

## Licencje patentowe

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (dalej jako: PWP), **uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna)**. W tym artykule z cyklu „Patenty bez tajemnic” pragniemy przedstawić podstawowe informacje na temat umów licencyjnych w polskim prawie patentowym: jaki jest charakter takich umów, co powinno się w nich znaleźć, jakie są wymagania w zakresie formy oraz jakie typy umów licencyjnych wyróżniamy.

Jak wskazuje się w komentarzu do PWP pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz, udzielenie licencji „jest jednym z podstawowych sposobów gospodarczego korzystania z wynalazku”, dlatego niewątpliwie temat ten wymaga uwagi.

### Charakterystyka umowy

Przedstawiając ogólną charakterystykę prawną umowy licencyjnej, należy zaznaczyć, że jest to **umowa nazwana** (stypizowana w ustawie PWP), **konsensualna** (staje się skuteczna na mocy porozumienia stron, które składają zgodne oświadczenia woli) i **kauczalna** (czyli stanowi czynność prawną, dla której ważności wymagane jest istnienie i zgodność z prawem przyczyny jej dokonania). Umowa licencyjna wywołuje skutki zobowiązaniowe, jednak, jak twierdzi prof. M. du Vall w „Prawie patentowym”, przede wszystkim należy zakwalifikować ją jako umowę **o charakterze rozporządzającym** — jego zda-

niem, kwestię tę, która niegdyś wzbudzała poważne wątpliwości przedstawicieli doktryny, jednoznacznie rozstrzyga art. 78 PWP, zgodnie z którym w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

Do umowy licencyjnej, w zakresie nieuregulowanym przez PWP, **stosować będziemy przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny** (dalej jako: KC). Odnosić więc będziemy do niej podstawową zasadę swobody umów (art. 353(1) KC): strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zastosowanie przepisów KC do umów licencyjnych oznacza, że to właśnie według ogólnych kodeksowych reguł będzie kształtować się odpowiedzialność w razie nieprawidłowego wykonania umowy licencyjnej.

### **Co powinna zawierać umowa licencyjna?**

Aby dana umowa mogła być traktowana jako umowa licencyjna powinna zawierać **upoważnienie do korzystania z wynalazku**. Zdaniem du Valla, jest to jej jedyny element przedmiotowo istotny. Sieńczyło-Chlabcz dodaje tutaj drugi element o takim charakterze: **korzystanie przez licencjobiorcę z wynalazku w zakresie wynikającym z upoważnienia** i wskazuje na inne elementy przywoływane w literaturze, takie jak obowiązek licencjodawcy podejmowania działań zmierzających do zachowania prawa. W komentarzu Sieńczyło-Chlabcz wymienia się też typowe postanowienia umowy licencyjnej, do których należą m.in.: przekazanie odpisów dokumentu patentowego i innych niezbędnych informacji; określenie odpłatności lub nieodpłatności; zobowiązanie do informowania licencjodawcy o przypadkach naruszenia patentu; czy też np. zobowiązanie licencjodawcy do przeprowadzenia szkolenia personelu licencjobiorcy w zakresie niezbędnym do stosowania rozwiązania według wynalazku.

### **Forma umowy**

Zgodnie z art. 76 ust. 1 PWP, umowa licencyjna **wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej**. Ustawodawca przewidział więc dla umów zawartych bez zastrzeżonej formy rygor *ad solemnitatem* — nie będą wywoływać one żadnych skutków prawnych.

### **Wpis do rejestru patentowego**

Możliwe jest wpisanie licencji do rejestru patentowego — **z wnioskiem o dokonanie wpisu może wystąpić zainteresowany** (art. 76 ust. 6), czyli licencjodawca lub licen-

cjobiorca, a także, jak wskazuje się w literaturze, inna osoba, która wykaże interes prawny w ujawnieniu licencji. Przepis wskazuje, że uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej — poza tym jednak znaczenie wpisu jest ograniczone, ponieważ posiada on charakter **deklaratoryjny i fakultatywny** i pozostaje bez wpływu na ważność umowy licencyjnej.

### **Podziały licencji patentowych:**

#### **A) Ze względu na zakres korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę**

Przepis art. 76 ust. 2 wprowadza rozróżnienie pomiędzy **licencjami pełnymi** oraz **ograniczonymi**. Licencja pełna przyznaje licencjobiorcy prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca — jeżeli w umowie nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, przyjmuje się, że taka licencja jest licencją pełną. W przypadku licencji ograniczonej — zakres swobody korzystania przez licencjobiorcę z wynalazku będzie poddany pewnym ograniczeniom.

#### **B) Ze względu na kryterium liczby osób upoważnionych**

W przypadku **umów licencyjnych wyłącznych**, wykluczone jest udzielenie licencji innym osobom (art. 76 ust. 4). Jeżeli jednak umowa nie zawiera wyraźnie sformułowanego zastrzeżenia wyłączności, przyjmuje się, że mamy do czynienia z **licencją niewyłączną** — licencjodawca nie jest więc ograniczony w udzielaniu dalszych licencji. W doktrynie wskazuje się również na wewnętrzny podział w obrębie licencji wyłącznych, na co zwraca uwagę du Vall: mogą być one „mocne” (*exclusive license*) i zawierać zobowiązanie licencjodawcy do powstrzymania się od korzystania z wynalazku oraz licencje, które przewidują, że uprawniony z patentu dalej może swobodnie korzystać z wynalazku (*sole license*). W razie naruszenia przez licencjodawcę postanowień o wyłączności, możliwe jest dochodzenie przez licencjobiorcę odpowiedzialności odszkodowawczej.

#### **C) Ze względu na zakres minimalnych obowiązków licencjodawcy**

Kryterium obowiązków licencjodawcy stanowi podstawę podziału na **licencje pasywne oraz licencje aktywne**. W przypadku pierwszej kategorii, jak pisze du Vall w „Prawie Patentowym”, „świadczenie uprawnionego ogranicza się do minimalnego zakresu treści umowy, tj. do znoszenia korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę (oraz do utrzymania patentu w mocy)”. Jeżeli mamy zaś do czynienia z licencją aktywną, to na licencjodawcy będą spoczywały pewne dodatkowe obowiązki. Obowiązki te mogą wynikać z po-

stanowień konkretnej umowy, ale też z ustawy. Warto odnotować w szczególności art. 77 PWP, zgodnie z którym jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobjorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku.

Ze względu na domniemanie sformułowane we wspomnianym art. 77, regułą przyjętą przez ustawodawcę jest udzielanie licencji aktywnych.

### **Licencja otwarta**

Ciekawą kategorię stanowią licencje otwarte, choć należy odnotować uściślenie wprowadzone w komentarzu pod red. Sieńczyło-Chlabicz: **nie tyle stanowią one oddzielny typ umowy, co szczególny sposób zawierania umów licencyjnych**. Zgodnie z art. 80, uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku — oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione (ust. 1); ponadto oświadczenie podlega wpisowi do rejestru patentowego (ust. 2). Ustawodawca przewiduje wymierną materialną korzyść dla uprawnionego, który zdecyduje się na złożenie oświadczenia: otóż, skutkuje ono obniżeniem opłat okresowych za ochronę wynalazku o połowę (ust. 3).

W przypadku licencji otwartych przepisy ustawy wskazują dwie formy, w których następuje ich uzyskanie: (1) przez zawarcie umowy licencyjnej; bądź (2) przez przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem — czyli *per facta concludentia* (w sposób dorozumiany); jeżeli jednak zastosowanie znajduje drugi tryb, wymagane jest, by licencjobjorca zawiadomił o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku (ust. 5).

Co do charakteru licencji otwartej, należy zaznaczyć, że jest to licencja pełna oraz niewyłączna (ust. 4).

### **Licencja dorozumiana**

Przypadek uregulowany w art. 81 odnosi się znowuż raczej do trybu zawarcia licencji, aniżeli do odrębnego typu licencji; jego rolą jest przede wszystkim ustanowienie **domniemania prawnego: jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac**. Jest to domniemanie wzruszalne, a zatem możliwe jest jego obalenie. Jeżeli z treści umowy o wykonanie prac badawczych lub innej podobnej nie jesteśmy w stanie ustalić za-

kresu licencji, to jak wskazuje się w komentarzu Sieńczyło-Chlabcz, należy uznać, że jest to licencja pełna i niewyłączna.

### **Sublicencje**

Ustawodawca przewiduje możliwość udzielenia dalszych licencji przez licencjobiorcę, jednak **tylko za zgodą licencjodawcy** (art. 76 ust. 5); przyjmuje się, że zgoda powinna zostać wyrażona również w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sublicencjobiorca nie może jednak udzielać dalszych sublicencji — tym samym, jak wskazuje du Vall dopuszcza się tylko „dwa «piętra» umów: umowę licencyjną oraz sublicencyjną”.

### **Opłaty licencyjne**

Umowy licencyjne **mogą być odpłatne lub nieodpłatne**; w razie gdy umowa milczy na ten temat, należy uznać ją za nieodpłatną. Praktyka zna różne postaci opłat wykorzystywane przy umowach licencyjnych, wśród których szczególnie popularne są opłaty ustalane jako pewien procent wielkości korzyści osiągniętych przez licencjobiorcę (jest to odmiana *royalties*). Strony dysponują w tym zakresie znaczną swobodą, ponieważ **przepisy PWP nie wprowadzają szczególnych reguł w odniesieniu do opłat licencyjnych**, z jednym wyjątkiem. Warto odnotować, że w odniesieniu do licencji otwartych, wprowadza się górny próg wysokości opłaty: nie może ona bowiem przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.

### **Wygaśnięcie umowy licencyjnej**

Umowa licencyjna może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, przy czym, jak wynika z przepisu art. 76 ust. 3, **licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu**. Inny reżim prawny znajdzie zastosowanie do postanowień umowy innych niż licencja, które obejmują w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku — umowa może w tym zakresie dalej obowiązywać, jednak oczywiście inna będzie wówczas jej kwalifikacja.

### **Umowy, do których stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej**

Na podstawie art. 79, przewiduje się odpowiednie stosowanie postanowień (odpowiednie, czyli pozostawiające pewien stopień luzu interpretacyjnego — jak wskazał WSA w Kielcach w wyroku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie o sygn. II SA/Ke 119/13, „odpo-

wiednie stosowanie przepisów oznacza bądź stosowanie ich wprost, bądź z modyfikacjami) o umowach licencyjnych do dwóch rodzajów umów:

- A) Umowa o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w UPRP, na który nie udzielono jeszcze patentu;
- B) Umowa o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy.

Chodzi tutaj więc o kategorię umów upoważniających do korzystania z nieopatentowanego wynalazku określanych jako *know-how* (NSA w wyroku z 31 lipca 2003 r., który zapadł w sprawie o sygn. III SA 1661/01, zdefiniował *know-how* jako „zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie”). Należy przy tym dodać, że norma art. 79 ma charakter względnie wiążący, a zatem strony mogą ukształtować swój stosunek prawny w odmienny sposób.