

**Marek Z. Salamonowicz**

Katedra Prawa Gospodarczego

Wydział Prawa i Administracji UWM

## **Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udzielenie licencji patentowej lub know-how**

### **Wprowadzenie**

Szczałkowy charakter unormowania ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej<sup>1</sup> (dalej jako p.w.p.), odnoszący się do umów licencyjnych w przedmiocie odpowiedzialności kontraktowej, prowadzi do poszukiwania reguł odpowiedzialności w rozwiązaniach kodeksu cywilnego. Nie wydaje się przy tym zbyt użyteczne, aby w kwestii odpowiedzialności stron posługiwać się analogią do umowy sprzedaży, najmu czy dzierżawy. Uzasadnieniem dla powyższego poglądu, który – jak się wydaje – ma charakter dominujący, jest przede wszystkim to, że reguły odpowiedzialności odnoszące się do konkretnych umów nazwanych, m.in. odpowiedzialność na zasadzie rękojmi, mają szczególny, wyjątkowy charakter w stosunku do ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej<sup>2</sup>. Na dalece ograniczoną przydatność posługiwania się taką analogią wskazują również fundamentalne różnice co do cech i właściwości przedmiotu świadczenia w odniesieniu do jego gospodarczej eksploatacji.

Przytoczone argumenty przemawiają za tym, aby reguł odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy licencyjnej poszukiwać w ogólnych zasadach reżimu kontraktowego, a także tych, które dotyczą skutków niewykonania umów wzajemnych. Stąd artykuł niniejszy ma na celu ukazanie wpływu specyfiki przedmiotu świadczenia na przesłanki, zakres i charakter odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania

<sup>1</sup> Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.

<sup>2</sup> Tak S. Sołtysiński, *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 229; R. Markiewicz, *Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki społecznej*, ZNUJ PWiOW z 1978, z. 14, s. 74; B. Gawlik, *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*, ZNUJ PWiOWI 1974, z. 3, s. 132.

lub nienależytego wykonania umowy licencyjnej<sup>3</sup>. Podstawowe znaczenie w tej materii przypisać należy treści art. 471 i nast. k.c., w myśl którego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

## Odpowiedzialność licencjodawcy

### *Nieważność patentu*

Jednym z podstawowych obowiązków licencjodawcy jest utrzymywanie ważności patentu. Na tym tle powstaje problem wpływu unieważnienia patentu lub też jego wygaśnięcia na sytuację prawną stron umowy i ewentualny zakres odpowiedzialności podmiotu udzielającego licencji. Czy w ogóle można uznać nieważność patentu za wadę przedmiotu świadczenia? Wszak przedmiotu świadczenia w takiej sytuacji brak, bo nie ma w ogóle wynalazku.

Nie budzi wątpliwości to, że decyzja podjęta na podstawie art. 89 p.w.p., stwierdzająca nieważność patentu, powoduje bezwzględną nieważność umowy licencyjnej z powodu pierwotnej niemożliwości świadczenia<sup>4</sup>. Zgodnie bowiem z art. 387 § 1 k.c., umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna<sup>5</sup>. Bezsporne jest także to, że decyzja stwierdzająca nieważność wywiera skutki *ex tunc*.

Do kwestii odpowiedzialności za unieważnienie patentu odnosi się art. 291 p.w.p., który w przepisie dyspozytywnym wskazuje na następujące roszczenia licencjobiorcy: możliwość żądania zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Niezmiernie doniosłą rolę w ochronie uzasadnionych interesów licencjodawcy odgrywa jednak zdanie drugie art. 291 p.w.p., w myśl którego licencjodawca może sobie potracić korzyści, jakie licencjobiorca uzyskał przez korzystanie z wynalazku przed

---

<sup>3</sup> Ustalanie treści oraz praktycznego i teoretycznego znaczenia przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zdecydowanie przekracza ramy niniejszego opracowania. Por. szerzej: T. Pajor, *Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania*, Warszawa 1982; A. Szpunar, *Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym*, Warszawa 1975; idem, *Odpowiedzialność cywilna – Komentarz w formie głoś*, Sopot 1997; idem, *Odszkodowanie za szkodę majątkową – szkoda na mieniu i osobie*, Bydgoszcz 1998, s. 21 i nast.

<sup>4</sup> Szerzej na ten temat: K. Kruczałak, *Niemożliwość świadczenia w prawie zobowiązań*, Gdańsk 1981, oraz idem, *Skutki niemożliwości świadczenia według prawa cywilnego*, Warszawa 1989.

<sup>5</sup> Warto natomiast zauważyć, że w przypadku zawarcia tzw. umowy mieszanej, której licencja patentowa była przykładowo jednym ze świadczeń równoważnych lub świadczeniem ubocznym, powstaje kwestia tzw. częściowej nieważności czynności prawnej, ocenianej wedle art. 58 § 3 k.c. i art. 65 § 2 k.c., oraz częściowej niemożliwości świadczenia.

unieważnieniem patentu, a przy tym, jeśli wskazane korzyści są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, licencjodawca w ogóle nie ponosi odpowiedzialności<sup>6</sup>.

Wątpliwości powstają jednak co do zakresu odpowiedzialności licencjodawcy wobec licencjodawcy. Przepis art. 291 p.w.p. zawiera odesłanie do obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Jednocześnie nie można mówić tu o odpowiedzialności kontraktowej, brak jest bowiem podstawowej przesłanki, tj. ważnie zawartej umowy<sup>7</sup>. Relevantny w takiej sytuacji będzie art. 387 § 2 k.c., stanowiący, że strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o niemożliwości świadczenia<sup>8</sup>. Jest to przypadek tzw. *culpa in contrahendo*, czyli winy w kontraktowaniu, a więc złamania zasady lojalności kontraktowej<sup>9</sup>. A zatem podmiot, który udzielił licencji na unieważniony następnie patent, odpowiada wobec licencjodawcy tylko wtedy, gdy wiedział o przesłance unieważnienia patentu i nie wyprowadził drugiej strony z przekonania o ważności patentu<sup>10</sup>. Oznacza to, że odszkodowania i to tylko w granicach negatywnego interesu umowy<sup>11</sup>, może żądać jedynie osoba, która nie wiedziała o przesłance unieważnienia patentu.

Skutkiem nieważności umowy licencyjnej jest to, że świadczenia dokonane na rzecz licencjodawcy (m.in. uiszczony opłaty licencyjne) są nienależne w świetle art. 291 p.w.p. mającego szczególny charakter wobec art. 410 § 2. Powstaje zatem obowiązek ich zwrotu<sup>12</sup>.

Wyrażona *explicite* możliwość potrącenia przez licencjodawcę korzyści, jakie uzyskał licencjodawca przez korzystanie z wynalazku przed unieważ-

<sup>6</sup> A. Nowicka, [w:] *Prawo własności przemysłowej*, pod red. U. Promińskiej, Warszawa 2005, s. 110.

<sup>7</sup> Por. szerzej: W. J. Katner, *Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów w obrocie gospodarczym*, [w:] *Prawo umów w obrocie gospodarczym*, Warszawa 1999, s. 245 i nast. Tak również S. Sołtyński, *Licencje...*, s. 231 oraz B. Gawlik, op. cit., s. 134.

<sup>8</sup> Nie można również wykluczyć odpowiedzialności deliktowej licencjodawcy.

<sup>9</sup> P. Granecki, *Culpa in contrahendo*, PPH 2001, nr 3, s. 9 i nast.; R. Kwaśnicki, R. Lewandowski, *Culpa in contrahendo w prawie polskim oraz niemieckim*, „Prawo Spółek” 2002, nr 5, s. 37 i nast.; także D. Zawistowski, *Wina w kontraktowaniu (Culpa in contrahendo) na tle zmian w kodeksie cywilnym*, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2004, nr 2617, s. 281 i nast.

<sup>10</sup> Chodzi tu bowiem o wiedzę pozytywną, a nie np. o brak dochowania należytej staranności w ustaleniu możliwości świadczenia. Por. szerzej: W. Popiołek, [w:] *Kodeks cywilny*, t. I: *Komentarz do artykułów 1–449*<sup>11</sup>, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2005, s. 1006 i nast. oraz powołana tam literatura i orzecznictwo.

<sup>11</sup> W Czachórski, *Odpowiedzialność odszkodowawcza w ramach tzw. negatywnego interesu umowy*, RPEiS 1968, nr 3, s. 29 i nast.; idem, *Uwagi na temat pojęcia tzw. ujemnego interesu umowy*, „Studia Cywilistyczne” 1996, t. XIII–XIV, s. 11 i nast.; Cz. Żuławska, [w:] *Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I*, pod red. G. Bienka, Warszawa 2005, s. 160 i nast.

<sup>12</sup> W. J. Katner, op. cit., s. 250.

nieniem, zdecydowanie wzmacnia pozycję tego pierwszego. Wydaje się to być słuszne, gdyż przeważnie stara się on o uzyskanie patentu na wynalazek w dobrej wierze, jak również w czasie trwania umowy licencyjnej ponosi koszty związane z utrzymaniem ochrony patentowej. Może też zgodnie z umową powstrzymać się od korzystania z wynalazku lub nieudzielania innych licencji. Tymczasem licencjodawca w okresie domniemania ważności patentu korzysta z prawnego monopolu i może odnosić korzyści z posiadanej przewagi konkurencyjnej. W tego typu sytuacjach uzasadnione wydawały się poszukiwania możliwości ochrony interesów licencjodawcy, na którym wobec nieważności umowy ciąży obowiązek zwrotu opłat licencyjnych (być może wieloletnich). Możliwość takiej ochrony upatrywano w konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego. Domaganie się przez licencjodawcę zwrotu opłat licencyjnych w sytuacji, w której korzystał on przez pewien okres z uprzywilejowanej pozycji, może być za takie nadużycie poczytane. Taka droga obrony interesów licencjanta mogłaby okazać się jednak zbyt trudna. Podobnie zresztą z podejmowaniem próby uznania za bezpodstawne wzbogacenie korzyści uzyskanych przez licencjodawcę w okresie od „zawarcia” umowy uznanej za nieważną do momentu unieważnienia patentu. Jak bowiem argumentował S. Sołtysiński, trudno byłoby wskazać na majątek podmiotu, którego kosztem nastąpiło to wzbogacenie. Czy byłyby to majątki przedsiębiorców, którzy respektowali zakres prawnego monopolu, czy też może konsumentów lub profesjonalnych nabywców produktów objętych ochroną unieważnionego później patentu na wynalazek?<sup>13</sup>

Trzecią drogą poszukiwania ochrony interesów licencjodawcy jest powołanie się na treść art. 408 § 1 k.c., w myśl którego zobowiązany do wydania korzyści może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły one pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Za nakłady te uznać należałoby przede wszystkim opłaty patentowe, natomiast problematyczna okazałaby się kwestia np. kosztów postępowania o unieważnienie, kosztów zawarcia umowy, kosztów poniesionych w mylnym przekonaniu, że wykonuje się ważne zobowiązanie. Wysiłki te znalazły jednak szczęśliwie odzwierciedlenie na gruncie zmienionego art. 69 ustawy o wynalazczości z 1972 r. oraz art. 291 zdanie drugie p.w.p. poprzez odwołanie się do konstrukcji potrącenia, która – jak się wydaje – zakotwiczona jest w tzw. teorii salda, postulowanej wcześniej w doktrynie prawa wynalazczego<sup>14</sup>. Stąd pozytywnie należy odnieść się do obecnego stanu prawnego w tej materii, który zawiera mechanizm ochrony słusznych interesów licencjodawcy.

<sup>13</sup> S. Sołtysiński, *Licencje...*, s. 231; A. Kopff, [w:] *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*, pod red. S. Grzybowskiego i A. Kopffa, Warszawa 1978, s. 180; T. Szymanek, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1990, s. 318.

<sup>14</sup> Por. szerzej: S. Sołtysiński, *Licencje...*, s. 233 i nast.

Częściowe unieważnienie patentu powoduje częściową niemożliwość świadczenia, stosując odpowiednio art. 387 § 2 k.c. Umowa licencyjna może być w takim przypadku, stosownie do zgodnego zamiaru stron, w oparciu o art. 58 § 3 i art. 65 § 2 k.c., uznana za nieważną w całości lub części. Jeżeli natomiast częściowe unieważnienie nie wchodzi w zakres upoważnienia licencyjnego, co może mieć miejsce w przypadku licencji ograniczonej, umowa licencyjna pozostaje ważna w całości. W sytuacji częściowej nieważności umowy można zastosować unormowania art. 493 § 2 i 495 k.c. traktujące o odpowiedzialności kontraktowej z tytułu częściowej niemożliwości świadczenia. Wydaje się, iż częściowe unieważnienie patentu, które czyni świadczenie wzajemne częściowo niemożliwym, zgodnie z treścią art. 493 k.c. może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez licencjobiorcę, a także uzasadniać roszczenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Częściowa niemożliwość świadczenia w świetle art. 495 § 2 k.c. uzasadnia również utratę przez drugą stronę prawa do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego, a więc będzie to np. zmniejszenie wysokości opłat licencyjnych<sup>15</sup>.

Sytuacją szczególną jest unieważnienie patentu z tego powodu, że zgłoszono wynalazek z wcześniejszym pierwszeństwem lub udzielono patentu osobie nieuprawnionej<sup>16</sup>. Zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 p.w.p., podmiot, który w dobrej wierze uzyskał licencję i korzystał z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu lub w tym okresie przygotował wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku, może z tego wynalazku korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim z niego korzystał w chwili wszczęcia tego postępowania, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia<sup>17</sup>. Licencjobiorca zyskuje zatem status tzw. użytkownika, co może ograniczać zakres pożądanego poziomu wykorzystania wynalazku. A zatem dochodzi do unieważnienia pierwotnej umowy licencyjnej w wyniku pierwotnej niemożliwości świadczenia po stronie licencjodawcy, który na podstawie art. 387 § 2 k.c. może być pociągnięty do odpowiedzialności w granicach tzw. negatywnego interesu umowy, może również wchodzić w grę obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> S. Sołtysiński, [w:] *System prawa własności intelektualnej. Prawo wynalazcze*, t. III, pod red. J. Szwejki, A. Szajkowskiego, Warszawa – Wrocław – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990, s. 484 i nast.

<sup>16</sup> Por. art. 74 p.w.p.

<sup>17</sup> Przytoczony przepis znajduje również zastosowanie w odniesieniu do osoby, która w dobrej wierze uzyskała lub nabyła patent następnie przeniesiony na rzecz osoby uprawnionej.

<sup>18</sup> Por. W. J. Katner, op. cit., s. 250 i nast.

### **Wygaśnięcie patentu**

Wygaśnięcie patentu po zawarciu umowy licencyjnej powoduje następczą niemożliwość świadczenia<sup>19</sup>. Rodzi to odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie licencjodawcy. Licencjodawca może odpowiadać za szkodę wyrządzoną w wyniku wygaśnięcia patentu, jeżeli nastąpiło ono zgodnie z art. 471 k.c. z jego winy. W związku z tym, jeżeli za niemożliwość wykonania świadczenia ponosi odpowiedzialność licencjodawca, to licencjobiorca, jako że umowa licencyjna jest umową wzajemną, ma na podstawie art. 493 § 1 k.c. prawo według swego wyboru albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo może od umowy odstąpić. Natomiast w sytuacji, gdy za wygaśnięcie patentu licencjodawca odpowiedzialności nie ponosi, której dotyczy art. 495 § 1 k.c., powstaje obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu<sup>20</sup>. Należy również zauważyć, że szczególnie w odniesieniu do umów mieszanych wygaśnięcie patentu może powodować jedynie częściową niemożliwość świadczenia.

Licencjodawca ponosi również odpowiedzialność wobec licencjobiorcy za obciążenia przedmiotu umowy prawem innej osoby. Wchodzi ona w grę wówczas, gdy licencjodawca nie poinformował licencjobiorcy o prawach osoby trzeciej, np. o prawie zastawu, użytkowania lub wcześniejszej licencji. Konieczne jest przy tym stwierdzenie, czy w istocie wcześniej udzielona licencja lub inne prawo ciężące na patencie uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z wynalazku w sposób określony w umowie<sup>21</sup>. Podkreślić bowiem wypada specyfikę przedmiotu świadczenia będącego dobrem niematerialnym, tzn. że może z niego korzystać, przynajmniej teoretycznie, nieograniczony krąg podmiotów. Z reguły wcześniej udzielona licencja czy też inne prawo obciążające patent nie będzie powodować niemożliwości świadczenia lub utrudniać realizacji umowy późniejszej. Odpowiedzialność za wskazane wady prawne ma jednak miejsce przede wszystkim w sytuacji udzielenia licencji wyłącznej. Jeżeli bowiem licencjodawca nie poinformował kontrahenta o wcześniej zawartej umowie, która wchodzi w zakres przyznanej wyłączności, wówczas stanowi to przesłankę odpowiedzialności z tytułu pierwotnej niemożliwości świadczenia (art. 387 § 2 k.c.) albo częściowej niemożliwości świadczenia (art. 493 k.c.)<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Por. szerzej: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, *Niemożliwość świadczenia następcza*, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1970, nr 4; T. Wiśniewski, [w:] *Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania...*, s. 602 i nast.

<sup>20</sup> S. Dąbrowski, [w:] *Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecnictwem*, t. II: art. 353–1088, Warszawa 2005, s. 239 i nast.

<sup>21</sup> Gdyby bowiem licencjodawca zataił okoliczność istnienia wcześniej udzielonej licencji, odnoszącej się do tego samego terytorium i podobnego zakresu zastosowania, wówczas licencjobiorca może powołać się na winę w kontraktowaniu, jak również na błąd na podstawie art. 86 k.c. Tak S. Sołtysiński, *Licencje...*, s. 238.

<sup>22</sup> Naturalnie licencjodawca nie ma obowiązku informowania o licencji wpisanej, a więc ujawnionej w rejestrze. Zob. R. Markiewicz, op. cit., s. 75.

Odpowiedzialność licencjodawcy może powstać także w sytuacji, gdy wbrew postanowieniom wcześniejszej umowy udziela on licencji, której zakres godzi w sferę wyłączności licencji wcześniejszej. Przy czym umowa późniejsza nie musi mieć wyłącznego charakteru. W tym zakresie znaczącą rolę może odegrać wpis umowy licencyjnej do rejestru. W takim przypadku w grę wchodzić może uznanie umowy późniejszej za bezskuteczną. Przychylić się należy do stanowiska Sądu Najwyższego, zgodnie z którym nieważność później zawartej umowy byłaby zbyt daleko idąca<sup>23</sup>. Naturalnie udzielenie licencji wbrew postanowieniom umowy wcześniejszej rodzi odpowiedzialność kontraktową licencjodawcy. Podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej stanowić będzie wówczas art. 471 k.c. Licencjodawcy przysługuje także możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 493 § 1 lub 2 k.c. W praktyce jednak nie będzie on zainteresowany rozwiązaniem stosunku umownego. Wszak przeważnie przeznaczył on znaczne środki na zastosowanie wynalazku, a odstąpienie od umowy pozbawiłoby go tej możliwości. Przecież licencjodawca ma prawny monopol na korzystanie z wynalazku i z zasady tylko on może udzielić licencji na danym terytorium. Za ze wszech miar uzasadnione uznać należy w takim przypadku roszczenie o obniżenie opłat licencyjnych. W tym przypadku wskazać należy na możliwość posłużenia się analogią z umowy dzierżawy na podstawie art. 664 § 1 k.c. w związku z art. 694 k.c.<sup>24</sup>

W kontekście prowadzonych rozważań nie można pominąć także sytuacji, w której w czasie ważności licencji udzielona zostanie licencja przymusowa, która będzie naruszać sferę wyłączności licencjodawcy, co może powodować całkowitą lub częściową następczą niemożliwość świadczenia. Otóż zgodzić wypada się z S. Sołtysińskim, który twierdzi, że licencjodawca „nie ponosi odpowiedzialności za ciężary publicznoprawne ograniczające uprawnienia licencjodawcy”. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której udzielenie licencji przymusowej było następstwem określonego zachowania się ze strony licencjodawcy<sup>25</sup>.

Następcza niemożliwość świadczenia, za którą licencjodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, wystąpi również w przypadku uznania wynalazku za tajny.

---

<sup>23</sup> Na dopuszczalność stwierdzenia nieważności umowy późniejszej wskazywał A. Kopff, op. cit., s. 312. Por. także wyrok SN z dnia 12 marca 2002 r., sygn. IV CKN 509/00, OSNC 2003, nr 4, poz. 50 oraz P. Stec, *Skutki udzielenia przez licencjodawcę licencji osobie trzeciej z naruszeniem klauzuli wyłączności wynikającej z umowy licencyjnej*, „Radca Prawny” 2005, nr 4, s. 86 i nast.

<sup>24</sup> Tak S. Sołtysiński, *Licencje...*, s. 239.

<sup>25</sup> Por. szerzej: ibidem, s. 241.

### **Wady fizyczne**

Samo zastosowanie pojęcia „wada fizyczna” w odniesieniu do dobra niematerialnego, w tym wypadku wynalazku, nie wydaje się być zbyt fortunate, tym niemniej przedstawiciele nauki wynalazczości, zastrzegając pewne niedogodności, posługują się tym terminem dla potrzeb prowadzonych rozważań<sup>26</sup>. Tak też uczyniono w niniejszym opracowaniu.

Zdaniem R. Markiewicza wady fizyczne wynalazku mogą uniemożliwiać lub utrudniać jego techniczne wykorzystanie lub powodować, że stosowanie okaże się nierentowne. Z kolei B. Gawlik wyróżnia wady fizyczne, które przejawiają się brakiem technicznej powtarzalności, brakiem technicznej użyteczności czy też brakiem rentowności<sup>27</sup>. A zatem wynalazek powinien nadawać się do korzystania zeń w sposób wynikający z celu umowy. Warto w tym kontekście przywołać stanowisko judykatury niemieckiej. Zgodnie z nim, jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca ponosi odpowiedzialność za sprawność techniczną wynalazku w zakresie wyników i ich parametrów ujętych w opisie patentowym. Z kolei za tzw. użyteczność przemysłową licencjodawca odpowiada jedynie wtedy, gdy złożył w tym przedmiocie odpowiednie zapewnienie<sup>28</sup>.

Niejednokrotnie brak sprawności technicznej wiąże się z wystąpieniem przesłanki unieważnienia patentu (np. brak powtarzalności, niezupełność rozwiązania). W takiej sytuacji występuje pierwotna niemożliwość świadczenia (art. 387 k.c.). Jeżeli jednak wada nie wiąże się z unieważnieniem patentu, a jedynie obniża lub uniemożliwia (częściowo lub całkowicie) korzystanie z wynalazku w sposób w umowie przewidziany, licencjodawca może ponieść odpowiedzialność na zasadach ogólnego reżimu kontraktowego (art. 491–495 k.c.). Nie wydaje się przy tym uzasadnione, aby móc odwołać się do odpowiedzialności na zasadzie rękojmi za wady w oparciu o analogię z umową sprzedaży czy też dzierżawy. Odpowiedzialność na zasadzie rękojmi jest bowiem – jak już wskazano – wyjątkiem od ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej<sup>29</sup>.

### **Odpowiedzialność gwarancyjna**

Zgodnie z art. 473 § 1 k.c., licencjodawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu

<sup>26</sup> Por. R. Markiewicz, op. cit., s. 73.

<sup>27</sup> Według B. Gawlika (op. cit., s. 131 i nast.), przez techniczną wykonalność rozumieć należy zdatność know-how do produkcyjnego zastosowania przy użyciu aktualnie dostępnych środków technicznych. Z kolei techniczna użyteczność oznacza zdolność know-how do osiągnięcia zamierzonego rezultatu technicznego. Rentowność know-how dotyczy natomiast ekonomicznych rezultatów wdrożenia know-how. Uwagi wymienionego autora (oparte na poglądach doktryny niemieckiej) wydają się być w pełni aktualne również w odniesieniu do wynalazków.

<sup>28</sup> S. Sołtysiński, *Licencje...*, s. 241

<sup>29</sup> Tak: ibidem, s. 244 oraz B. Gawlik, op. cit., s. 133 i nast.



oznaczonych okoliczności, za które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Oczywiście w interesie licencjobiorcy jest uzyskanie jak najszerszych gwarancji. Szkopuł jednak w tym, że licencjodawca w sposób naturalny będzie dążył do odzwierciedlenia udzielonych gwarancji w uiszczonym przez licencjobiorcę wynagrodzeniu. Z drugiej strony spotkać można, choć należy to do rzadkości, ograniczenie odpowiedzialności licencjodawcy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje gwarancji: prawne i techniczne.

Gwarancje prawne mogą obejmować odpowiedzialność za stan praw wyłącznych. Przyjmuje ona przeważnie postać zapewnienia, że udzielenie licencji oraz późniejsze korzystanie z wynalazku przez licencjobiorcę nie narusza praw osób trzecich. Licencjodawca może zobowiązać się w ramach udzielonej gwarancji do naprawienia szkody wyrządzonej licencjobiorcy przez dochodzenie roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, w wyniku których licencjobiorca będzie musiał ograniczyć lub poniechać korzystania z wynalazku bądź też ponieść dodatkowe koszty<sup>30</sup>. Wskazać można także na odpowiedzialność gwarancyjną za szkody wyrządzone przez personel licencjodawcy przy wdrożeniu wynalazku lub na skutek np. udzielenia błędnych instrukcji czy wskazówek.

Gwarancje techniczne mogą dotyczyć takich kwestii, jak określony stopień sprawności technicznej wynalazku i jego niezawodność, przydatność do realizacji celu określonego w umowie, co może uwidaczniać się w parametrach jakości tzw. produktu licencyjnego. Ponadto licencjodawca może zobowiązać się do odpowiedzialności gwarancyjnej za poziom zużycia surowców lub innych materiałów oraz energii albo też za odpowiedni poziom rentowności. Z kolei w przypadku, gdy umowa licencyjna obejmuje dostawę określonych maszyn czy też wykonanie określonej instalacji, gwarancja może obejmować również odpowiedzialność za jakość (czy wydajność) i działanie dostarczonych maszyn. W ramach warunków gwarancji strony określają najczęściej, oprócz kategorii wad, za które odpowiada licencjodawca, także czas jej trwania oraz sposób i termin usunięcia wad w ramach gwarancji<sup>31</sup>.

### **Kara umowna**

Strony mogą posłużyć się instytucją kary umownej poprzez zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (art. 483 § 1 k.c.). Warto wskazać, że zasadą jest tzw. kara wyłączna, a więc należna w danej wysokości bez względu na wysokość szkody i bez możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania, nawet jeżeli szkoda przewyższała-

<sup>30</sup> A. Nowicka, [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 111 oraz Z. Ulatowski, *Budowa umowy licencyjnej*, Warszawa 1977, s. 16.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

by wysokość zastrzeżonej kary. Jednakże strony mogą umową statuować tzw. karę kumulatywną i wówczas wierzyciel będzie mógł żądać zarówno kary umownej, jak i odszkodowania, lub tzw. karę zaliczalną, gdzie wierzyciel obok kary umownej może żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody<sup>32</sup>.

## Odpowiedzialność licencjobiorcy

Najczęstszą przyczyną powstania odpowiedzialności licencjobiorcy jest brak terminowego wniesienia opłaty licencyjnej. Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej, a taką z reguły jest umowa licencji patentowej, powoduje, iż licencjodawca, zgodnie z art. 491 § 1 k.c., może wyznaczyć odpowiedni termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Licencjodawca może także bez wyznaczenia terminu dodatkowego bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki<sup>33</sup>. Nie można też zapominać o odpowiedzialności związanej z ujawnieniem przez licencjobiorcę informacji, które zostały mu powierzone w toku wykonywania umowy.

### *Niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy know-how*

Powszechnie przyjmuje się postulat odpowiedniego stosowania reguł odpowiedzialności kontraktowej wykształconych na gruncie licencji patentowych do umów know-how. Będzie to zatem odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, a w szczególności za wady przedmiotu świadczenia, czyli know-how<sup>34</sup>.

### *Wady „fizyczne” know-how*

Do wad „fizycznych” know-how zalicza się brak odpowiednich właściwości techniczno-gospodarczych konstytuujących je informacji. Chodzi tu przede wszystkim o techniczną wykonalność, użyteczność i wcale nierzadko o poziom rentowności. W praktyce spotkać można powiązanie elementów użyteczności i rentowności jako wyznaczników opłat licencyjnych. Tym niemniej brak wykonalności lub odpowiedniego poziomu użyteczności przekazanych informacji może rodzić odpowiedzialność kontraktową.

<sup>32</sup> Por. szerzej: W. J. Katner, op. cit., s. 250 oraz przytoczone tam orzecznictwo i literatura, a także A. Szwaja, *Kara umowna według Kodeksu cywilnego*, Warszawa 1967, s. 79 i nast.

<sup>33</sup> W sytuacji podzielności świadczenia, np. raty opłaty licencyjnej zastosowanie znaleźć może art. 491 § 2 k.c. Por. S. Sołtysiński, [w:] *System prawa własności intelektualnej...*, s. 487 i nast.

<sup>34</sup> Ibidem, s. 548 i nast. oraz B. Gawlik, op. cit., s. 122 i nast.

Okoliczność, że umowy know-how niekiedy nie określają gwarantowanych cech przekazywanych informacji, skłania do poszukiwania w tej kwestii ogólnego standardu. Za B. Gawlikiem należy posłużyć się funkcją społeczno-gospodarczą określoną w zawartej umowie<sup>35</sup>. Jeśli bowiem przekazane informacje nie są użyteczne w realizacji celu określonego w umowie lub co gorsza nie są w ogóle technicznie wykonalne, to stanowi to niewątpliwie wadę przedmiotu świadczenia. Podobnie, gdy umowa wskazuje na konkretne zastosowanie know-how lub idąc dalej – określa rezultat techniczny takiego zastosowania. W takich sytuacjach licencjodawca odpowiadać może za brak technicznej wykonalności lub użyteczności, w tym także za nieosiągnięcie określonych w umowie rezultatów technicznych (np. poziomu oszczędności surowca w toku produkcji). Rozróżnić wszakże należy sytuację, gdy odpowiedzialność płynie z celu umowy, od sytuacji, gdy licencjodawca gwarantuje osiągnięcie określonego rezultatu technicznego. W drugim przypadku w zależności od sposobu zredagowania treści umowy (w tym oczywiście definicji określonego celu lub wskazania na rezultat) może mieć miejsce odpowiedzialność gwarancyjna.

Odmianą kwestią jest natomiast odpowiedzialność za rezultat ekonomiczny przekazanych informacji. Trudno bowiem na podstawie ogólnego celu umowy albo wyrażonych w niej zamierzeń licencjobiorcy obciążyć licencjodawcę ryzykiem fiaska gospodarczego zastosowania know-how. W braku szczególnych postanowień gwarancyjnych w tej materii nie można obarczać licencjodawcy ryzykiem (być może nieumiejętnie prowadzonej) działalności gospodarczej licencjobiorcy. W praktyce jednak trudno odróżnić sferę ryzyka technicznego od gospodarczego. Stanowi to argument na rzecz precyzyjnego określania zakresu odpowiedzialności w umowie.

Skutkiem prawnym wadliwości „fizycznej” know-how jest stan niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wobec dyskusyjnego charakteru możliwości posłużenia się analogią z umowy dzierżawy (przede wszystkim art. 664 k.c.), stabilnej podstawy dla roszczeń licencjobiorcy należy upatrywać w art. 491 i 494 k.c.<sup>36</sup> W zarysowanej sytuacji licencjobiorcy przysługiwać będzie żądanie przekazania know-how wolnego od wad w określonym przez niego terminie z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bez wyznaczania dodatkowego terminu, jak też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Natomiast zgodnie z art. 491 i 494 k.c., licencjobiorca może po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego odstąpić od umowy, żądając zwro-

<sup>35</sup> B. Gawlik, op. cit., s. 131 i nast. oraz R. Markiewicz, op. cit., s. 74 i nast.

<sup>36</sup> Por. uwagi dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy licencyjnej mającej za przedmiot świadczenia wynalazek.

tu tego, co świadczył licencjodawcy oraz żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania<sup>37</sup>.

### **Wady prawne**

Wada prawna know-how występuje wówczas, gdy korzystanie z know-how wiąże się z naruszeniem praw osób trzecich. Polemizować należałoby z twierdzeniem, że nie jest wadą prawną know-how sytuacja, w której licencjodawca jest nieuprawniony do przekazania informacji (np. uzyskał je poprzez pracownika, który je uprzednio wykradł), a licencjobiorca pozostaje w dobrej wierze. Dyskusyjnym wydaje się przede wszystkim pogląd, że nie ma potrzeby konstruowania odpowiedzialności dostawcy licencjodawcy za wady prawne know-how<sup>38</sup>. Jak bowiem ocenić sytuację, w której wedle art. 11 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji<sup>39</sup> (dalej w skrócie u.z.n.k.) sąd zobowiązał licencjobiorcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia na rzecz uprawnionego dysponenta know-how za korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa<sup>40</sup>. Trudno odmówić w takim przypadku możliwości wysunięcia roszczenia wobec nieuprawnionego licencjodawcy właśnie z tytułu wady prawnej know-how. Owszem zarysowana sytuacja „nigdy nie może” doprowadzić do odpowiedzialności „nieuprawnionego” licencjodawcy względem licencjobiorcy za brak możliwości korzystania z przekazanych informacji, nie dochodzi bowiem do pozbawienia możliwości korzystania w przypadku dobrej wiary licencjobiorcy. Jednakże może doprowadzić do odpowiedzialności nieuprawnionego licencjodawcy za szkodę wynikłą z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz uprawnionego dysponenta tajemnicy.

Z kolei gdy licencjobiorca wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że licencjodawca nie jest uprawnionym dysponentem know-how, a więc gdy pozostawał w złej wierze, wówczas – jeżeli zagraża to lub narusza interes przedsiębiorcy – dopuszcza się on czynu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 1 u.z.n.k.). Konsekwencją tego jest możliwość wystąpienia przez uprawnionego dysponenta wobec będącego w złej wierze licencjobiorcy z roszczeniami określonymi w art. 18 u.z.n.k., w tym m.in. z żądaniem zaniechania stosowania know-how oraz naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> Por. Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania – część ogólna*, Warszawa 2005, s. 298 i nast. oraz W. Czachórski, *Zobowiązania. Zarys wykładu*, Warszawa 2002, s. 329 i nast.

<sup>38</sup> Tak B. Gawlik, op. cit., s. 133; odmiennie S. Sołtysiński, [w:] *System prawa własności intelektualnej...*, s. 550.

<sup>39</sup> Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.

<sup>40</sup> Przepis mówi o nabywcy know-how, ale wydaje się, że może znaleźć zastosowanie także w stosunku do licencjobiorcy. Warto również wskazać, że chodzi tu o nabycie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej.

<sup>41</sup> Por. szerzej E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2005, s. 86 i nast. oraz S. Sołtysiński, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, pod red. J. Szwajgi, Warszawa 2000, s. 308 i nast.

Za przypadek wadliwości know-how uchodzi także sytuacja, w której korzystanie z informacji będących przedmiotem świadczenia wchodzi w zakres prawnego monopolu patentowego lub gdy ustał stan tajemnicy, co zasadniczo wiąże się z uzyskaniem ochrony patentowej, ale nie tylko. W przypadku pierwszym wskazuje się na to, że po pierwsze know-how może stanowić w całości lub części przedmiot patentu osoby trzeciej, po drugie produkcja i zbyt wyrobów wytwarzanych przy zastosowaniu know-how wkracza w sferę wyłączności wynikającej z udzielenia osobie trzeciej patentu na ten wyrób<sup>42</sup>.

Z zaistnieniem wskazanych okoliczności związana jest całkowita lub częściowa niemożliwość świadczenia. W sytuacji bowiem, gdy know-how nie stanowi już tajemnicy lub korzystanie z informacji będących przedmiotem umowy licencyjnej objęte jest monopolem patentowym, licencjodawca nie może korzystać z nich w sposób przewidziany umową. W zależności zatem od momentu powstania wymienionych sytuacji wystąpi pierwotna (uprzednia) lub następcza niemożliwość świadczenia<sup>43</sup>.

Jeżeli zgodnie z art. 387 § 1 i 2 k.c. licencjodawca wiedział w chwili zawarcia umowy o niemożliwości świadczenia, czyli o tym, że przekazywane informacje nie są poufne lub wchodzi w zakres monopolu patentowego osoby trzeciej, a z błędu nie wyprowadził, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą poniósł recypient informacji przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o niemożliwości świadczenia. Zatem licencjodawca ponosi odpowiedzialność za tzw. winę w kontraktowaniu (*culpa in contrahendo*) w granicach tzw. negatywnego interesu umowy<sup>44</sup>. Z tym, że jeżeli świadczenie jest niemożliwe w całości, to umowa jest nieważna, jeżeli zaś w części, to wedle art. 58 § 3 k.c. umowa pozostaje w mocy, wyjąwszy postanowienia dotknięte nieważnością, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Słuszny wydaje się być pogląd, że w praktyce niemożliwość częściowa świadczenia rzadko będzie prowadzić do częściowej tylko nieważności umowy. W większości bowiem przypadków, choć jest to tylko i wyłącznie generali-

---

<sup>42</sup> Pogląd taki, oparty na orzeczeniu Sądu Rzeszy z 11 lipca 1939 r. (39 RGZ 163), podziela B. Gawlik, op. cit., s. 133.

<sup>43</sup> Por. szerzej: K. Kruczałak, *Skutki niemożliwości świadczenia według prawa cywilnego*, Warszawa 1989 oraz uchwała SN z 30 grudnia 1975 r., sygn. III CZP 86/75; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 27 maja 1992 r., sygn. I ACr 162/92. Wydaje się przy tym nieuzasadnione odpowiednie stosowanie art. 291 p.w.p., który w razie pierwotnej niemożliwości świadczenia wynikłej z unieważnienia patentu daje możliwość potrącenia przez licencjodawcę korzyści jakie licencjodawca uzyskał w wyniku korzystania z wynalazku przed unieważnieniem. Ma to swoje uzasadnienie w braku istnienia korzystania z monopolu prawnego, dającego silniejszą pozycję na rynku. W przypadku know-how można mówić jedynie o faktycznej wyłączności, która również ma ograniczony wymiar.

<sup>44</sup> W. J. Katner, op. cit., s. 250 i nast., a także W. Czachórski, *Odpowiedzialność odszkodowawcza...*; P. Granecki, *Culpa in contrahendo...*

zacja potoczna, spełnienie świadczenia dotkniętego taką wadą nie miałyby dla strony przyjmującej znaczenia<sup>45</sup>. Pogląd ten znajduje również zastosowanie, gdy chodzi o częściową następczą niemożliwość świadczenia. Z tym, że w takiej sytuacji licencjobiorca może, zgodnie z art. 493 § 2 k.c., od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałyby dla niego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe. Uprawnienie do odstąpienia od umowy dotyczy zarówno częściowej niemożliwości świadczenia, zaistniałej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi licencjodawca, jak i zgodnie z art. 495 § 2 k.c., wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron<sup>46</sup>.

W sytuacji całkowitej następczej niemożliwości świadczenia zaistniałej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi licencjodawca, licencjobiorcy wedle art. 493 k.c. przysługuje roszczenie o naprawienie szkody albo uprawnienie do odstąpienia od umowy. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 494 k.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. W praktyce jednak najczęściej bywa tak, że za ujawnienie know-how lub opatentowanie wynalazku obejmującego poufne dotychczas informacje licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności. Trudno również oczekiwać, by udzielił się on gwarancji na to, że informacje stanowiące know-how nie są lub zostaną ujawnione lub opatentowane jako wynalazek. Najczęściej spotykane i postulowane w stosunku do treści umowy know-how jest zamieszczenie oświadczenia licencjodawcy, że nie jest mu znane istnienie patentów osób trzecich, które mogłyby być naruszone w wyniku wykonywania umowy know-how<sup>47</sup>, a także że przekazane informacje nie są dostępne publicznie<sup>48</sup>.

Zastrzec należy, iż nie zawsze jest tak, że udzielenie patentu obejmującego know-how będzie powodować niemożność (całkowitą lub częściową) korzystania z niego. Wszak licencjobiorca może uzyskać pozycje tzw. użytkownika uprzedniego<sup>49</sup>. Może to rzecz jasna powodować zmniejszenie zakresu jego uprawnień w stosunku do umowy know-how. Jeśli w wyniku takich okoliczności licencjodawca nie jest w stanie należycie wykonać zaciągniętych zobowiązań, licencjatowi będzie przysługiwać roszczenie odszkodowawcze na podstawie art. 471 k.c. i nast.

<sup>45</sup> S. Sołtysiński, [w:] *System prawa własności intelektualnej...*, s. 552.

<sup>46</sup> J. Mojak, J. Widło, *Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu*, Warszawa 2005, s. 154 i nast.

<sup>47</sup> H. Stumpf, *Der Know-How Vertrag*, Heidelberg 1970, s. 281 i nast.

<sup>48</sup> Licencjodawca może przecież nie mieć wiedzy, czy konkurencja posiada już informacje utrzymywane przez niego w poufności, czy też nie. Takiego ustalenia nie można przecież czynić na podstawie samego tylko faktu, że konkurent nie rozpoczął wykorzystywania tychże informacji.

<sup>49</sup> S. Sołtysiński, [w:] *System prawa własności intelektualnej...*, s. 552.

W przypadku, gdy za następczą niemożliwość świadczenia nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, w myśl art. 495 § 1 k.c. strona, która miała świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu<sup>50</sup>.

### **Odpowiedzialność gwarancyjna**

Podobnie jak w przypadku licencji patentowych, strony umowy know-how mogą modyfikować, w tym precyzować zakres odpowiedzialności. Wobec specyfiki ustalenia wadliwości dobra niematerialnego, jakim jest know-how, zabieg taki wydaje się ze wszech miar uzasadniony. Odpowiedzialność gwarancyjna przybiera najczęściej postać różnego rodzaju zapewnień licencjodawcy o cechach know-how<sup>51</sup>. Przeważnie jednak określony rezultat jego zastosowania zależy nie tylko od zachowań licencjodawcy, ale także licencjobiorcy. Stąd uzasadnione może być pojawienie się w umowie okoliczności egzoneracyjnych, a więc zastrzeżeń, które zwalniają z odpowiedzialności licencjodawcę. W praktyce dotyczą one najczęściej: zachowania przez licencjobiorcę odpowiednich norm technicznych, jakości surowców, kwalifikacji personelu, odpowiedniej organizacji procesu oraz wyposażenia przedsiębiorstwa<sup>52</sup>.

### **Podsumowanie**

Na odpowiedzialność kontraktową stron w stosunku licencyjnym powstałym w wyniku udzielenia licencji patentowej lub know-how przemożny wpływ mają cechy przedmiotu świadczenia prawa z patentu na wynalazek oraz prawa do know-how. W odniesieniu do roszczeń powstałych w razie wygaśnięcia prawa z patentu zawinionego przez licencjodawcę, stanowią one gwarancję realizacji obowiązku dbałości o przedmiot świadczenia, np. poprzez wnoszenie opłat ochronnych. W tym sensie każda umowa licencyjna wymaga pewnej aktywności ze strony licencjodawcy. Warto podkreślić, że we wzajemnych rozliczeniach stron z tytułu niemożliwości świadczenia w razie unieważnienia patentu licencjodawca może żądać uwzględnienia tego, że druga strona korzystała przed ustaniem ochrony patentowej z przedmiotu umowy w warunkach domniemania ważności prawa wyłącznego. Korzystała zatem z prawnego monopolu.

<sup>50</sup> Por. szerzej: B. Lewaszkiwicz-Petrykowska, op. cit.; W. Robaczyński, *Z problematyki gospodarczej niemożliwości świadczenia*, KPP 1993, nr 2.

<sup>51</sup> Por. szerzej przykładową listę klauzul gwarancyjnych: J. Dalewski, W. Walewski, *Ochrona własności przemysłowej i tajemnic produkcyjnych*, Warszawa 1975, s. 178.

<sup>52</sup> B. Gawlik, op. cit., s. 125, S. Sołtysiński, [w:] *System prawa własności intelektualnej...*, s. 553; Z. Ulatowski, op. cit., s. 16; S. Gierczak, B. Janicki, *Uwagi o kontrakcie know-how w eksporcie*, Warszawa 1967, s. 42 i nast.

Istotną rolę w ochronie interesów licencjobiorcy w sytuacji uznania licencjodawcy za podmiot nieuprawniony pełni instytucja używacza późniejszego, w której zabezpiecza się możliwość dalszego korzystania z wynalazku. W artykule wskazano również na instrumenty ochrony licencjobiorcy wyłącznego w razie naruszenia wyłączności przez licencjodawcę. W tym kontekście podkreślić należy rolę wpisu umowy do rejestru.

Dopuszczalne jest posługiwanie się określeniem „wady fizyczne” w odniesieniu do wad dobra niematerialnego wynalazku lub know-how w sytuacji, gdy nie nadaje się ono do wykorzystania w sposób określony w umowie licencyjnej. Co więcej, licencjodawca może gwarantować, że technologia posiada określone właściwości.

Konkludując można stwierdzić, że stosunek licencyjny powinien być oparty na szczególnej więzi zaufania pomiędzy licencjodawcą a licencjobiorcą. Warunkuje ona prawidłową współpracę przy przekazywaniu doświadczeń i informacji poufnych oraz wdrożeniu danego rozwiązania. Ze względu na wysokie ryzyko związane z zastosowaniem nowej technologii, jak też łatwość naruszenia dóbr niematerialnych, niejednokrotnie konieczne jest precyzyjne uregulowanie kwestii wzajemnych praw i obowiązków stron. Może to wpłynąć na umiejętne rozłożenie ryzyka i kosztów przedsięwzięcia.

## Summary

### ***Liability for failure to perform or improper performance of the contract for granting a patent license or know-how***

Key words: license, patent, know-how, responsibility.

The article in its content covers the liability rules in the license agreement, when the subject of the performance is the right of a patent or know-how. Discusses the types and reasons of liability, as well as situations where one can talk about non-execution or improper performance of the obligation by the sides of the agreement. In particular, it covers the defective of the item, which can take a form of the expiration of the patent or the “physical defect” of the invention, which may include a lack of technical utility or profitability. It also presents the guarantee liability in relation to patent licenses and know-how. In the course of deliberations the purpose was to show the influence of item characteristics (right to a patent for an invention or know-how) on the rights and obligations of the parties in the performance obligation. In summary considerations the article expressed demand for precise formulation of the rights and obligations of the parties of the license agreement. This is justified by the fact that the contract, which usually applies to new technologies and the performance, is subject to high risk.