

Licencja na używanie znaku towarowego

Studium
prawnoporównawcze

Mariusz Załucki



Oficyna

a Wolters Kluwer business

Licencja na używanie znaku towarowego

**Studium
prawnoporównawcze**

Mariusz Załucki

W serii ukazały się również:

Anna-Maria Niżankowska
Prawo do integralności utworu

Andrzej Matlak
**Charakter prawny regulacji dotyczących
zabezpieczeń technicznych utworów**

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Telewizja interaktywna a prawo autorskie

Andrzej Matlak
Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

Marek Świerczyński
Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym

Magdalena Krekora
Rynek leków a własność intelektualna

Arkadiusz Michalak
**Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Zagadnienia cywilnoprawne**

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
**Oprogramowanie *open source* w świetle prawa
Między własnością a wolnością**

Wojciech Kowalski
Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego

Rafał Marcin Sarbiński
Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim

Agnieszka Kubiak-Cyruł
Dobra osobiste osób prawnych

Licencja na używanie znaku towarowego

**Studium
prawnoporównawcze**

Mariusz Załucki



Oficyna

a Wolters Kluwer business

monografie

Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.

Redaktor prowadzący:
Izabela Ratusińska

Redakcja serii:
Janusz Barta
Ryszard Markiewicz

Wydawca:
Marcin Skrabka

Skład, łamanie:
Anna Atanaziewicz

© Copyright by
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008

ISBN 978-83-7526-862-1
ISSN 1897-4392

Wydane przez:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Redakcja Książek
01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a
tel. (022) 535 80 00
31-156 Kraków, ul. Zacisze 7
tel. (012) 630 46 00
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl
Księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Mojej Mamie

Spis treści

Wykaz skrótów	13
Akty prawne	13
Publikatory, czasopisma.....	13
Inne	15
Słowo wstępne	17

Część pierwsza **Wprowadzenie do problematyki licencji** **na używanie znaku towarowego**

Rozdział I

Zagadnienia ogólne i niektóre problemy terminologiczne	25
1. Uwagi ogólne	25
2. Pojęcie własności intelektualnej.....	28
3. Licencja przedmiotów własności intelektualnej	32
4. Znaczenie umów licencyjnych	34

Rozdział II

Konstrukcja licencji	37
1. Charakter prawny znaku towarowego	37
1.1. Istota i funkcje.....	37
1.2. Pojęcie i ochrona prawna.....	39
2. Ogólne założenia licencji	44
2.1. Geneza	44
2.2. Istota i pojęcie	46

3. Wymogi dotyczące zawarcia licencji	51
3.1. Strony	51
3.2. Forma	53
3.3. Treść	55
3.4. Znaczenie wpisu do rejestru znaków towarowych	56

Rozdział III

Klasyfikacja licencji i odgraniczenie od instytucji pokrewnych	58
1. Rodzaje licencji	58
1.1. Uwagi ogólne	58
1.2. Licencje niewyłączne i wyłączne	60
1.3. Licencje pełne i ograniczone	63
1.4. Licencje pasywne i aktywne	65
2. Odgraniczenie licencji od instytucji pokrewnych	66
2.1. Uwagi ogólne	66
2.2. Licencja a sublicencja	67
2.3. Licencja a umowa franchisingowa	70
2.4. Licencja a umowy o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy	72
2.5. Licencja a użytkowanie	74
2.6. Licencja a najem i dzierżawa	78

Część druga

Licencja na używanie znaku towarowego w wybranych systemach prawnych

Rozdział I

System prawny Unii Europejskiej	83
1. Uwagi ogólne	83
2. Dyrektywa o harmonizacji prawa znaków towarowych	85
3. Rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym	92

Rozdział II

System prawa niemieckiego	100
1. Uwagi ogólne	100
2. Umowy o korzystanie ze znaku towarowego	102
2.1. Dopuszczalność obrotu znakiem towarowym	102
2.2. Podstawy normatywne licencji	103

3. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej.....	105
3.1. Prawa i obowiązki licencjodawcy.....	105
3.2. Prawa i obowiązki licencjobiorcy	108
4. Przesłanki ważności umowy licencyjnej.....	113
5. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez osobę trzecią a sytuacja prawna licencjobiorcy.....	115
6. Zakończenie stosunku licencyjnego	117

Rozdział III

System prawa angielskiego.....	120
1. Uwagi ogólne.....	120
2. Umowy o korzystanie ze znaku towarowego.....	122
2.1. Dopuszczalność obrotu znakiem towarowym.....	122
2.2. Podstawy normatywne licencji.....	124
3. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej.....	126
3.1. Prawa i obowiązki licencjodawcy.....	126
3.2. Prawa i obowiązki licencjobiorcy	130
4. Przesłanki ważności umowy licencyjnej.....	135
5. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez osobę trzecią a sytuacja prawna licencjobiorcy.....	137
6. Zakończenie stosunku licencyjnego	140

Rozdział IV

Tendencje rozwoju ustawodawstwa	143
1. Uwagi ogólne.....	143
2. Wpływ aktów prawa międzynarodowego na prawo krajowe.....	144
3. Wpływ aktów prawa wspólnotowego na prawo krajowe.....	148

Część trzecia

Licencja na używanie znaku towarowego w prawie polskim

Rozdział I

Ewolucja uregulowań.....	155
1. Uwagi ogólne.....	155
2. Okres międzywojenny.....	158
3. Ustawa o znakach towarowych z 1963 r.....	160
4. Ustawa o znakach towarowych z 1985 r.....	166

5. Obecna regulacja	173
6. Zagadnienia intertemporalne	174

Rozdział II

Zawarcie licencji	180
1. Zasady i granice swobody kontraktowania	180
2. Tryb zawarcia	184
3. Wymogi formalne	190
3.1. Forma	190
3.2. Wpis do rejestru znaków towarowych	193
4. Problem jakości towarów wprowadzanych do obrotu przez licencjobiorcę	200

Rozdział III

Pozycja prawna stron	207
1. Uwagi ogólne	207
2. Pozycja prawna licencjodawcy względem licencjobiorcy	210
2.1. Prawo do pobierania opłat licencyjnych i ich wysokość	210
2.2. Prawo dalszego używania znaku towarowego i udzielania dalszych licencji	215
2.3. Prawo kontroli działań licencjobiorcy	217
2.4. Prawo do żądania umieszczenia wzmianki o licencji	219
2.5. Obowiązek znoszenia używania znaku towarowego przez licencjobiorcę	221
2.6. Obowiązek utrzymania prawa do znaku towarowego	222
3. Pozycja prawna licencjobiorcy względem licencjodawcy	226
3.1. Prawo używania znaku towarowego	226
3.2. Obowiązek używania znaku towarowego	230
3.3. Prawo udzielania sublicencji	234
3.4. Obowiązek powiadomienia o działaniach osób trzecich naruszających prawo do znaku towarowego	237
3.5. Obowiązek nieagresji	238
4. Pozycja prawna stron względem osób trzecich	239
4.1. Wyłączność używania znaku towarowego	240
4.2. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego	241
4.3. Następstwo prawne stron	254

Rozdział IV

Zasady odpowiedzialności stron	261
1. Uwagi ogólne	261
2. Nawiązanie stosunku licencyjnego.....	262
3. Stosunek licencyjny	268
4. Ustanie stosunku licencyjnego	273

Rozdział V

Kwalifikacja licencji	281
1. Uwagi ogólne	281
2. Charakter licencji	284
2.1. Przesłanki wyodrębnienia poszczególnych postaci czynności prawnych	284
2.2. Dotychczasowe próby zaszeregowania licencji	289
2.3. Licencja jako obciążenie prawa do znaku towarowego	300
2.4. Skutki licencji	304

Wnioski.....	309
---------------------	------------

Wykaz ważniejszej literatury.....	315
--	------------

Wykaz skrótów

Akty prawne

k.c. — kodeks cywilny

k.p. — kodeks pracy

k.p.c. — kodeks postępowania cywilnego

k.z. — kodeks zobowiązań

MarkenG — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)

pr. aut. — ustawa — Prawo autorskie

p.w.p. — ustawa — Prawo własności przemysłowej

r.w.z.t. — rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym

TMA — Trade Mark Act — angielska ustawa o znakach towarowych z 1994 r.

USC — United States Code

u.z.n.k. — ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

u.z.t. — ustawa o znakach towarowych

Publikatory, czasopisma

All ER — All England Law Reports

BPS — Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej

CMLR — Common Market Law Review

ECR — European Court Reports

EIPR — European Intellectual Property Review

F2d — Federal Reporter, Second Series

FSR — Fleet Street Reports

GRUR — Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

- GRUR Int.** — Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
- IDEA** — The Journal of Law and Technology
- IIC** — International Review of Industrial Property and Copyright Law
- KPP** — Kwartalnik Prawa Prywatnego
- KSP** — Krakowskie Studia Prawnicze
- Mon. Praw.** — Monitor Prawniczy
- NJW** — Neue Juristische Wochenschrift
- OG** — Orzecznictwo Gospodarcze
- OSA** — Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
- OSG** — Orzecznictwo Sądów Gospodarczych
- OSNCP** — Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- OSP** — Orzecznictwo Sądów Polskich
- PiP** — Państwo i Prawo
- PiPUE** — Prawo i Podatki Unii Europejskiej
- PIPWUJ** — Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
- PPE** — Przegląd Prawa Europejskiego
- PPH** — Przegląd Prawa Handlowego
- PPHZ** — Problemy Prawne Handlu Zagranicznego
- PS** — Przegląd Sądowy
- Pr. Spółek** — Prawo Spółek
- Prz. Leg.** — Przegląd Legislacyjny
- Prz. Sejm.** — Przegląd Sejmowy
- PUE** — Prawo Unii Europejskiej
- PUG** — Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
- RPC** — Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
- RPEiS** — Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
- RZN** — Rzeszowskie Zeszyty Naukowe
- SC** — Studia Cywilistyczne
- St. Praw.** — Studia Prawnicze
- St. Pr.-Ek.** — Studia Prawno-Ekonomiczne
- TPP** — Transformacje Prawa Prywatnego
- USPQ** — United States Patent Quarterly
- WiR** — Wynalazczość i Racjonalizacja
- ZN AE** — Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie

ZN PO — Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej
ZNUJ — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNUJ Pr. Praw. — Zeszyty Naukowe UJ Prace Prawnicze
ZNUJ PWiOWI — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

Inne

BGH — Bundesgerichtshof
EOG — Europejski Obszar Gospodarczy
ETS — Europejski Trybunał Sprawiedliwości
RG — Reichsgericht
TWE — Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
WIPO — Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation)
WTO — Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organisation)

Słowo wstępne

Wydarzenia polityczno-społeczne ostatnich lat spowodowały, że w Polsce coraz uważniej zaczęto przyglądać się konstrukcjom prawnym z zakresu prawa własności intelektualnej. Nastąpił znaczący rozwój techniczny, otworzyły się nowe rynki zbytu, zwiększyły się możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi. W związku z tym polscy przedsiębiorcy zainteresowali się nie tylko utrzymaniem swojej dotychczasowej pozycji, lecz także rozwojem prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw. Służyć temu mają m.in. zawierane coraz częściej umowy, których przedmiotem są poszczególne prawa własności intelektualnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że eksploatacja dóbr niematerialnych przez uprawnionych z prawa wyłącznego, prowadzona w odpowiedni sposób, powoduje na ogół sukces ekonomiczny, który bez mechanizmów przewidzianych w prawie własności intelektualnej byłby trudny do osiągnięcia.

Trwająca od kilkunastu lat budowa nowego ładu ekonomicznego w Polsce stworzyła w sferze stosunków rynkowych nowe możliwości aktywnego działania przedsiębiorców prywatnych. Ukształtowanie normatywne podstaw gospodarki zrodziło zaś potrzebę ustosunkowania się do problemu, czy nasze podstawowe dla stosunków prawnych z tej dziedziny uregulowania spełniają światowe i europejskie standardy, umożliwiając rodzimym przedsiębiorcom właściwą konkurencję.

W świetle powyższych uwag, zamysł uczynienia z licencji na używanie znaku towarowego przedmiotu rozważań niniejszej pracy jest uzasadniony, zwłaszcza że w polskiej literaturze prawa cywilnego brak monograficznego opracowania tej instytucji. Licencja budzi natomiast szerokie zainteresowanie w nauce obcej, odgrywa znaczącą rolę w praktyce, gdzie szereg zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami umów ma za przedmiot upoważnienie do używania znaku towarowego. Jak dotąd nie zaowocowało to jednak szerszymi opracowaniami w teorii polskiego prawa cywilnego,

a taki stan rzeczy dodatkowo motywuje do podjęcia stosownego działania. Niniejsza praca stanowi zatem próbę analizy tego narzędzia prawnego, jako takiego z elementów systemu prawa, który w naszych realiach ciągle się rozwija.

Opracowanie obejmuje nie tylko analizę licencji na używanie znaku towarowego w świetle teorii prawa cywilnego, ale w zamierzeniu ma również odpowiadać potrzebom praktyki. Dlatego też rozważania teoretyczne podporządkowane zostały idei, według której teoria stanowi metodę rozwiązywania problemów praktycznych. Z tego powodu w pracy zamieszczono liczne przykłady orzecznictwa, które stanowią ilustrację zagadnień występujących w judykaturze. Z podobnych przyczyn w rozprawie pojawi się odniesienie do obcych systemów prawnych, mających znacznie bardziej ugruntowane tradycje prawa znaków towarowych. Prezentacja tych ustawodawstw niewątpliwie pozwoli szerzej ująć dorobek naszego prawodawstwa i zrealizować jeden z celów pracy, jakim jest ukazanie genezy, rozwoju oraz zastosowania możliwych form licencji na używanie znaku towarowego, występujących aktualnie w praktyce. By cel ten w pełni zrealizować, praca sięga czasowo także do początków rozwoju ustawodawstwa z omawianej dziedziny, podnosząc pewne ogólne koncepcje prawa znaków towarowych, które w późniejszym czasie miały przełożenie na dopuszczenie do zawierania umów licencyjnych mających za przedmiot to dobro.

Jako że licencja na używanie znaku towarowego to instytucja powiązana co najmniej z takimi dziedzinami prawa jak: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne czy prawo handlowe, konieczne staje się ograniczenie tematu rozważań jedynie do problematyki cywilistycznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu elementów z innych dziedzin. Wymaga to zakreslenia przedmiotowych ram analizy, czemu służy początkowy rozdział w pierwszej części pracy. By dokonać właściwej analizy omawianej instytucji na tle prawa polskiego, a zwłaszcza by odpowiedzieć na pytanie o charakter prawny licencji na używanie znaku towarowego, pracę podzielono na trzy części, z których każda składa się z kilku rozdziałów.

Część pierwsza stanowi zatem swego rodzaju wprowadzenie do omawianej problematyki, będąc jakby częścią podstawową do dalszych rozważań. Przedstawiono w niej w zwarty sposób różne możliwe rozwiązania spotykane na tle rozmaitych systemów prawnych, wskazując pośrednio na problemy, jakie na gruncie tej instytucji mogą powstać. Podjęto także próbę wyjaśnienia terminu „licencja na używanie znaku towarowego”, gdyż

w nauce prawa brak jest przekonywającego stanowiska w tej kwestii. Celem tych rozważań jest zaś ustalenie, czy licencja na używanie znaku towarowego winna być rozumiana jedynie jako upoważnienie do korzystania ze znaku towarowego, jak również uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy po złożeniu oświadczeń woli przez strony, na licencjodawcy i licencjobjorcy mogą ciążyć obowiązki, które nie są *expressis verbis* wyrażone w ustawie. Dlatego poza przybliżeniem znaczenia pewnych terminów i poglądów doktryny w zakresie licencji poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej (rozdział I), następuje tutaj prezentacja ewolucji omawianego narzędzia prawnego oraz przedstawienie zasadniczej konstrukcji umów licencyjnych, jaka w toku rozwoju prawodawstwa z dziedziny znaków towarowych wykształciła się w praktyce (rozdział II). Ponadto zwraca się tutaj uwagę na wymogi formalne, jakie licencja powinna spełniać w oparciu o poszczególne ustawy, co jest istotnym zabiegiem służącym odróżnieniu jej od instytucji pokrewnych. Ich systematyki dokonuje się zaś w rozdziale trzecim, który dodatkowo klasyfikuje poszczególne umowy licencyjne.

Część druga opracowania jest rozwinięciem części pierwszej i prezentacją licencji na używanie znaku towarowego w wybranych systemach prawnych, odrębnych od naszej regulacji krajowej. Badania prawno-porównawcze, uwzględniające obce rozwiązania i instytucje prawne, mają bowiem istotne znaczenie dla wnikliwego poznania własnych regulacji. Dlatego rozdział pierwszy tej części poświęcony jest systemowi prawa Unii Europejskiej, rozdział drugi — prawu niemieckiemu, rozdział trzeci — prawu brytyjskiemu, rozdział czwarty natomiast zawiera krótką charakterystykę wpływu aktów prawa wspólnotowego i międzynarodowego na poszczególne systemy prawa znaków towarowych. Podstawowym celem tej części rozprawy jest zaś przybliżenie poglądów obcej doktryny i judykatury, jak też treści tamtejszego ustawodawstwa, przy uwzględnieniu faktu, iż rozwiązania te często stanowiły inspirację dla naszego prawodawcy. W dalszej części pracy podjęta zostanie bowiem próba wykazania, iż polska regulacja licencji na używanie znaku towarowego co prawda nie odbiega od europejskich i międzynarodowych standardów w tym zakresie, jednak wymaga pewnej korekty. Jest to spowodowane przede wszystkim koniecznością dostosowania naszych przepisów do potrzeb obrotu, tak by ustawowe ramy tego narzędzia prawnego były adekwatne do warunków ekonomicznych i technicznych, w jakich dochodzi do eksploatacji przedmiotu prawa wyłącznego.

Z kolei część trzecia pracy przybliży rozwiązania polskie, poczynając od pierwszego aktu prawnego regulującego dziedzinę znaków towarowych.

Rozdział pierwszy tej części poświęcono więc historycznej ewolucji przepisów polskich, mając na uwadze głównie to, że instytucje prawne rzadko pojawiają się w postaci od razu dojrzałej. Mimo wielu trudności, dotarcie do najwcześniejszych faz rozwojowych licencji na używanie znaku towarowego w Polsce wydaje się bowiem pożądane. Dzięki temu można ustalić, co było przyczyną jej powstania i dlaczego rozwinęła się ona w taki, a nie inny sposób. Ma to pewne znaczenie dla rozważań podjętych w dalszej części pracy, które dotyczą już aktualnego stanu prawnego, prezentując fazy zawarcia (rozdział II), obowiązywania (rozdział III) oraz zakończenia umowy licencyjnej (rozdział IV). W tym zakresie rozprawa, poza podjęciem próby określenia możliwości stosowania tej formy korzystania ze znaku towarowego, w zamiarze jest także przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie o stan polskiej regulacji, zawierając wnioski *de lege lata* i *de lege ferenda*. Kolejnym z celów pracy jest bowiem zaprojektowanie takich rozwiązań legislacyjnych, które w pełni odpowiadałyby potrzebom dzisiejszej praktyki. Starano się tutaj także zwrócić uwagę na ewentualne podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu licencji na używanie znaku towarowego w prawie polskim na tle porównawczym.

Tak ukształtowany układ rozprawy jest spowodowany określonym już pytaniem o charakter prawny licencji na używanie znaku towarowego, na które — bez kompleksowego zaznajomienia się z tym narzędziem prawnym — nie sposób odpowiedzieć. Kwestia ta jest bowiem niezmiernie dyskusyjna w polskiej i światowej literaturze przedmiotu, gdzie — jak się wydaje — nie została jeszcze przekonywająco rozstrzygnięta. Jako zaś, że skutki czynności prawnych nie są na tle poszczególnych systemów rozumiane jednolicie, decydujące muszą być argumenty zaczerpnięte z konkretnego ustawodawstwa. Dlatego rozważania w tym zakresie zawiera dopiero ostatni piąty rozdział tej części pracy, którego celem, po ustaleniu definicji czynności prawnej rozporządzającej, jest wykazanie, iż licencja na używanie znaku towarowego, w jej polskim ujęciu, jest czynnością prawną o charakterze rozporządzająco-zobowiązującym.

Powyższe zagadnienia zostały przedstawione w takim stopniu, w jakim odpowiadają celom pracy, potrzebom praktyki i wymaganiom zastosowanych metod badawczych. Analiza zachodniej literatury, orzecznictwa i aktów prawnych, uzupełniona poglądami i opiniami polskich autorów, jak też potrzebami praktyki, zdaje się jedyną możliwą podstawą do sformułowania wniosków dotyczących przyszłości licencji na używanie znaku towarowego.

* * *

Niniejsza publikacja stanowi skróconą wersję rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, uznanej za najlepszą w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP (IV edycja), nagrodzonej nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza, recenzowanej przez prof. dr. hab. Elżbietę Traple i prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego. W tym miejscu chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności dla Promotora, który nie tylko służył mi pomocą, gdy jej potrzebowałem, ale także nakłonił mnie do przemyślenia szeregu zagadnień, które na pozór wydawały się oczywiste. Chciałbym także podziękować Recenzentom, których uwagi utwierdziły mnie w przekonaniu, iż czas poświęcony rozważaniom naukowym był tego wart.

W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1 grudnia 2007 r.

Część pierwsza
Wprowadzenie do problematyki licencji
na używanie znaku towarowego

Rozdział I

Zagadnienia ogólne i niektóre problemy terminologiczne

1. Uwagi ogólne

Obrót prawami podmiotowymi własności intelektualnej odbywa się za pomocą różnych form i narzędzi prawnych. Pośród nich szczególne miejsce zajmuje instytucja licencji, która spełnia różnorodne funkcje. Odpowiednio wykorzystywana, przynosi znaczne korzyści, przy czym warunkiem *sine qua non* ich osiągnięcia jest umiejętne posługiwanie się tym narzędziem. Jako że w dzisiejszej literaturze nie ma jednoznacznej definicji licencji, jej potoczne rozumienie nie zawsze pokrywa się z językiem prawniczym. Dlatego dla dalszych rozważań konieczne jest ustalenie granic tego pojęcia, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych rozbieżności terminologicznych. Wydaje się, że będzie to odpowiedni punkt wyjścia dla dalszej pracy badawczej.

Przed wszystkim należy wyjaśnić, że etymologia słowa „licencja” wywodzi się od łacińskiego terminu *licentia*, oznaczającego swobodę, wolność, niekarność czy możliwość określonego postępowania¹. W takim znaczeniu określenie to zostało przyjęte do nazewnictwa wielu języków nowożytnych (ang. *licence* i *license*, niem. *Lizenz*, franc. *licence*), jednak w zależności od sytuacji nadaje się mu odmienny sens².

¹ Taką definicję, która jest jednak bardzo nieprecyzyjna, można odnaleźć w większości słowników łacińsko-polskich. Zob. np. *Słownik łacińsko-polski*, t. III, red. M. Plezia, Warszawa 1998, s. 359. Z kolei słowniki łacińskiej terminologii prawniczej wskazują, iż *licentia* to „urzędowe zezwolenie na prowadzenie określonej działalności”. Zob. np. M. Kuryłowicz, *Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego*, Kraków 2001, s. 144. Podobnie kwestia ta przedstawia się w literaturze obcej. Zob. np. J. Bühling, *Die Markenlizenz und ihre vertragliche Gestaltung*, Köln 1999, s. 4.

² Por. W. Kopaliński, *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych*, Warszawa 1975, s. 573.

W języku potocznym termin ten jest używany dość często. Zazwyczaj należy go kojarzyć z działaniem przedsiębiorstwa, w kontekście udzielenia pozwolenia na prowadzenie określonego typu działalności. W tym zakresie obejmuje zatem takie formy jak zezwolenie czy koncesja. Mówimy wówczas o licencji na usługi detektywistyczne, licencji na sprzedaż alkoholu, licencji zarządcy nieruchomości czy licencji pilota. Ponadto w społeczeństwie informacyjnym, mówiąc o licencji, często mamy na myśli także warunki używania programów komputerowych. W takim znaczeniu pojęcie to jest więc dość szerokie i oznacza korzystanie z uprawnień czy zezwolenie na wykonywanie określonych czynności³. Podobnie zresztą termin ten funkcjonuje w językach obcych, gdzie często używa się go do określenia praw przysługujących danemu podmiotowi (np. w języku angielskim *driving licence* oznacza prawo jazdy).

W języku prawniczym granice pojęciowe omawianego terminu ulegają pewnemu zawężeniu. Podnosi się, że licencja oznacza zezwolenie do określonego działania, którego nie można podjąć przy braku zezwolenia. W prawie cywilnym zaś instytucja ta ujmowana jest jeszcze wężej. Nazywa się tak zazwyczaj upoważnienie do korzystania z przedmiotu poszczególnych praw własności intelektualnej, w szczególności z: cudzego opatentowanego wynalazku, chronionego wzoru użytkowego czy znaku towarowego. Sens tego upoważnienia polega na tym, iż wskutek udzielenia ochrony określony podmiot uzyskuje prawo wyłącznego korzystania z dobra niematerialnego, stanowiącego przedmiot tego prawa. Powoduje to, że w tym zakresie osoby trzecie nie mogą eksploatować tego dobra, albowiem wymaga to uzyskania odpowiedniego zezwolenia, jakim właśnie jest licencja⁴.

Takie zezwolenie może mieć trzy źródła: ustawę, decyzję administracyjną lub umowę. W przypadku pierwszym mówimy o tzw. licencji ustawowej, która powstaje bezpośrednio z mocy ustawy. Licencją w takim rozumieniu jest np. uprawnienie organizacji radiowych i telewizyjnych do korzystania z opublikowanych utworów muzycznych, przewidziane w art. 24 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁵. Po drugie, mówimy o licencji przymusowej, czyli wynikającej z decyzji odpowiedniego organu.

³ Znaczenie potoczne tego terminu jest zatem także nieprecyzyjne. Stosowane są różne interpretacje — od bardzo wąskiej do bardzo szerokiej. Por. J. Monkiewicz, *Licencje. Mity a rzeczywistość*, Warszawa 1983, s. 7 i n.

⁴ A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 219.

⁵ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Jest nią np. licencja udzielana przez Urząd Patentowy na korzystanie z opatentowanego wynalazku, gdy jest to konieczne ze względu na stan zagrożenia państwa lub w innych sytuacjach wskazanych w art. 82 ustawy — Prawo własności przemysłowej⁶. Trzeci rodzaj to licencja dobrowolna (umowna), czyli czynność prawna zawierająca upoważnienie do korzystania w oznaczonym zakresie z określonego dobra niematerialnego. Taką licencję przewiduje np. art. 163 p.w.p., jak też art. 41 ust. 2 pr. aut.⁷

Biorąc pod uwagę powyższy podział, licencję na używanie znaku towarowego należy zaliczyć do trzeciej z wymienionych kategorii. Jej kwalifikacja prawna — jako umowy — nie może bowiem budzić wątpliwości. Należy zatem dokonać kolejnego ograniczenia terminologicznego i w dalszej części poprzez „licencję” rozumieć jedną z różnych możliwych postaci umów o korzystanie z przedmiotu poszczególnych praw własności intelektualnej⁸.

Na tym obszarze występuje co najmniej kilka rodzajów licencji, które w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku doczekały się stosownych opracowań doktrynalnych. Większość z nich, oparta na prawie wynalazczym, wskazywała reguły stosowane później do innych dóbr niematerialnych. Stało się tak, ponieważ — jak przedstawiono powyżej — cechą charakterystyczną każdej licencji jest zezwolenie udzielone osobie trzeciej w celu wykonywania przez tę osobę pewnych czynności prawnych albo faktycznych. Dlatego wszelkie uwagi dotyczące umów licencyjnych, zarówno występujące na gruncie własności przemysłowej, w tym w ramach szeroko rozumianej wynalazczości, jak i poczynione na tle prawa autorskiego, mają odpowiednie zastosowanie do umowy licencji na używanie znaku towarowego. Wszystkie licencje zawierają bowiem pewne elementy wspólne, a ich budowa jest typowa dla całego obszaru własności intelektualnej⁹. Należy zwłaszcza podkreślić, że uprawniają do korzystania z przedmiotu chronionego prawem wyłącznym, mają charakter ciągłego stosunku zobowiązaniowego i są zestawiane z takimi samymi zagadnieniami prawnymi (np. z prawem konkurencji).

⁶ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

⁷ W tym zakresie zob. np. R. Golat, *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Warszawa 2005, s. 189 i n.

⁸ Z uwagi na to, w dalszej części opracowania terminy „licencja” i „umowa licencyjna” będą stosować zamiennie, mając na myśli drugie określenie.

⁹ Szerzej na ten temat zob. np. R.M. Hilty, *Lizenzvertragsrecht. Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht*, Bern 2001, s. 5 i n.

2. Pojęcie własności intelektualnej

Dla precyzyjnego określenia, czym jest licencja, konieczne zdaje się wcześniejsze ustalenie znaczenia pewnych terminów związanych z jej rodowodem prawnym. Omawiana problematyka ma bowiem ścisły związek z dyscypliną naukową, która przybrała nazwę „własność intelektualna”.

Przedmiotem regulacji tego działu prawa są dobra intelektualne, dlatego pojęcie „prawo własności intelektualnej” używane jest w doktrynie w odniesieniu do dóbr niematerialnych, będących wytworem umysłu ludzkiego¹⁰. Wydaje się, iż w nauce, obok tradycyjnego określenia „prawo na dobrach niematerialnych” (rozumianego w znaczeniu przedmiotowym), termin ten ma już pewną tradycję i jest powszechnie stosowany. Mimo to, ze względu na ciągle rosnące znaczenie poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej, celowe jest także sprecyzowanie zakresu i tego pojęcia, co pozwoli na dalsze zawężenie rozważań. Jego ewolucja, jaka dokonała się w ustawodawstwie poszczególnych krajów, jak też na tle konwencji międzynarodowych, traktatów i porozumień, prowadzi bowiem do wniosku, iż ów zakres nieustannie się powiększa.

Niewątpliwie powodem tego stanu rzeczy jest to, że coraz większa liczba przedmiotów intelektualnych zyskuje status dóbr niematerialnych¹¹. Prawdopodobnie ma to związek z postępowaniem gospodarczym, który w ostatnich latach nasilił się, a także bliższym zainteresowaniem przedsiębiorców, m.in. ze względu na powiększenie granic Unii Europejskiej. Narodziny terminu „własność intelektualna” nastąpiły jednak nieco wcześniej, a wydarzenie to należy wiązać z konwencją sztokholmską z 1967 r. o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej¹². Potrzeba utworzenia pojęcia „własność intelektualna” powstała wówczas w związku z ciągłym pojawianiem się nowych kategorii dóbr intelektualnych, które nie mieściły

¹⁰ Zob. np. T.G. Field, Jr., *Intellectual Property: Some Practical and Legal Fundamentals*, IDEA 1994, nr 4, s. 79 i n.; H. Ullrich, K. Konrad, *Prawo własności przemysłowej (w:) Prawo gospodarcze Unii Europejskiej*, red. M.A. Dauses (redaktor wydania polskiego R. Skubisz), Warszawa 1999, s. 237. W dalszych uwagach wyrażenie „dobro niematerialne” będzie używane wyłącznie w tym znaczeniu.

¹¹ Szerzej zob.: M. Poźniak-Niedzielska, *Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej*, PiP 2002, z. 10, s. 7; W.L. Keefauver, *The Need for International Thinking in Intellectual Property Law*, IDEA 1996, nr 1, s. 181 i n.

¹² Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (*World Intellectual Property Organisation*), podpisana w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49).

się w zakresie stosowanych dotychczas określeń „własność literacka i artystyczna” czy „własność przemysłowa”¹³.

Owe dobra intelektualne, jako wytwory umysłu ludzkiego, stanowią obok obiektów materialnych przedmiot stosunków cywilnoprawnych¹⁴. Mają bowiem duże znaczenie gospodarcze i kulturalne. Obowiązujące prawo traktuje je jako dobra osobiste, korzystające z ochrony na zasadach ogólnych (np. przewidzianej w kodeksie cywilnym¹⁵), niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W odróżnieniu od tradycyjnie pojmowanych dóbr osobistych, takich jak: nazwisko, zdrowie czy wolność, zazwyczaj mają one również charakter majątkowy. Użycie terminu „własność” w zakresie tych dóbr zwraca natomiast uwagę na ich analogię z cywilnoprawną instytucją prawa własności. Dlatego w większości oparte są na konstrukcji bezwzględного i wyłącznego prawa rozporządzania, będąc chronione prawami skutecznymi *erga omnes*¹⁶.

Powyższe cechy wpłynęły na wysunięcie przez doktrynę koncepcji wyodrębnienia osobnego działu prawa — „prawa własności intelektualnej” oraz grupy praw podmiotowych — „praw własności intelektualnej”. Wydzielenie to opiera się na szczególnej konstrukcji dobra niematerialnego o charakterze intelektualnym, różniącego się od innych niematerialnych przedmiotów stosunków prawnych. Na ogół wskazuje się zatem, że treść pojęcia „własność intelektualna” obejmuje problematykę prawa autorskie-

¹³ Określenie „własność literacka i artystyczna” pochodzi z XVIII-wiecznej Francji, skąd trafiło do konwencji berneńskiej z 1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Termin „własność przemysłowa” zaś po raz pierwszy został użyty w roku 1883, w nazwie konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

¹⁴ Jak wskazuje się w doktrynie — wszystkie dobra niematerialne stanowią wytwór umysłu ludzkiego, który ma za przedmiot zespół idei, pojęć i wyobrażeń zobiektywizowanych w stosunku do każdej osoby, w tym także do osoby jego autora. Od dobra niematerialnego należy zaś odróżnić jego nośnik materialny, w którym to dobro znajduje swój wyraz. Materialne utrwalenie jest jednak koniecznym warunkiem udostępnienia przedmiotu niematerialnego osobom trzecim. Zob. R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 1988, s. 232 i n.

¹⁵ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

¹⁶ Jednak zdarza się, że powołując zasadę *numerus clausus* praw na dobrach niematerialnych, poza zakresem ochrony skutecznej *erga omnes* pozostają dobra intelektualne, które ze względu na swe walory wydają się na to zasługiwać, np. projekty racjonalizatorskie, które nie są ani przedmiotem bezwzględного prawa podmiotowego, ani nie kreują wyłącznego prawa ich stosowania. Szerzej zob. M. Poźniak–Niedzielska, *Ewolucja...*, s. 11; zob. także na temat dóbr niematerialnych jako przedmiotu stosunku cywilnoprawnego: S. Grzybowski, *Przedmioty stosunków cywilnoprawnych* (w: *System prawa cywilnego*, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 440).

go i prawa własności przemysłowej¹⁷, dotyczy więc wszelkich utworów literackich, naukowych i artystycznych, jak też zagadnień związanych z wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi i usługowymi, nazwami handlowymi, geograficznymi oznaczeniami pochodzenia, topografiami układów scalonych czy nowymi odmianami roślin. W znaczeniu przedmiotowym termin ten oznacza zespół przepisów regulujących powstanie, treść, zmianę, ustanie i ochronę praw podmiotowych do dóbr niematerialnych wymienionych powyżej. W sensie podmiotowym zaś występuje w odniesieniu do uprawnień wynikających z prawa przedmiotowego, a przysługujących danemu podmiotowi.

W prawie polskim określenie „własność intelektualna” czy też „prawo własności intelektualnej” nie jest wyrażeniem ustawowym. Termin ten został rozpowszechniony w krajach anglo- i francuskojęzycznych, a jego stosowanie w naszej literaturze jest wynikiem wpływu piśmiennictwa zagranicznego oraz terminologii konwencji międzynarodowych¹⁸. Określenie to, używane w opisanym powyżej znaczeniu, oznacza zatem, że przedmiotem praw własności intelektualnej są dobra niematerialne. Wywołuje to pewne dyskusje, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, iż cechy praw na dobrach niematerialnych upodabniają te prawa do praw rzeczowych. Przyjmując takie rozumowanie, rozważenia wymaga kwestia, czy tak interpretowane dobra niematerialne nie powinny zostać uznane za przedmiot prawa własności (w rozumieniu prawa rzeczowego). Takie koncepcje prezentowane są na tle obcych systemów prawnych i prowadzą do poglądu, że o kwalifikacji prawa podmiotowego jako własności nie powinien rozstrzygać jego przedmiot pojmowany materialnie, lecz funkcjonalnie. Tendencję tę można zaobserwować zwłaszcza w ustawodawstwach anglosaskich¹⁹.

Jednakże na gruncie prawa polskiego w odniesieniu do dóbr niematerialnych brak jest *de lege lata* jakichkolwiek podstaw do konstruowania

¹⁷ Według innej opinii własność intelektualna i przemysłowa są odrębnymi wobec siebie dziedzinami własności na dobrach niematerialnych. Zwolennicy tego stanowiska argumentują to odrębnością podstawowych zasad ochrony patentowej i autorskoprawnej, wskazując przede wszystkim na odmienne przesłanki i sposoby powstania tej ochrony. Szerzej zob. A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności...*, s. 1–4.

¹⁸ Termin „własność intelektualna” odpowiada zatem nazwie zespołu przepisów dotyczących praw na dobrach niematerialnych, za czym przemawia przede wszystkim jego rozpowszechnienie w skali międzynarodowej. Zob. R. Skubisz, *Prawo z rejestracji...*, s. 252 i 253.

¹⁹ Zob. R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. Charakterystyka ogólna*, PiP 2002, z. 3, s. 6. Ponadto tematykę znaku towarowego jako przedmiotu prawa własności poruszają np. F.H. Lawson, B. Rudden (*The Law of Property*, Oxford 2002, s. 41).

prawa własności w ścisłe cywilistycznym znaczeniu. Co prawda według przepisów p.w.p. przedmiotem własności przemysłowej są dobra niematerialne, jednak nie zmusza to do rewidowania stanowiska na tle kodeksu cywilnego w kwestii rozumienia prawa własności²⁰. Poszczególne prawa własności intelektualnej stanowią zatem odrębną od prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych kategorię bezwzględnych praw podmiotowych, których ochrona podlega samodzielnym uregulowaniom. Nawiązując do postawionego problemu, należy jednak stwierdzić, iż w szerszym (konstytucyjnym) rozumieniu, prawa własności intelektualnej są przedmiotem własności i podlegają ochronie na podstawie art. 21 Konstytucji RP²¹.

Podsumowując niniejsze rozważania, należy podkreślić, iż decydujące znaczenie w kwestii zaliczenia przedmiotów intelektualnych do kategorii dóbr niematerialnych ma porządek prawny. Pewne wytwory działalności intelektualnej człowieka, np. zasady księgowania czy gry liczbowe, nie są bowiem przedmiotem stosunków prawnych w tym zakresie, gdyż nie korzystają z ochrony ustanowionej w ustawie. Dlatego cechą poszczególnych praw własności intelektualnej jest ich normatywny charakter. Treścią tych praw będzie zaś wyłączone korzystanie z dobra niematerialnego będącego przedmiotem tego prawa. Jako że w zasadzie mają one charakter majątkowy, na ogół wiążą się z eksploatacją posiadanej przez nie wartości ekonomicznej. Różnica pomiędzy korzystaniem z dóbr niematerialnych a korzystaniem z rzeczy polega więc na tym, że o ile właściciel z wyłączeniem innych osób włada faktycznie rzeczą i pobiera jej pożytki naturalne i prawne, o tyle podmiot praw z dziedziny własności intelektualnej, jako pozbawiony faktycznego władztwa nad dobrem niematerialnym, pobiera pożytki wtedy, gdy udostępnia swe dobro innym osobom²².

W świetle powyższego znak towarowy jawi się jako dobro niematerialne. Jest on wytworem umysłu ludzkiego, pojęciowym związkiem towa-

²⁰ Szerzej zob.: S. Sołtyński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, Warszawa 1975, s. 73 i n.; A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Kraków 2000, s. 36 oraz literatura tam cytowana.

²¹ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Akt ten w wielu miejscach traktuje o własności. Można odnieść wrażenie, że ustrojodawca w sposób szczególny chciał zademonstrować swój stosunek do niej oraz podkreślić jej znaczenie. Analiza przepisów art. 20, 21, 64 i 165 Konstytucji RP wskazuje, iż termin „własność” występuje w podwójnym znaczeniu: jako synonim mienia oraz jako prawo własności, będące prawem podmiotowym w rozumieniu prawa rzeczowego. Szerzej na ten temat zob. S. Jarosz-Zukowska, *Konstytucyjna zasada ochrony własności*, Kraków 2003, s. 15 i n. Zob. także: R. Skubisz, *Prawo własności...*, s. 6; A. Stelmachowski, *Zarys teorii prawa cywilnego*, Warszawa 1998, s. 174 i n.

²² Por. A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające...*, s. 48.

ru i oznaczenia, obejmującym ogół wyobrażeń o towarze i związanych z nim świadczeniach. Jego niematerialna natura przejawia się w zdolności wywoływania u odbiorców skojarzeń określonych towarów z ich oznaczeniem. Materialne utrwalenie znaku towarowego jest zaś koniecznym warunkiem do udzielenia temu oznaczeniu ochrony wynikającej z ustawy²³.

3. Licencja przedmiotów własności intelektualnej

Po wskazaniu znaczenia terminów natury ogólnej, kolejnym etapem uściślenia pojęcia „licencja” będzie przedstawienie poglądów piśmiennictwa, które na podstawie powyższych ustaleń pozwolą na sformułowanie wniosków dotyczących rozumienia tej instytucji. Będzie to swego rodzaju wstęp do analizy pojęcia licencji na używanie znaku towarowego. Zanim to jednak nastąpi, wskazania wymaga, iż obowiązujący porządek prawny przewiduje możliwość zawierania różnego rodzaju umów o korzystanie z cudzych praw własności intelektualnej. Ich wspólna cecha — upoważnienie do wykonywania czynności zastrzeżonych dla innego podmiotu — ma istotne znaczenie praktyczne. Uprawniony na dobru niematerialnym nie jest bowiem zainteresowany w zachowaniu dobra tylko dla siebie i zazwyczaj zmierza do jego jak najszerszego stosowania przez możliwie rozległy krąg osób²⁴. W zależności od rodzaju dobra niematerialnego, będącego przedmiotem prawa, sposób korzystania z tego dobra będzie się jednak różnić, analogicznie do różnic w korzyściach przynoszonych przez to dobro. By dane prawo dostarczało jego beneficjentowi korzyści, stosuje on rozwiązania prawne pozwalające na efektywne używanie dobra niematerialnego w obrocie cywilnoprawnym. Niewątpliwie najpopularniejszymi z nich są umowy licencyjne.

Według większości polskich autorów, licencja jest upoważnieniem do korzystania z określonego dobra chronionego prawami wyłącznymi przysługującymi innemu podmiotowi. Tak definiuje licencję np. S. Sołtysiński, który uważa, iż jest to umowa, na skutek której jej adresat nabywa uprawnienia do korzystania z określonego dobra niematerialnego, na które udzielono prawa wyłącznego²⁵. Podobne stanowisko prezentują A. Kopff czy

²³ Zob. R. Skubisz, *Prawo z rejestracji...*, s. 232 i n.

²⁴ Zob. A. Kopff, *Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych*, ZNUJ PWiOWI 1975, z. 5, s. 25.

²⁵ S. Sołtysiński, *Licencje patentowe (w:) System prawa własności intelektualnej*, t. III, *Prawo wynalazcze*, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wrocław–Warszawa 1990, s. 458.