynalazczego przyjąłem, że chodzi tu przede wszystkim o czynności prawne mające za przedmiot rozporządzenia patentem. Czynności rozporządzające — tak jak czynności rzeczowe<sup>59</sup> — dotyczą bowiem nie tylko interesów uczestni-

<sup>57</sup> Por. W. Popiołek, *Umowa wydawnicza*, s. 96.

<sup>58</sup> W. Ludwiczak wykazuje, że pojęcie „przedmiotu” w art. 24 ustawy jest szersze niż pojęcie „rzeczy” i obejmuje także dobra niematerialne (np. wynalazki i dzieła autorskie); *Międzynarodowe prawo prywatne*, Warszawa 1979, s. 192. Choć ustalenie miejsca położenia dóbr niematerialnych w przestrzeni nie ma większego sensu, można zlokalizować *situs* patentu czy prawa autorskiego dla potrzeb prawa kolizyjnego. Oznacza to udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dzieło lub wynalazek są chronione na konkretnym terytorium. Por. J. Kosik, *Zagadnienia prawa rzeczowego w prawie prywatnym międzynarodowym*, Wrocław 1976 i n. Autor słusznie postuluje, aby w prawie kolizyjnym dopuścić szersze niż w wewnętrznym prawie rzeczowym pojęcia „własności” i praw „rzeczowych”, które nawiązywałyby do koncepcji „praw do rzeczowych podobnych” F. Zolla.

<sup>59</sup> Czynności prawnych „rzeczowych”, tj. rozporządzeń prawami rzeczowymi *sensu stricto* nie należy utożsamiać z szerszą kategorią czynności rozporządzają-

ków transakcji, lecz również osób trzecich. Z tego względu dopuszczalność i skutki rozporządzenia patentem przyznanym w Polsce powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu. W razie zbycia patentu, na który udzielono w Polsce licencji, zarówno licencjobiorca, jak i nabywca patentu będą mogli ustalić, czy licencja stanowi obciążenie w świetle prawa polskiego (art. 46 ust. 8 prawa wynalazczego i art. 556 § 2 k.c.).

Zgodnie z przyjętym założeniem zaliczam do statutu patentowego następujące kwestie:

- 1) określenie podmiotów uprawnionych do ustanowienia licencji i przesłanek jej udzielenia, zwłaszcza w handlu zagranicznym;
- 2) czy i pod jakimi warunkami uprawnienie licencjobiorcy jest skuteczne względem osób trzecich;
- 3) czy i pod jakimi warunkami uprawnienie licencjobiorcy może być zbyte i obciążone np. w drodze ustanowienia sublicencji, zastawu, użytkowania itp.;
- 4) czy i ewentualnie w jakich okolicznościach licencja bądź patent obciążony licencją mogą być nabyte od osoby nie uprawnionej przez osobę działającą w dobrej wierze;
- 5) pierwszeństwo pomiędzy kolidującymi licencjami lub licencją a ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym na patencie obciążonym licencją;
- 6) ustalenie katalogu typów licencji oraz kryteriów ich klasyfikacji (np. licencje wyłączne, niewyłączne, otwarte itp.);
- 7) wpis do rejestru patentowego i jego skutki.

Pierwsza grupa problemów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak krąg podmiotów uprawnionych do udzielenia licencji (np. właściciel patentu, współwłaściciele itp.), czy można udzielić licencji dotyczącej patentu przyszłego itp. Tak np. w Stanach Zjednoczonych licencji może udzielić nawet wierzyciel hipoteczny, a także każdy ze współwłaścicieli patentu bez zgody pozostałych współuprawnionych. Natomiast w Polsce, Szwajcarii i na Węgrzech wymagana jest w zasadzie zgoda wszystkich współuprawnionych<sup>60</sup>. *Lex loci protectionis* określa również przesłanki ustanowienia licencji (umowa, jednostronna czynność prawna, konieczność uzyskania zgo-

cych, które występują zarówno w dziedzinie prawa obligacyjnego (np. przelew i przejęcie długu), jak i na obszarze praw na dobrach niematerialnych. Por. S. Sołtysiński, *Czynności rozporządzające*, s. 310 i n.; R. Krasser, *Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Int. Teil, 1973, s. 230 i n.; K. Knap, *Der Lizenzvertrag als besonderer Vertragstypus*, ibidem, s. 225. Por. także art. 2093 k.c. Peru z 1984 r., który wprowadza szerokie pojęcie praw rzeczowych (derechos reales) na dobrach niematerialnych. Por. również A. Troller, *Das internationale*. Autor określa ustanowienie licencji jako rozporządzenie dla celów kolizyjnoprawnych (Verfügung).

<sup>60</sup> O znaczeniu *lex loci protectionis* dla stosunku wspólności por. szerzej A. Szajkowski, *Wynalazki wspólne. Aspekty prawne*, Warszawa 1982, s. 57 - 124.

dy odpowiedniego organu, pośrednictwo przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na prowadzenie handlu zagranicznego, wpis do rejestru itp.).

Statut patentowy rozstrzyga również o tym, czy uprawnienie licencjobiorcy jest skuteczne względem nabywców patentu obciążonego licencją, jak również, czy jest ono prawem skutecznym *erga omnes*. Oto np. w Polsce i w Stanach Zjednoczonych udzielenie licencji niewyłącznej obciąża patent prawem względnym w tym znaczeniu, że kolejny nabywca jest związany rozporządzeniem dokonany przez swego poprzednika w myśl zasady *nemo plus iuris*. W innych systemach niektóre licencje (np. niewyłączne) wywierają skutki tylko między stronami umowy. Z kolei w pewnych krajach (np. RFN) licencja wyłączna stanowi czynność rozporządzającą, z tym że jest ona skuteczna nie tylko wobec następcy prawnego licencjodawcy, lecz również *erga omnes* i to bez potrzeby rejestracji. Statut patentowy determinuje więc uprawnienia przysługujące licencjobiorcy wobec osób trzecich<sup>61</sup>.

Do trzeciej grupy zaliczam takie kwestie, jak przesłanki skuteczności cesji, zastawu, użytkowania, sublicencji i innych rozporządzeń mających za przedmiot prawo licencjobiorcy. Również zagadnienia wymienione w pkt. 4-7 dotyczą spraw, które poddawane są zazwyczaj ocenie w świetle statutu rzeczowego. Jeśli bowiem w myśl art. 24 ustawy wszystkie kwestie o charakterze rzeczowym podlegają w zasadzie statutowi rzeczowemu (*lex rei sitae*)<sup>62</sup>, to stosowanie wprost lub w drodze analogii tej samej normy kolizyjnej do praw patentowych wymaga poddania rozporządzeń tymi prawami statutowi patentowemu. Te same przesłanki przemawiają także za właściwością statutu patentowego do rozstrzygania kolizji (pierwszeństwa) praw licencyjnych oraz innych praw na patencie. Omawiany łącznik wskazuje również prawo właściwe dla oceny materialno-prawnych skutków wpisów w rejestrach licencyjnych i patentowych<sup>63</sup>.

Naszskicowany wyżej zakres spraw podlegających statutowi patentowemu nie budzi zasadniczych wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie. Zwyczajnie jednak próby syntetycznego ujęcia tego katalogu pomijają niektóre kwestie stanowiące bezspornie domenę *lex loci protectionis*. Tak np. projekt konwencji EWG opracowany przez E. Ulmera nie poddaje statutowi

<sup>61</sup> Por. art. 46 ust. 3 i art. 70 ustawy o wynalazczości z 1972 r. (tekst jedn. Dz. U. 1984, nr 33, poz. 177), zwanej dalej „prawem wynalazczym”. Por. także M. Pazdan, *Umowy licencyjne*, s. 135. Autor analizuje wymogi formy obowiązujące w ustawach obcych.

<sup>62</sup> Jak słusznie podkreśla W. Ludwiczak, *lex rei sitae* decyduje o wszelkich losach praw rzeczowych, a więc o ich powstaniu, zmianie, przejściu i wygaśnięciu oraz o całej ich treści; W. Ludwiczak, *Międzynarodowe prawo prywatne*, s. 192. Por. także: J. Kosik, *Zagadnienia prawa rzeczowego*, s. 92-93.

<sup>63</sup> Por. M. Sośniak, *Prawo prywatne międzynarodowe*, Katowice 1981, s. 127; G. Kegel, *Internationales Privatrecht*, Monachium—Berlin 1964, s. 249.

patentowemu kwestii pierwszeństwa uprawnień licencyjnych, ich skuteczności wobec osób trzecich i przesłanek udzielenia sublicencji<sup>64</sup>. Wynika to przede wszystkim z braku jasnego kryterium, w oparciu o które dokonuje się ustalenia zakresu statutu patentowego. Jak już wspominałem, takim pomocnym kryterium jest poddanie łącznikowi prawa miejsca ochrony wynalazku na obszarze licencyjnym przede wszystkim czynności rozporządzających<sup>65</sup>. Wprawdzie podział na czynności rozporządzające i zobowiązujące nie jest znany wszystkim systemom prawnym, ale nie przemawia to przeciwko posługiwaniu się tą konstrukcją dla kwalifikacji kolizyjnoprawnej, zwłaszcza przy wykładni norm prawa międzynarodowego prywatnego w tych systemach prawnych, które przyjmują ten podział. Przyjęcie tezy o „czysto” obligacyjnym, tj. wyłącznie zobowiązującym charakterze licencji w prawie polskim, utrudniałoby znalezienie podstawy prawnej do ograniczenia sfery zastosowania statutu zobowiązaniowego przez przepisy właściwego prawa patentowego (wynalazczego). Jeśli bowiem umowy licencyjne wywoływałyby wyłącznie skutki zobowiązujące, to przynajmniej w świetle prawa polskiego winny one podlegać w zasadzie wyłącznie statutowi obligacyjnemu. Jedynie w razie powołania się na normy imperatywne bezpośredniego działania i klauzulę porządku publicznego oraz tam, gdzie znajduje zastosowanie szczególna norma kolizyjna (np. art. 9 i 12 ustawy), uzyskiwalibyśmy podstawę do ograniczenia prawa wybranego przez strony. Przy takim założeniu odpadałaby możliwość sięgania do art. 24 ustawy, a co za tym idzie posłużenia się kryterium czynności „rzeczowej” (rozporządzającej) dla wyznaczenia sfery zastosowania statutu patentowego<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> E. Ulmer, *Intellectual Property*, s. 101 - 102.

<sup>65</sup> Tak A. Troller, *Neu belebte Diskussion*, s. 1127; D. Pfaff, *Internationale Lizenzverträge im Europäischen Internationalen Privatrecht*, Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters 1974, t. 20, s. 243; odmiennie E. Ulmer, *Intellectual Property*, s. 86 - 87.

<sup>66</sup> Tak np. J. Skąpski, zwolennik „czysto” zobowiązującego charakteru licencji, konsekwentnie zakłada, że umowa o udzielenie sublicencji powinna podlegać zawsze prawu właściwemu dla umowy licencyjnej, to znaczy statutowi obligacyjnemu tej czynności (*Umowa licencyjna*, s. 379). Autor stwierdza, że sublicencja opiera się na bycie prawnym umowy licencyjnej (ibidem). Należy zauważyć, że *a fortiori* byt umowy licencyjnej zależy jest od istnienia patentu i przesłanki udzielenia licencji — jako rozporządzenia prawem wyłącznym — podlegają wyłącznej jurysdykcji prawa obowiązującego na obszarze licencyjnym. Podobnie to, czy i w jakim zakresie może być udzielona sublicencja w Polsce, określa również miejscowe prawo patentowe. Natomiast zdaniem J. Skąpskiego to, czy i w jakim zakresie może być udzielona sublicencja przez licencjobiorcę, który uzyskał upoważnienie do korzystania z wynalazku w Polsce na podstawie umowy podlegającej prawu wybranemu przez strony (np. prawu jugosłowiańskiemu), rozstrzyga prawo właściwe dla statutu obligacyjnego. Tymczasem moim zdaniem, zgodnie z zasadą terytorializmu, obce prawo patentowe nie może wyłączyć postanowień art. 46 ust. 6 prawa wynalazczego, który uzależnia udzielenie sublicencji od zgody uprawnionego

Określenia *lex loci protectionis* używa się najczęściej dla oznaczenia prawa patentowego i wynalazczego, obowiązującego na obszarze licencyjnym. Obecnie jednak nabiera ono szerszego znaczenia w związku z rozwojem ustawodawstwa poświęconego importowi technologii oraz restrykcyjnym praktykom handlowym<sup>67</sup>.

Statut zobowiązaniowy umowy licencyjnej obejmuje natomiast m. in. następujące kwestie:

- 1) niektóre przesłanki ważności umowy i skutki nieważności,
- 2) treść stosunków zobowiązaniowych,
- 3) spełnienie świadczenia,
- 4) skutki niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania,
- 5) okoliczności powodujące wygaśnięcie zobowiązania oraz przedawnienie, prekluzję itp.<sup>68</sup>

W dziedzinie umów licencyjnych szczególnego znaczenia nabierają ustawy poświęcone importowi i eksportowi technologii, które ograniczają sferę zastosowania statutu zobowiązaniowego. Regulują one m.in. formę, procedury zatwierdzania kontraktu przez organy państwowe, określają podmioty uprawnione do zawierania transnarodowych kontraktów licencyjnych i treść obowiązków stron.

Według prawa polskiego forma umowy podlega prawu właściwemu dla samej czynności (*lex causae*), wystarczy jednak, że zostaną zachowane przepisy obowiązujące w miejscu dokonania czynności (art. 12). Prawo kolizyjne z 1965 r. nie wymaga, aby forma czynności rzeczowej podlegała bezwzględnie prawu właściwemu dla tej czynności. Dlatego

z patentu i zakazuje dalszych sublicencji. Odrębnym zagadnieniem jest problem prawa właściwego dla „czysto” obligacyjnych skutków sublicencji. Czy można pozbawić strony kompetencji do wyboru prawa (art. 25 ustawy), aby uniknąć konfliktu między statutami obligacyjnymi licencji i sublicencji? Gdyby założyć, że statut obligacyjny sublicencji podlega zawsze prawu właściwemu dla umowy licencyjnej, to w analizowanym wyżej wypadku prawo jugosłowiańskie rządziłoby umową zawartą między sublicencjodawcą polskim a sublicencjobiorcą mającym siedzibę również w Polsce nawet wówczas, gdyby strony nie wybrały prawa. Takie rozwiązanie nie da się pogodzić z interesami forum i narusza art. 26 ustawy (prawo wspólnego miejsca zamieszkania stron).

<sup>67</sup> Por. szerzej W. Popiołek, *Prawo właściwe*, s. 105 i n.; S. Sołtysiński, *Choice-of-Law*, s. 252 i n. W literaturze rozgranicza się normy statutu patentowego, których Wyłączna jurysdykcja stanowi konsekwencję zasady terytorializmu w dziedzinie własności intelektualnej oraz normy imperatywne bezpośredniego zastosowania, mające na celu ochronę interesów polityczno-ekonomicznych państwa. Są to głównie przepisy prawa dewizowego, antytrustowego, podatkowego, ustawodawstwo dotyczące transferu technologii itp. Tak F. K. Beier, *Die internationalprivatrechtliche Beurteilung*, s. 298-299; E. Ulmer, *Intellectual Property*, s. 24-27, 90-91. W sprawie pojęcia norm merytorycznych bezpośredniego zastosowania — por. M. Pazdan, *Prawo właściwe*, s. 141 i n.

<sup>68</sup> Por. M. Pazdan, *Prawo właściwe*, s. 127. Autor poddaje statutowi obligacyjnemu również wady oświadczenia woli, wykładnię oświadczeń woli, warunek i termin oraz stosunek sublicencji.

w literaturze panuje opinia, że do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce wystarczy dochowanie formy przewidzianej w miejscu zawarcia umowy<sup>69</sup>. Identyczne stanowisko wyraża się na temat prawa właściwego dla oceny formy rozporządzeń prawami patentowymi i autorskimi<sup>70</sup>. Rozwiązanie przyjęte w ustawie wydaje się nietrafne. Interes osób trzecich i Państwa przemawiają za poddaniem formy czynności prawnej umów mających za przedmiot rozporządzenie nieruchomością lub prawami ochrony własności przemysłowej prawu wskazanemu przez łącznik *lex rei sitae* (*lex loci protectionis*). Tak np. zawarcie ustnej lub pisemnej umowy licencyjnej na terenie RFN, obejmującej polski patent i uznanie tej czynności za ważną z uwagi na brak wymogu formy szczególnej w miejscu jej dokonania, uniemożliwiłoby osiągnięcie celów, jakie pragnął osiągnąć ustawodawca polski wprowadzając formę *ad solemnitatem* dla umów licencyjnych<sup>71</sup>. Nie można jednak odrzucić z góry poglądu, że wymóg formy szczególnej przewidziany przez *lex loci protectionis* jest konieczny dla wywołania tylko skutków „rzeczowych” (rozporządzających) czynności prawnej. Przy takim założeniu z mniejszą ostrością występuje problem konsekwencji niedochowania wymogów formy przewidzianych we wszystkich krajach objętych licencją multiterritorialną. Jednakże licencjobiorca, który pragnie się powołać na umowę licencyjną wobec władz lub osób trzecich z danego kraju, musi natychmiast, tj. w momencie zawarcia umowy lub później spełnić wymogi formy przewidziane w tym państwie. Wiele bowiem ustawodawstw przewiduje tu sankcję bezwzględnej nieważności i traktuje przepisy poświęcone formie umowy licencyjnej jako źródło norm imperatywnych bezpośredniego zastosowania (*Eingriffsnormen*)<sup>72</sup>.

Do przepisów o formie czynności prawnej nie można zaliczyć postanowień poświęconych rejestracji umów licencyjnych. Ich funkcja polega bowiem na publicznej kontroli treści umów lub ochronie osób trzecich.

Konflikt między statutem zobowiązaniowym a *lex loci protectionis*

<sup>69</sup> W. Ludwiczak, *Międzynarodowe prawo prywatne*, s. 194; J. Kosik, *Zagadnienia prawa rzeczowego*, s. 99 - 100.

<sup>70</sup> J. Skapski, *Umowa licencyjna*, s. 380; M. Pazdan, *Prawo właściwe*, s. 138; W. Popiołek, *Umowa wydawnicza*, s. 106 i n.

<sup>71</sup> Celem tym jest eliminacja praktyk antydatowania umowy ze szkodą dla wcześniejszych licencjobiorców. Por. art. 46 ust. 2 prawa wynalazczego. Bez zachowania przynajmniej zwykłej formy pisemnej nie byłoby możliwe wykonywanie funkcji kontrolnej nad treścią umów licencyjnych przez Ministra Handlu Zagranicznego. Por. §§ 63 - 64 rozporządzenia RM z 29.06.1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. nr 33, poz. 178) oraz § 15 cyt. zarządzenia MHZ z 28 I 1986 r., który wymaga przedłożenia kontraktu wraz z tłumaczeniem. Czy jednak art. 46 ust. 2 prawa wynalazczego można uznać za normę bezpośredniego działania — pozostaje kwestią otwartą.

<sup>72</sup> Por. np. K. Sajko, *Question*, s. 7 (Jugosławia); E. Ulmer, *Intellectual Property*, s. 99 i n.; M. Pazdan, *Prawo właściwe*, s. 135 i n.

jest szczególnie jaskrawy, gdy przepisy o transferze technologii, obowiązujące na obszarze licencyjnym, wyłączają lub ograniczają możliwość wyboru prawa przez strony lub wprowadzają (przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym, regulujące istotne elementy treści stosunku obligacyjnego. Chociaż więc w myśl panującego w Polsce poglądu zarówno sam wybór prawa, jak i ważność treści kontraktu należy oceniać według *lex causae*, a więc np. prawa wybranego przez strony, dyrektywa ta nie uwzględnia dostatecznie konsekwencji ograniczeń autonomii woli stron wprowadzonych przez liczne ustawy o transferze technologii. Naszym przedsiębiorstwom handlu zagranicznego należałoby zalecać, aby badały one ważność wyboru prawa i treści umowy nie tylko w świetle *lex voluntatis*, ale również z punktu widzenia prawa obowiązującego w państwie siedziby kontrahenta, zwłaszcza jeśli mieści się ona na terytorium licencyjnym. Ważność bowiem samego wyboru prawa i kontraktu w świetle prawa wskazanego przez polskie normy kolizyjne nie stanowi wystarczającej gwarancji dla skutecznego dochodzenia praw lub ich egzekucji w kraju kontrahenta. Należy zważyć, że nawet sąd czy arbiter w kraju trzecim może zastosować obcą normę imperatywną bezpośredniego zastosowania, która obowiązuje w państwie, z którym rozstrzygana sprawa pozostaje w bliskim związku (np. w miejscu eksportu lub wykonania obowiązków licencyjnych)<sup>73</sup>.

## PROPER LAW FOR PATENT LICENCES IN POLISH PRIVATE INTERNATIONAL LAW

### S u m m a r y

The Polish Act on Private International Law does not contain provisions on proper law for contracts for the transfer of technology. In the legal writings three proposals to eliminate the existing axiological lacuna have been set forth. According to the first view, if the parties did not choose the proper law, patent licences should be governed by the law proper for the seat of the exporter of technology at the moment of concluding the contract (Art. 27 § 1 sec. 1 of the Act of 1975 on Private International Law). The above solution is based on „*analogiae legis*” and assumes the similarity between patent licences and the contract of sale. According to the second view, in the absence of the detailed statutory regulation of the issue in question, Art. 29 of the Act, providing for the subsidiary connecting factor of the place of contract (*lex loci actus*), should be applied. The third view is based on the assumption that patent licences should be governed by analogous application of Art. 27 § 1 sec. 4 of the Act stipulating that for contracts for acquisition of copyrights the proper law is the law of the importer.

The author declares for the latter solution. His reasoning is based on the analysis of the socio-economic function of licence contracts. Both in copyright law

<sup>73</sup> Por. P. Lalive, *Sur l'application du droit public étranger*, Schw. Int. R. 1971, s. 103 i n. oraz art. 13 i 18 cyt. projektu szwajcarskiego prawa kolizyjnego z 1982 r.

as well as in patent law, the establishment of the right to exploit an invention (the author's work) is usually based on long-term contracts, the performance of the acquirer (licensee) is of continuous character and must be fulfilled on the licence territory. Moreover, the interest of the country which is the recipient of technology prevails over the interest of the country which exports it. While the latter is interested in obtaining proceeds from the licence fees, the former sets on the licence its hopes of developing its own economy. Besides, the recipient takes much greater risk of the transaction. The importation of technology is connected with concurrent investments, the ecological risk, etc. Moreover, subjecting the licence contract to the law in force on the licence territory is the only way to prevent the conflict between „*lex loci protectionis*” and the law proper for the contractual status. In case the licence encompasses several countries, the author suggests the competence of the law of domicile of the licensee, provided that his domicile is on the territory of the country being the center of the economical exploitation of an invention.

The second part of the article is concerned with an attempt to distinguish between the contractual status of the licence contract and the patent status (*lex loci protectionis*). The author defends the opinion that the admissibility of granting a licence and the dispositional consequences of a legal transaction come under *lex loci protectionis*.