

FRANCISZEK KULPA

CHARAKTERYSTYKA MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ LICENCYJNYCH Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB ANALIZY EKONOMICZNEJ

W ramach szerokiej problematyki wyboru ekonomicznego sprawą o doniosłym znaczeniu jest korzystanie z osiągnięć i doświadczeń innych krajów w dziedzinie techniki. Zagadnienie to stoi właściwie przed każdym państwem. W dobie współczesnej bowiem postęp techniczny, a więc w rezultacie jakościowy postęp w sferze wytwarzania, jest niemożliwy bez związków z nauką i techniką światową.

Korzystanie z dorobku zagranicy w zakresie techniki i technologii może odbywać się wszakże tylko przy przestrzeganiu prawa o ochronie własności przemysłowej. Uwzględnienie tego postulatu zapewniają porozumienia licencyjne.

Mówiąc o licencjach trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że właściwie każde użycie sformułowania typu „nabyć licencję”, „oprzec produkcję na licencji” itp. jest poważnym skrótem myślowym wymagającym licznych uzupełnień. Jeżeli chcemy stwierdzić, jakie konsekwencje ekonomiczne może pociągnąć za sobą posłużenie się obcą licencją, niezbędne jest bliższe określenie jej przedmiotu, warunków, na jakich została zawarta oraz szerszego kontekstu gospodarczego, którego dotyczy.

I. ISTOTA I PRZEDMIOT POROZUMIEŃ LICENCYJNYCH

Wyraz „licencja” pochodzi od łacińskiego słowa *licentia* — wolność, swoboda (od *licere* — być dozwolonym)¹. Używa się go w różnym znaczeniu w dziedzinie sztuki, w prawie administracyjnym, w dziedzinie organizacji handlu zagranicznego, w prawie autorskim oraz w prawie patentowym.

Punkt wyjścia dla rozważań zawartych w tym opracowaniu stanowi rozumienie licencji w ostatnim z wymienionych ujęć, gdzie — najogól-

¹ Por. W. Kopaliński, *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych*, Warszawa 1968, wyd. V, s. 443.

niej rzecz biorąc — licencja oznacza upoważnienie do korzystania z wynalazku, udzielone przez jego posiadacza innej osobie².

Chcąc w sposób zrozumiały mówić o licencji we wskazanym aspekcie trzeba najpierw objaśnić terminy „wynalazek” i „patent”. W literaturze brak jednoznacznie określonych pojęć wynalazku i działalności wynalazczej. Tym niemniej, ujęcie istoty wynalazku jest u większości autorów podobne. Wynalazek to wyraźny twór umysłu ludzkiego mający na celu wykorzystanie przyrody dla zaspokojenia ludzkich potrzeb³. Według polskiego prawa wynalazczego wynalazek jest to nowe rozwiązanie zagadnienia technicznego, nadające się do zastosowania w gospodarce narodowej lub w zakresie obronności państwa albo mogące się nadawać do zastosowania po powstaniu odpowiednich warunków⁴. Przedmiotem wynalazku musi być określony produkt, technologia lub proces wytwarzania. Cechą charakterystyczną wynalazku, poza nowością i tym, że powstaje w efekcie wysiłku umysłowego przekraczającego przeciętny poziom (wymóg nieoczywistości rozwiązania) jest to, że musi on być użyteczny. Tzn. wynalazek powinien nie tylko „działać”, czyli spełniać zadania techniczne, jakie mu wynalazca przypisuje, ale również prezentować chociażby potencjalną (*in spe*) użyteczność ekonomiczną⁵.

Patent wynalazczy oznacza formalne uznanie własności wynalazku. Udzielenie patentu odbywa się w określony w danym kraju sposób przez wydanie wynalazcy (uprawnionemu do dysponowania wynalazkiem) od-

² W dziedzinie sztuki licencja oznacza odstępstwo od ogólnie przyjętych prawideł. Np. *licentia poetica* — odstępowanie w poezji od przyjętych norm językowych, prawdopodobieństwa, logiki, umotywowane względami artystycznymi. W prawie administracyjnym „licencja” oznacza pozwolenie władz na prowadzenie takiej działalności gospodarczej, która według obowiązującego w danym kraju ustawodawstwa nie może być prowadzona bez pozwolenia. W dziedzinie organizacji handlu zagranicznego „licencja” oznacza upoważnienie do przywiezienia z zagranicy lub wywiezienia za granicę określonej ilości towaru [kontyngentowanego lub objętego tzw. systemem zakazowo-pozwoleniowym. W prawie autorskim „licencja” oznacza pisemne zezwolenie na korzystanie z dzieła. Np. licencja na przekład książki.

Por. Mała Encyklopedia Ekonomiczna PWE, Warszawa 1962, s. 346; J. Zieleniewski, S. Szczypiorski, *Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego*, Warszawa 1963, s. 148; *Leksykon PWN*, Warszawa 1972, s. 622; *Mały Słownik języka polskiego*, Warszawa 1968, s. 344.

³ Por. np. K. Wandelt, *Istota i rodzaje postępu technicznego*, Poznań 1961, s. 15; J. Gordon, *Zarys ekonomiki postępu technicznego*, Warszawa 1971, s. 115 - 117.

⁴ Por. art. 13 ustawy z dnia 31 V 1962 r., Prawo wynalazcze (Dz. U. PRL z 9 VI 1962 r. nr 33, poz. 156); S. Sołtysiński, *Pojęcie wynalazku na tle przepisów polskiego prawa wynalazczego*, *Studia Prawnicze* 1967, z 14, s. 45; Ustawa o wynalazczości z dnia 19 X 1972 r. (Dz. U. PRL nr 43, 1972 r., poz. 272).

⁵ Por. R. Nelson, *Introduction*, w: *The Rate and Direction of Inventive Activity. A Conference of the Universities National Bureau Committee for Economic Research*, Princeton 1962, s. 24.

powiedniego dokumentu⁶. Patent gwarantuje wynalazcy prawo do wyłączności przemysłowego i handlowego wykorzystania wynalazku w państwie, które go przyznało, w okresie 15 lat (w niektórych krajach w okresie 20 lat)⁷. Zarówno wynalazki, jak i uprawnienia nadawane ich właścicielom mogą być przedmiotem obrotu prawnego. Ważne jest tu odróżnienie dwóch pojęć: cesji i licencji⁸.

Porozumienie, w wyniku którego następuje przeniesienie własności opatentowanego wynalazku nazywa się cesją patentu. Odstąpienie przez właściciela patentu innej osobie (prawnej lub fizycznej) tylko prawa do wykorzystania wynalazku, na który opiewa dany patent, nazywa się zaś udzieleniem licencji. Cesja jest nieodwracalna, tzn. oprócz nielicznych wyjątków dość lapidarnie zresztą określonych w systemach prawnych poszczególnych krajów, przedmiot cesji nie podlega zwrotowi. Licencja w przeciwieństwie do cesji ma natomiast charakter wypożyczenia czy czasowego oddania w użytkowanie. Chociaż zarówno cesja, jak i licencja

⁶ Patent wystawia powołana do tego w danym państwie instytucja (w Polsce jest nią Urząd Patentowy).

Istnieją dwa podstawowe sposoby udzielania patentu: a) system deklaracyjny, w którym udzielanie patentu następuje w wyniku spełnienia przez zgłaszającego pewnych wymogów formalnych (bez zbadania, czy zgłaszany wynalazek jest nowością i czy jest sensowny technicznie, oraz b) system uprzedniego badania, w którym udzielenie patentu następuje dopiero po stwierdzeniu nowości oraz technicznej realności wynalazku. Spośród krajów uprzemysłowionych Francja, Belgia, Szwajcaria, Włochy i Luksemburg stosują system deklaracyjny, natomiast kraje RWPG — USA, RFN, Japonia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, Austria i inne stosują system uprzedniego badania.

⁷ Zasady i tryb ochrony wynalazku w skali międzynarodowej ustala konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Konwencję tę podpisała większość państw świata, w tym również Polska (ZSRR przystąpił do konwencji dopiero w lipcu 1965 r.). Pierwotny tekst konwencji paryskiej z 1883 r. był wielokrotnie aktualizowany. Istnienie konwencji nie oznacza bynajmniej ujednoczenia prawa patentowego w krajach w niej uczestniczących. Patent jest terytorialnie ograniczony do kraju, w którym został wydany. Tak więc chcąc uzyskać ochronę wynalazku w kilku krajach, należy go w każdym z nich oddzielnie opatentować, płacąc stosowne opłaty (jednorazową i okresowe przez czas utrzymania ochrony). Konwencja reguluje jednak dość istotny problem pierwszeństwa. Tzw. „priorytet konwencyjny” oznacza, że osoba (fizyczna lub prawna), która pierwsza zgłosiła wniosek o wydanie patentu w jednym z krajów należących do konwencji paryskiej, korzysta w ciągu dwunastu następnych miesięcy z prawa pierwszeństwa w uzyskaniu patentu na ten sam wynalazek w pozostałych krajach — członkach konwencji. Podkreślamy, że na jeden i ten sam wynalazek można otrzymać jeden, kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt patentów w zależności od tego, w ilu krajach został on zgłoszony do opatentowania.

⁸ Rozróżnienie cesji uprawnień płynących z patentu od licencji jest zagadnieniem o podstawowym znaczeniu dla zrozumienia problematyki licencjonowania. W wielu opracowaniach na temat licencji nie zauważa się niestety tego faktu. W efekcie wywody w nich zawarte, dotyczące relacji patent-licencja są mało przejrzyste.

mogą dotyczyć przekazania lub odstąpienia bądź całości, bądź części uprawnień wynikających z patentu, to jednak cedent pozbywa się ich raz na zawsze, podczas gdy licencjodawca rozstaje się z nimi tylko do czasu wygaśnięcia umowy licencyjnej.

Cesja może być dokonana bez odpłatności (na zasadzie tzw. darowizny) lub odpłatnie. W pierwszym przypadku będziemy mówić o zrzeczeniu się patentu w całości lub zrzeczeniu się części uprawnień patentowych, a w drugim o sprzedaży patentu lub sprzedaży części uprawnień patentowych. Licencja może być udzielona również odpłatnie albo nieodpłatnie. Tutaj nie należałoby jednak raczej używać sformułowań: sprzedaż licencji czy darowanie licencji. Powstaje bowiem w ten sposób wrażenie, że licencja jest porozumieniem podobnym do „zwykłej” transakcji kupna-sprzedaży lub do darowizny jakiegoś dobra, przy których milcząco zakłada się przeniesienie pełni uprawnień do korzystania z danego dobra, a więc utratę prawa własności przez zbywającego (darczyńcę). Tymczasem licencja jest właściwie w swej istocie podobna do dzierżawy lub serwitutu. Tak więc, o ile w odniesieniu do cesji uprawnień patentowych w pełni poprawne będzie mówienie o sprzedaży czy darowiznie, o tyle w odniesieniu do licencji lepiej pozostawać przy określeniach: odpłatne lub nieodpłatne (bezinteresowne) udzielenie licencji⁹.

Tyle o samej istocie pojęcia licencji. Zajmiemy się teraz bliżej przedmiotem licencji.

Termin „licencja” powszechnie stosuje się w znacznie szerszym zakresie niż tylko dla określenia zezwolenia na wykorzystywanie opatentowanego wynalazku. Obejmuje się nim rozmaite akty przekazania tzw. *know-how*.

Wyrażenie *know-how* (w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego „wiedzieć jak”) jest używane na całym świecie, jednak treść, którą za jego pomocą usiłuje się przekazać, jest niejednorodna. Mając to na uwadze postanowiłem pojęcie *know-how* omówić tutaj dość obszernie.

Lektura opracowań szczegółowych poświęconych terminowi *know-how*¹⁰ pozwala określić go jako wiedzę techniczną lub techniczno-organizacyjną: a) przedstawiającą pewną wartość rynkową, b) wykorzystywaną lub nadającą się do wykorzystania w praktyce, c) w swej pełnej treści nigdzie nie publikowaną, d) co do której istnieje domniemanie, że

⁹ W potocznym odczuciu, a także w publikacjach o tematyce techniczno-ekonomicznej nagminnie spotyka się mniemanie jakoby licencja była rodzajem umowy pod tzw. „tytułem odpłatnym”. Sądzę, że pogląd ten jest błędny. Odpłatność nie może być uznana za cechę konstruującą pojęcie licencji.

¹⁰ Por. np. E. Borsky, *Licence k know-how*, Wynalazy 1962, z. 4; J. Stachy, *Poradnik w sprawie licencji przemysłowych. Know-how*, CIINTE, Warszawa 1966, WIT 54/66; W. Seiffert, *Problematyka międzynarodowych umów know-how*, Prawo w Handlu Zagranicznym 1968, nr 21; I. Gazda, *Know-how w zaszczytie promysłennoj sobstwiennosti i w licencjonnoj torgowli*, Woprosy Izobrietatelstwa 1970, nr 1-2; J. Nazarewski, *Know-how w przemyśle i handlu*, Problemy Postępu Technicznego 1971, nr 1.

jest znana jedynie ograniczonej liczbie specjalistów, e) nie mającą ochrony prawnej w postaci patentu.

Takie ujęcie oznacza granice pojęcia *know-how* ze względu na: a) użyteczność, przez wykluczenie wiedzy czysto naukowej lub propozycji-idei, nie dających się zastosować w praktyce, b) wartość, przez wyłączenie rozwiązań nieefektywnych ekonomicznie (niedochodowych), c) dostępność, wykluczając wiedzę w pełni znaną szerokiemu kręgowi ludzi, d) ochronę prawną wyłączności stosowania, przez wykluczenie opatentowanych wynalazków i zarejestrowanych wzorów użytkowych¹¹.

Wiedzę typu *know-how* stanowią zatem: a) wszelkie dane służące do przemysłowego wykorzystania zarejestrowanych wynalazków i wzorów użytkowych, nie ujawnione w opisach patentowych lub zgłoszeniach o rejestrację, b) utrzymywane w tajemnicy wynalazki mające zdolność patentową, ale nie opatentowane oraz wynalazki nie mające zdolności patentowej (na przykład ze względu na brak wystarczającej oryginalności)¹², c) ulepszenia i udoskonalenia o charakterze projektów racjonalizatorskich¹³, d) wszelkie poufne wiadomości dotyczące praktycznej znajomości metod wytwarzania i organizacji procesów produkcyjnych (tzw. doświadczenia produkcyjne).

¹¹ Za wzór użytkowy uważa się nie stosowane dotąd w danym kraju techniczne ukształtowanie przedmiotu, jego układu, budowy lub zestawienia o trwałej postaci, umożliwiające większą użyteczność lub łatwość stosowania tego przedmiotu. Do wzorów użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o wynalazkach i patentach. Własność wzoru użytkowego i wyłączne prawo jego stosowania na terytorium danego kraju stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego. Ochrona prawna wyłączności wykorzystywania wzoru użytkowego w państwie, które go zarejestrowało, trwa z reguły do 10 lat.

W Polsce do wydawania świadectw ochronnych na wzory użytkowe upoważniony jest Urząd Patentowy PRL. Należy nadmienić, że Polska jest jednym z nielicznej stosunkowo grupy państw na świecie utrzymujących jeszcze ochronę wzorów użytkowych jako formy pośredniej między wynalazkiem a projektem racjonalizatorskim. Por. *Wynalazczość. Studia i prace statystyczne GUS*, Warszawa 1971, s. 41 - 48.

¹² Wynalazek uznaje się za mający zdolność patentową, jeżeli w świetle przepisów obowiązujących w danym kraju można nań uzyskać patent. Wynalazek, który ma być przedstawiony do opatentowania, powinien odznaczać się przede wszystkim tzw. czystością patentową, tj. nie wchodzić w kolizję z patentami uzyskanymi już uprzednio w danym kraju przez inne osoby lub instytucje. Wydaje się natomiast, że wobec niezależności poszczególnych państwowych urzędów i organizacji patentowych, oryginalność i nowość, jakiej wymaga się od zgłaszanych wynalazków, mają charakter względny.

¹³ Projekty racjonalizatorskie to opracowania dotyczące usprawnień w stosowaniu znanej techniki (narzędzi, maszyn i urządzeń) i technologii (sposobów i metod wytwórczych), dzięki którym zwiększyć można wydajność pracy, jakość produkcji, wykorzystanie mocy produkcyjnych itp., a także bezpieczeństwo i higienę pracy.

Twórcze myślenie techniczne autora projektu racjonalizatorskiego zawiera się w dążeniu do dostosowania (adaptacji) znanych skądinąd rozwiązań techniczno-organizacyjnych do warunków konkretnego przedsiębiorstwa.

Know-how przekazywane może być w ramach dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, dokumentacji technologicznej, a także instruktażu, porad i wskazówek praktycznych, w trakcie szkolenia, stażu, nadzoru, inspekcji itp. W obrębie podanych form w literaturze wymienia się czasem rozmaite postacie *know-how*, jak np. instrukcje technologiczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, rysunki techniczne, wzory chemiczne lub matematyczne, modele, szablony, wzorce, schematy itp.

Podsumowując uwagi o *know-how* widzimy, że termin ten obejmuje całość informacji niejawnych, służących do praktycznego wykorzystywania w produkcji, opatentowanych i nie opatentowanych rozwiązań technicznych.

Po uwzględnieniu przedstawionego powyżej dopowiedzenia odnośnie do przedmiotu licencji dochodzę do wniosku, że licencja może oznaczać porozumienie (umowę)¹⁴ o przekazaniu:

a) tylko zezwolenia na stosowanie opatentowanego rozwiązania technicznego, albo też

b) dobra niematerialnego w postaci opatentowanej lub nie opatentowanej wiedzy technicznej i techniczno-organizacyjnej wraz ze zgodą na wykorzystywanie tej wiedzy.

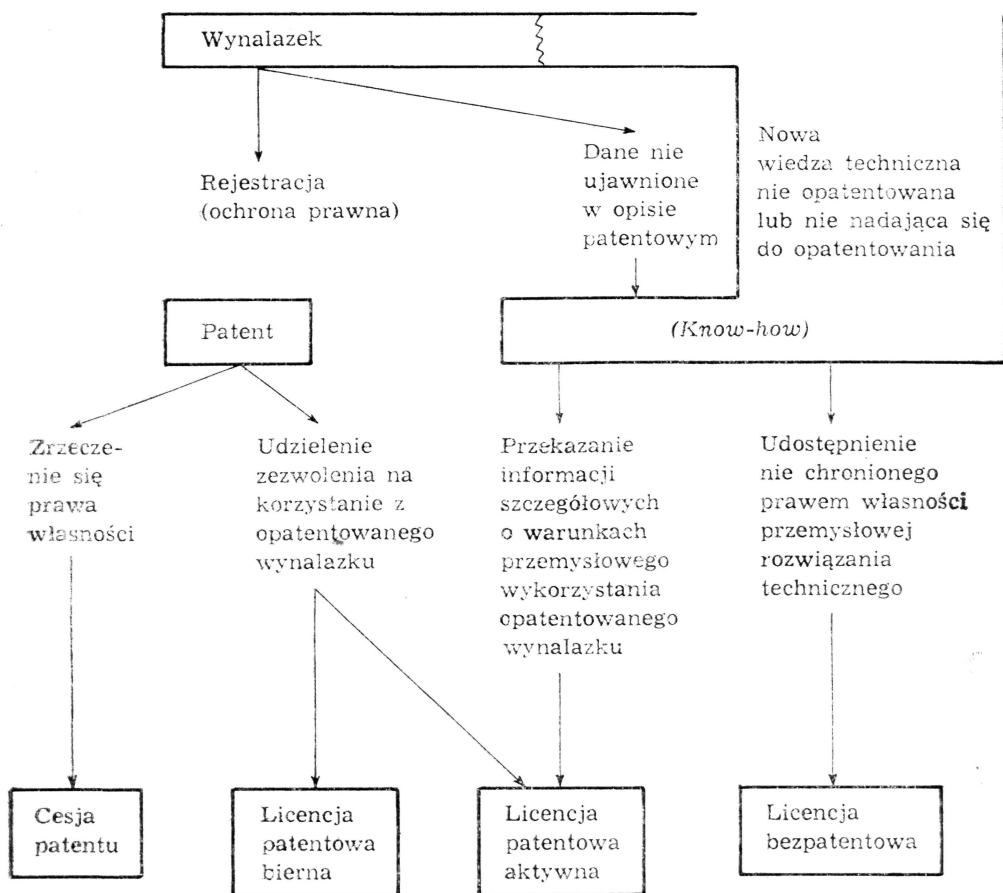
Licencje określone pod a) będę nazywał licencjami patentowymi biernymi. Natomiast licencje określone pod b) będę nazywał licencjami patentowymi aktywnymi lub licencjami bezpatentowymi, w zależności od tego, czy przekazywana w nich wiedza techniczna i techniczno-organizacyjna była opatentowana czy nie.

W uzupełnieniu do tej definicji zamieszczam poglądowy schemat związków, jakie zachodzą między pojęciem licencji a pojęciami wynalazku, patentu i *know-how* (ryc. 1).

Zasygnalizowana na wstępie rozważań specyfika charakteru prawnego licencji każe zastanowić się nad jeszcze jedną ważną kwestią, mian-

¹⁴ Porozumienie licencyjne ma postać pisemnej umowy sporządzonej na podstawie wymogów prawa o ochronie własności przemysłowej (postanowienia Konwencji Paryskiej) oraz praw i zwyczajów obowiązujących w państwach stron zawierających porozumienie. W myśl polskiego prawa wynalazczego (ustawy z 1962 i 1972 r. por. przypis 4) umowa licencyjna powinna być zawarta na piśmie z podpisami urzędowo (notarialnie) poświadczonymi. Niezachowanie tej formy pociąga za sobą nieważność czynności prawnej — umowy licencyjnej (por. art. 73, § 2, zd. 1 kodeksu cywilnego).

W prawodawstwie innych uprzemysłowionych krajów jest podobnie. Tylko w krajach anglosaskich zawieranie umów licencyjnych podlega prawu zwyczajowemu, które nie stawia żadnych szczególnych wymagań co do ich formy. Dopuszczalna tam swoboda formy „przyrzeczenia licencji” nie oznacza bynajmniej, że współczesny obrót własnością przemysłową (tak najczęściej nazywa się ogólnie rozmaite formy wiedzy technicznej) korzysta w Wielkiej Brytanii czy USA z formy ustnej. Również i w tych krajach jest dziś stosowana wyłącznie forma pisemna dzięki swym bezspornym zaletom dowodowym. Por. S. Sołtyński, *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, rozdział I i II.



Ryc. 1. Schemat związków, jakie zachodzą między pojęciem licencji a pojęciami wynalazku, patentu i *know-how*

Źródło: Opracowanie własne.

nowicie, w jakim zakresie licencjodawca może regulować wykorzystywanie rozwiązania technicznego, którego dotyczy licencja. Starając się to stwierdzić przeanalizowałem szereg publikacji na temat obrotu licencyjnego na świecie. Okazuje się, że w postanowieniach umów licencyjnych występuje bardzo szeroka gama ograniczeń i zastrzeżeń, jakie licencjodawcy wysuwają wobec licencjobiorców. I tak, licencjodawca może zabraniać licencjobiorcy:

- a) stosowania rozwiązania licencyjne przy produkcji jakiegokolwiek innego niż wyszczególniony w kontrakcie wyrób,
- b) uruchamiania produkcję danego Wyrobu w innym niż ustalono w kontrakcie zakładzie produkcyjnym,
- c) przekraczania pewną wielkość produkcji,
- d) sprzedawania wyprodukowany na podstawie rozwiązania licencyj-

nego wyrób na pewnych rynkach, terytoriach (sprzedawania samodzielnie za granicą),

e) udzielania sublicencji (sublicencja = podlicencja, licencja wtórna),

f) wprowadzania samowolnie jakiegokolwiek (lub tylko pewnego rodzaju zmiany w konstrukcji wyrobu licencyjnego, w technologii produkcji lub -używania w produkcji innych (zarówno z natury, jak i co do własności fizykochemicznych) materiałów i surowców niż określano to w umowie¹⁵,

i/lub żądać od licencjobiorcy:

a) umieszczenia swego znaku fabrycznego z dopiskiem „licencja” na wszystkich wyrobach wytworzonych w oparciu o przekazane mu rozwiązanie,

b) rozpoczęcia produkcji licencyjnej w określonym terminie lub zgody na pewien minimalny czas trwania kontraktu,

c) osiągnięcia odpowiednich parametrów jakościowych wyrobów licencyjnych (w przeciągu pewnego okresu czasu),

d) wytwarzania co najmniej pewnej ilości wyrobów licencyjnych,

e) przekazywania sobie wszelkich informacji o dostrzeżonych przez licencjobiorcę możliwościach ulepszenia wyrobu, technologii licencyjnej,

f) prowadzenia specjalnej sprawozdawczości dotyczącej wyrobów wytworzonych na podstawie licencji (miejsce produkcji, kolejne numery wyrobów itp.),

g) umożliwienia kontroli wykonania przez licencjobiorcę postanowień umowy (kontrola ta sprowadzać się może do sprawdzania zgodności wykazów prowadzonych przez licencjobiorcę z ogólną księgowością licencjobiorcy, sprawdzania jakości produkowanych przez licencjobiorcę wyrobów i to zarówno na miejscu u licencjobiorcy, jak i w drodze przesyłania przez licencjobiorcę próbek wyrobu z każdej rozpoczętej przez niego serii, np. w przypadku produktów chemicznych),

h) zaprzestania w trakcie trwania danej umowy produkcji i/lub zbytu wyrobów podobnych do wytwarzanych na podstawie licencji,

i) stosowania określonego typu, rodzaju i wyglądu opakowania wyrobów licencyjnych,

j) odpowiedniego sposobu magazynowania i transportu wyrobów licencyjnych,

k) odsprzedawania sobie określonej części produkcji licencyjnej po z góry ustalonej cenie,

l) sprzedawania wyrobu licencyjnego za granicą po cenie nie niższej od jakiegoś poziomu itp.

¹⁵ Jeżeli występują wymienionego typu ograniczenia, to mówi się, że została udzielona licencja niepełna. Natomiast o ile licencjodawca nie stawia żadnych warunków ograniczających wytwarzanie wyrobów licencyjnych, ich sprzedaż lub użytkowanie, a także zezwala na swobodne udzielanie sublicencji, to mówi się, że udzielona została licencja pełna.

Jak więc widać w związku z faktem, że udzielenie licencji nie pociąga za sobą utraty prawa własności, licencjodawca ma bezpośredni wpływ na sposób wykorzystywania rozwiązania technicznego, którego dotyczy licencja. Zachodzi tu jednak pytanie co do charakteru prawa własności dysponenta *know-how* nie związanego z patentem, na które często udziela się współcześnie licencji¹⁶. Dysponentowi *know-how*, w przeciwieństwie do posiadacza patentu, nie przysługuje przecież prawo własności pojmowane jako uprawnienie o charakterze bezwzględny. W związku z tym trzeba sobie odpowiedzieć na dwa pytania:

1) Czy dysponent *know-how* może przeszkodzić osobom trzecim w posługiwaniu się rozwiązaniami technicznymi identycznymi w stosunku do tego, które sam zna, do którego doszedł wcześniej niż inni?

2) Czy dysponent *know-how* udzielając licencji może stawiać wymagania wymienione powyżej i jaka jest skuteczność jego zastrzeżeń?

Odnosnie do pierwszego odpowiedzieć trzeba, że może, ale tylko wtedy, gdy jest w stanie udowodnić w drodze powództwa cywilnego, iż owe osoby zdołały osiągnąć dane rozwiązanie nie dzięki samodzielnym dociekanom badawczo-rozwojowym lecz w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, tzn. dokonując czynów bezprawnych *per se* (np. naruszenie nietykalności mieszkania, naruszenie tajemnicy korespondencji itp.). Odnosnie do drugiego trzeba powiedzieć również, że może, a skuteczność warunków wysuwanych przez niego wobec licencjobiorcy wynika z faktu, że licencjobiorca podpisując kontrakt zobowiązuje się tym samym do ścisłego respektowania jego postanowień¹⁷.

Interesy dysponenta *know-how* chronione więc są przez prawo cywilne. Może on w sposób monopolistyczny korzystać z opracowanego przez siebie rozwiązania technicznego tak długo, aż nie zostanie ono odtworzone przez kogoś samodzielnie i straci walor tajemnicy. Wyłączność korzystania z nie opatentowanego rozwiązania technicznego nie wynika zatem z monopolu prawnego, tak jak to ma miejsce w przypadku rozwiązania opatentowanego, ale tylko z monopolu tajemnicy.

Patrząc na całość zaprezentowanych dotychczas uwag nasuwa nam się następująca konkluzja. Umowy licencyjne są specyficznym typem zaszczości gospodarczych, nie mających odpowiednika ani w tradycyjnych formach obrotu towarowego, ani też obrotu kapitałowego. Stanowią po prostu odrębny rodzaj porozumień natury ekonomicznej.

¹⁶ Według oceny ekspertów z ogólnej liczby umów licencyjnych, które zawierane były ostatnio na świecie, około 20% przypada na licencje czysto patentowe, ok. 50% na licencje mieszane (patentowe aktywne), a pozostałe ok. 30% na licencje bezpatentowe (przedmiotem licencji jest tylko nie opatentowana wiedza techniczna w postaci *know-how*). Por. J. Gazda, op. cit., s. 30.

¹⁷ Sprawę tę omawia S. Sołtyński, op. cit., s. 42 - 47, s. 75 - 84, s. 129 - 132 i s. 175 - 179.

II. TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z LICENCJĄ I LICENCJA JAKO SKŁADNIK SZERSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH

Kontrakty licencyjne, obok informacji o danym rozwiązaniu technicznym lub techniczno-organizacyjnym oraz określenia zakresu praw do korzystania z tego rozwiązania, nierzadko przewidują a) dostarczenie licencjobiorcy przez licencjodawcę środków produkcji potrzebnych do uruchomienia produkcji licencyjnej, i/lub b) świadczenie przez licencjodawcę na rzecz licencjobiorcy usług budowlano-montażowych, instruktażowo-doradczych, handlowych, serwisu technicznego itp.¹⁸.

Jeżeli chodzi o środki produkcji, to w zależności od sytuacji kontrakt może przewidywać dostawę: a) środków produkcji o charakterze inwestycyjnym, a więc maszyn, urządzeń, aparatury, specjalnych narzędzi itp., b) środków produkcji o charakterze materiałowym, jak np. surowce, półfabrykaty, części składowe gotowego produktu licencyjnego itp., c) albo obu ich rodzajów¹⁹.

Czasem licencjobiorca z góry stwierdza, że nie będzie w stanie samodzielnie produkować (na wymaganym poziomie) pewnych elementów wyrobu licencyjnego lub znaleźć dostawcy pewnych surowców czy półfabrykatów wyjściowych dla trudnej, skomplikowanej produkcji i wówczas w porozumieniu licencyjnym może być przewidziana stała dostawa

¹⁸ Dotyczy to właściwie tylko licencji patentowych aktywnych i bezpatentowych. Nie zdarza się bowiem, by starający się o licencję patentową bierną był zainteresowany dostawami towarowymi lub usługami potencjalnego licencjodawcy.

¹⁹ Zwraca się przy tym uwagę, czy tego rodzaju dostawy nie są w sprzeczności z prawodawstwem jednej ze stron. Tak np. Bundeskartellamt w RFN aprobuje z reguły umowy zobowiązujące licencjobiorcę do wyłącznego zaopatrywania się u licencjodawcy w surowce lub półfabrykaty, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobu produkowanego na podstawie licencji. Natomiast sądy amerykańskie traktują podobne umowy związane jako nieważne (niezgodne z ustawodawstwem antymonopolowym — art. 1 ustawy Shermana i art. 3 ustawy Claytona) jeżeli tylko istnieje alternatywne źródło zaopatrzenia w surowce o tej samej jakości. Por. S. Sołtyński, op. cit., s. 67-70 i 111-112. Zasygnalizowany tutaj problem zgodności poszczególnych klauzul kontraktu licencyjnego z prawodawstwem krajów partnerskich ma niezwykle istotne znaczenie. Wypadałoby przede wszystkim zwrócić uwagę, że wyszczególnione przeze mnie w pierwszej części opracowania rozmaite warunki, które może wysuwać licencjodawca pod adresem licencjobiorcy, zawsze są weryfikowane pod kątem ich zgodności z zasadami prawnymi obowiązującymi w państwach stron porozumienia. Odnosi się to w szczególności do kwestii: 1) dyktowania licencjobiorcy cen na wyroby wytwarzane w oparciu o licencję, 2) narzucania licencjobiorcy obowiązku udostępnienia licencjodawcy ulepszeń rozwiązania licencyjnego opracowanych przez licencjobiorcę, bez zobowiązania do wzajemnego udostępnienia ulepszeń opracowanych przez licencjodawcę, 3) narzucania licencjobiorcy obowiązku udostępnienia licencjodawcy ulepszeń rozwiązania licencyjnego kwalifikujących się jako nowe niezależne wynalazki, 4) zmuszania licencjobiorcy do ograniczania konkurencji z licencjodawcą na rynku zagranicznym w zakresie produktów nie związanych z wyrobem licencyjnym itp.

przez licencjodawcę tych środków produkcji o charakterze materiałowym {w ciągu całego planowanego przez licencjobiorcę czasu produkcji wyrobu licencyjnego, a nie tylko w okresie rozruchu).

Usługi świadczone przez licencjodawcę w związku z udzieloną przez niego licencją mogą mieć — jak nadmieniałem — różnorodny charakter. Usługi budowlano-montażowe obejmują wykonywane przez pracowników licencjodawcy (lub firm działających w jego imieniu i na jego zlecenie) takich czynności, jak stawianie obiektów produkcyjnych, montaż maszyn i urządzeń, instalowanie oprzyrządowania itp. Usługi instruktażowo-doradcze polegają na szkoleniu pracowników licencjobiorcy, pomocy i nadzorowaniu przy rozruchu i eksploatacji urządzeń w ciągu początkowego okresu ich pracy, poradach przy wyborze dostawcy surowców i materiałów do produkcji itp. Usługi handlowe mogą obejmować akwizycję wyprodukowanych przez licencjobiorcę wyrobów na rynkach zagranicznych, udostępnienie salonów i biur zbytu itp. Usługi związane z serwisem technicznym dotyczą wykonywania czynności konserwacyjno-naprawczych urządzeń produkcyjnych pracujących u licencjobiorcy albo/i sprzedawanych przez niego wyrobów licencyjnych (w tym przypadku idzie głównie o konserwację i naprawy w ramach udzielanej przez licencjobiorcę gwarancji użytkownikom wyrobu licencyjnego).

Z tego, co zostało powiedziane wynika, że porozumienie licencyjne może być powiązane z rozmaitego rodzaju transakcjami dodatkowymi. Nie należy jednak sądzić na tej podstawie, że istnieje duża ilość typów porozumień licencyjnych. Jak objaśniłem poprzednio, są tylko trzy zasadnicze typy licencji. Dopiero zaś w zależności od tego, na jakich warunkach są one udzielane oraz z jakimi transakcjami są sprzężone, można wyróżnić szereg ich odmian.

Dążąc do zupełności charakterystyki licencji należy jeszcze nadmienić o licencji jako elemencie większych umów gospodarczych. Do przedsięwzięć, których częścią składową bywa licencja, zalicza się: a) sprzedaż-kupno kompletnego obiektu przemysłowego, b) współpracę produkcyjną zwaną kooperacją przemysłową, c) wspólną działalność produkcyjną w ramach *joint ventures* („wspólny interes”) zwaną kooperacją kapitałową²⁰.

²⁰ Pojęcie sprzedaży-kupna kompletnego obiektu przemysłowego jest jednoznacznie rozumiane w literaturze i nie wymaga — jak mi się wydaje — dodatkowych uwag odnośnie do jego interpretacji. Pragnę natomiast podać skromne objaśnienie pozostałych dwu terminów użytych powyżej, nie wszyscy bowiem nadają im ten sam zakres znaczeniowy.

Międzynarodowa współpraca produkcyjna (kooperacja przemysłowa) polega na długotrwałym, wynikającym ze specjalnego porozumienia, współdziałaniu niezależnych od siebie producentów pochodzących z różnych krajów. Jej zasadniczym przejawem jest wystąpienie funkcjonalnej współzależności procesów produkcyjnych partnerów układu np. w postaci koordynacji ich programów inwestycyjnych, har-

Można tu rozróżnić dwie sytuacje:

a) licencja stanowi główny element przedsięwzięcia w tym sensie, że jest czynnikiem, który spowodował jego realizację, przez co należy rozumieć, iż bez konieczności pozyskania licencji przez jednego z partnerów nie doszłoby prawdopodobnie do zawarcia danego szerszego porozumienia.

b) licencja pełni rolę uboczną w przedsięwzięciu²¹, tzn. decyzja podjęcia kooperacji produkcyjnej lub kooperacji kapitałowej albo też zlecenie budowy kompletnego obiektu było oparte na innych motywach niż chęć uzyskania przez jedną ze stron rozwiązania technicznego znajdującego się w dyspozycji drugiej strony, samo podpisanie kontraktu licencyjnego wyniknęło zaś z okoliczności zamierzonego przedsięwzięcia.

Przystępując do omówienia pierwszej sytuacji należałoby znów nawiązać do naszego podstawowego podziału porozumień licencyjnych. Choć zupełnie takiej możliwości nie daje się wykluczyć, to jednak nie spotyka się, aby potrzeba pozyskania licencji patentowej biernej była przyczyną zawarcia kontraktu sprzedaży-kupna kompletnego obiektu, spowodowała nawiązanie współpracy produkcyjnej na bazie rozwiązania technicznego stanowiącego przedmiot licencji lub stała się zaczątkiem

monizacji ich cykli produkcyjnych, unifikacji i normalizacji parametrów technicznych ich wyposażenia technicznego itp. W ramach współpracy produkcyjnej różniamy: a) jednokierunkowe dostawy elementów kooperacyjnych (jeden z partnerów wykonuje dla drugiego części, detale, podzespoły itp. otrzymując w zamian zapłatę pieniężną w dewizach lub wyroby gotowe, w skład których wchodzi dostarczany element kooperacyjny), b) dwukierunkowe dostawy uzupełniających się wzajemnie elementów tego samego wyrobu finalnego, z których obaj partnerzy samodzielnie kompletują dany wyrób (gdy dostawy wzajemne nie są równoważone finansowo, zachodzi konieczność uzgodnienia sposobu wyrównywania ujemnego salda powstającego u jednego z partnerów). Wspólna działalność produkcyjna na zasadzie *joint ventures* polega na wytwarzaniu w ramach jednego organizmu produkcyjnego powstałego w wyniku wspólnie zrealizowanej inwestycji przez dwu partnerów mających swe siedziby w różnych krajach. Podstawową różnicą między współpracą produkcyjną (kooperacją) a wspólną działalnością produkcyjną (*joint ventures*) jest sposób określenia efektów współdziałania wynikający z odmiennego w obu wypadkach statusu prawnego-organizacyjnego partnerów. Podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa) realizujące współpracę produkcyjną (kooperację) zachowują pełną autonomię ekonomiczną i odrębność prawną. Stąd też każda ze stron operuje pojęciem swojej ceny zagranicznej oraz własnym kosztem i opierając się na nich oblicza zyski. Natomiast przy wspólnej działalności produkcyjnej na zasadzie spółki kapitałowej (*joint ventures*) jako podstawowe elementy rachunku występują: jednolita cena sprzedaży i łączna wysokość kosztów wytwarzania, a dopiero obliczone na tej podstawie zyski dzielone są proporcjonalnie do wkładów wniesionych przez partnerów (albo według innego klucza). Por. L. Ciamaga, E. Tabaczyński, *Kooperacja na tle współpracy gospodarczej Wschód-Zachód*, Problemy Handlu Zagranicznego 1973, nr 3, s. 38 - 41 oraz F. Kulpa, *Kooperacja przemysłowa między Polską a rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej*, Ekonomista 1972, nr 5, s. 927 - 928 i 931 - 933.

²¹ Nie oznacza to bynajmniej, że zobowiązanie licencyjne jest tutaj mniej silnie zespolone z całością szerszego porozumienia, w skład którego wchodzi, niż w przypadku pierwszym.

kooperacji kapitałowej. Do takich szerszych porozumień dochodzi najczęściej w kontekście starań o licencję patentową aktywną lub bezpatentową.

Chcąc całą sprawę przedstawić możliwie zwięźle można by powiedzieć następująco:

1) Im mniejszą zdolność do samodzielnego uruchomienia produkcji licencyjnej ma potencjalny licencjobiorca, tym prędzej dochodzić będzie do zlecenia przez niego licencjodawcy budowy kompletnego obiektu pracującego na podstawie rozwiązania licencyjnego.

2) Im trudniej będzie licencjobiorcy realizować sprawnie produkcję licencyjną, tym bardziej będzie skłaniał się do szukania współpracy produkcyjnej z licencjodawcą.

3) Nawiązywanie kooperacji kapitałowej jako skutek przekazania licencji miewa miejsce wtedy, gdy licencjodawca sugeruje zapłatę za licencję w postaci dopuszczenia go do udziału w przedsiębiorstwie licencjobiorcy, a licencjobiorca nie widząc w tym zagrożenia swoich interesów postanawia odstąpić licencjodawcy część akcji swego przedsiębiorstwa. Inną możliwość w tym zakresie mamy wtedy, gdy jakieś przedsiębiorstwo (kraj) zwraca się do drugiego przedsiębiorstwa (kraju) z propozycją nabycia licencji na produkcję jakiegoś dobra, ten zaś zgadza się udostępnić licencję, ale tylko dla wykorzystania we wspólnie założonym od nowa przedsiębiorstwie.

Sytuacjom podobnym do wymienionej powyżej (pod b) nie trzeba poświęcać specjalnej uwagi, ponieważ tylko w minimalnym stopniu wchodzą one w zakres tematyczny tego opracowania. Konieczne wydaje się wspomnienie jedynie o tzw. „licencji pośredniej”. Termin ten jest stosowany niekiedy dla określenia faktu, że sprzedawca kompletnego obiektu czy partner porozumienia kooperacyjnego już przez sam fakt dostawy gotowego obiektu lub nawiązania kooperacji udzielił licencji na wytwarzanie danego wyrobu lub stosowanie danego rozwiązania technicznego. Otóż, o ile w państwach, gdzie nie ma ściśle określonej formy przyrzeczenia licencji, zdarzają się kontrakty na dostawę kompletnego obiektu czy porozumienia kooperacyjne, z których nie wyodrębnia się specjalnie umowy o udzieleniu licencji (anglosaskie orzecznictwo sądowe uznaje np. formułę „domniemanie udzielenia licencji”, „milcząca umowa zaufania” itp.), o tyle w naszym kraju bezwzględnie konieczne jest wyraźne wyodrębnianie postanowień umowy o udzieleniu licencji z całości danego szerszego porozumienia gospodarczego.

Ogólny wniosek uzasadniający sens zaprezentowanej w opracowaniu analizy zjawiska techniczno-ekonomiczno-prawnego, jakim niewątpliwie są międzynarodowe kontrakty licencyjne, daje się sformułować następująco: prowadzące do sukcesów ekonomicznych posługiwanie się obcą licencją może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przed podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia licencyjnego potrafi się dostrzec wszystkie

aspekty danego przedsięwzięcia i poprawnie je ocenić. Sam sposób liczenia ekonomicznej efektywności porozumień licencyjnych z zagranicą to już jednak oddzielne zagadnienie, na którego omówienie należy poświęcić osobne opracowanie.

THE CHARACTERISTIC OF THE INTERNATIONAL LICENCE AGREEMENTS FROM ECONOMIC ANALYSIS POINT OF VIEW

Summary

This paper deals with economic contents of international licence agreements. The article consists of two parts. In the first part the author presents an essence and an object of international licence contracts. He shows that the licences are the specific agreements which have not the parallels in a traditional form of a commodity turnover or of a capital movement.

In the second part of this article they are presented transactions integrally connected with the licence. It was there also exhibited the licence as a component of economic undertakings as follows: contracts for buy and sale of complete industrial equipment, contracts for industrial cooperation and contracts for joint ventures.