

## Karol Olejnik

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0000-0002-7973-5063

# PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMÓW Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UMÓW LICENCYJNYCH

## Wprowadzenie

Jednym z najważniejszych elementów tworzących dzisiejszą rzeczywistość ekonomiczną i społeczną są dobra niematerialne. Wiele rozwiniętych państw świata zawdzięcza im swoją pozycję na arenie międzynarodowej. W celu zapewnienia optymalnego wzrostu gospodarczego państwa zacieśniają współpracę, której skutkiem jest transfer technologii i związanej z nią *know-how*. Specyfika własności intelektualnej, związana z jej niematerialnym charakterem, widoczna jest w konstrukcjach prawnych umożliwiających obrót i korzystanie z tych dóbr. Co do zasady czynności prawne związane z własnością intelektualną przybierają formę umowy o przeniesienie praw albo umowy o korzystanie z tych praw, zwanej licencją. Ze względu na postępującą globalizację stronami tych umów często są podmioty z różnych państw. W sytuacjach, w których nie uregulowano kwestii wyboru prawa, pojawia się pytanie, jakie prawo będzie właściwe do rozstrzygnięcia o stosunkach wynikłych z takich umów.

Niniejszy artykuł podejmuje tematykę prawa właściwego dla zobowiązań umownych wynikających z umów o przejście praw własności intelektualnej, w szczególności umowy licencji. Początkowo zasadniczą regulacją z tego zakresu była ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r.<sup>1</sup> Następnie, po rozpoczęciu procesu integracji Polski w Atenach 8 kwietnia 1994 r. od złożonego przez Polskę wniosku o członkowsko w Unii Europejskiej, wzrosło znaczenie regulacji wspólnotowych. Pierwszym międzynarodowym aktem podejmującym tematykę prawa właściwego dla umów licencji była konwencja rzymska<sup>2</sup> z 1980 r., która

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 1965, nr 46, poz. 290 ze zm.), dalej: Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r.

<sup>2</sup> Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych otwarta do podpisu w Rzymie 19 czerwca 1980 r. (Dz.U. 2008, nr 10, poz. 57).

weszła w życie po jej ogłoszeniu w krajowym dzienniku ustaw 22 stycznia 2008 r. Postanowienia konwencyjne obowiązywały w Polsce niespełna 2 lata, do momentu wejścia w życie rozporządzenia Rzym I<sup>3</sup> 17 grudnia 2009 r., które obowiązuje do dziś. Regulacja ta zostanie omówiona w najszerszym zakresie ze względu na to, że właśnie w niej znajdziemy odpowiedź na pytanie o właściwość prawa dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej. Aktualnie obowiązująca krajowa regulacja – Prawo prywatne międzynarodowe<sup>4</sup> – w przeciwieństwie do ustawy z 1965 r., o której mowa wyżej, zawiera co prawda w rozdz. 10 przepisy określające prawo właściwe dla praw własności intelektualnej, choć nie porusza kwestii dotyczących umów<sup>5</sup>. W związku z tym, że prawa właściwego dla tego zagadnienia należy poszukiwać zgodnie z regułami określonymi w rozporządzeniu Rzym I, pominięto w poniższych rozważaniach postanowienia z polskiej ustawy.

Problematyka prawa właściwego dla umów licencji była szeroko podejmowana przez przedstawicieli doktryny na gruncie Prawa prywatnego międzynarodowego z 1965 r. Niektóre starsze prace z zakresu własności przemysłowej takich autorów, jak S. Sołtysiński czy M. Pazdan, straciły jedynie częściowo na znaczeniu pomimo nowego prawodawstwa unijnego oraz uchylecia powyższej ustawy 16 maja 2011 r.

Należy wskazać, że niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zagadnienia prawa właściwego dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej w ogólności, poruszając tematykę zarówno umów prawnoautorskich, jak i własności przemysłowej. Wynika to z samej konstrukcji tego rodzaju kontraktów, które wykazują wyraźne podobieństwo we wszystkich obszarach dóbr niematerialnych<sup>6</sup>. Różnice w poszczególnych obowiązkach stron czy skutkach prawnych umowy pozostają bez znaczenia dla poniższych rozważań.

## **Prawo właściwe dla umów licencji w świetle rozporządzenia Rzym I**

Rozporządzenie Rzym I jest niejako kontynuatorem konwencji rzymskiej. Obie regulacje dążą do tego, aby w sytuacji, w której strony umowy nie dokonają wyboru prawa, właściwe było prawo państwa najściślej związanego z kontraktem<sup>7</sup> (art. 4 ust. 5 konwencji rzymskiej i art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rzym I). Unijny prawodawca zdecydował się w rozporządzeniu nr 593/2008 (w przeciwieństwie do

---

<sup>3</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Dz. Urz. UE L 2008, nr 177), dalej: rozporządzenie Rzym I.

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2015, poz. 1792 ze zm.).

<sup>5</sup> M. Pazdan, *Prawo Prywatne Międzynarodowe. Komentarz*, Warszawa 2018, art. 46, s. 407.

<sup>6</sup> K. Grzybczyk, *Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej*, Warszawa 2009, rozdz. I: *Umowy z zakresu prawa autorskiego*.

<sup>7</sup> R. Sikorski, *Prawo właściwe dla umów licencyjnych o korzystanie z praw własności intelektualnej w świetle rozporządzenia Rzym I [w:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne*, red. P. Grzegorzczak, K. Weitz, Warszawa 2012, rozdz. I: *Wprowadzenie*.

konwencji rzymskiej) na jednoznaczne wskazanie prawa właściwego w odniesieniu do niektórych umów, najpopularniejszych w obrocie prawnym. Przykładem są m.in. umowa franczyzy czy dystrybucji, które wykazują elementy podobne do umowy licencyjnej. W obu regulacjach przyjęto również za wiodącą teorię świadczenia charakterystycznego (art. 4 ust. 2 konwencji rzymskiej i art. 4 ust. 2 Rzym I), która nie doznaje ograniczenia nawet przez wskazanie katalogu szczegółowych reguł kolizyjnych w art. 4 ust. 1 lit. a–h Rzym I<sup>8</sup>. Zatem decyzja prawodawcy europejskiego o zastąpieniu postanowień konwencji rzymskiej nową regulacją, ze względu na bezpośrednie wskazanie prawa właściwego w stosunku do niektórych umów, miała prowadzić do zwiększenia przewidywalności norm kolizyjnych i zapewnienia pewności prawa<sup>9</sup>.

### **Przebieg poszukiwania prawa właściwego<sup>10</sup>**

Poszukiwanie prawa właściwego dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej w świetle rozporządzenia Rzym I można przedstawić w postaci czterech punktów, przy czym należy wskazać, że jest to swego rodzaju uproszczenie:

1. Poszukiwania należy rozpocząć od sprawdzenia, czy strony umowy skorzystały ze swojego prawa wynikającego z art. 3 ust. 1 Rzym I do swobodnego wyboru prawa właściwego.
2. W sytuacji, w której strony nie dokonały powyższego wyboru, należy przejść do przepisu art. 4 ust. 1 Rzym I, w którym wskazano prawo właściwe dla poszczególnych rodzajów umów, z zastrzeżeniem polegającym na pierwszeństwie przepisów szczegółowych z zakresu umów przewozu, konsumenckich, ubezpieczenia i o pracę (tj. art. 5–8 Rzym I).
3. Jeśli zawarty przez strony kontrakt nie odpowiada rodzajem tym literalnie wskazanym w ust. 1, należy ustalić świadczenie charakterystyczne dla danej umowy. Miejsce zwykłego pobytu<sup>11</sup> strony, która zobowiązała się do spełniania takiego świadczenia, będzie wyznacznikiem prawa państwa, które będzie właściwe.
4. Jednak w przypadku niektórych umów jednoznaczne ustalenie świadczenia charakterystycznego może się okazać niemożliwe. Wtedy prawem właściwym będzie prawo tego państwa, z którym dany kontrakt wykazuje najściślejszy związek. Ta norma kolizyjna znajdzie zastosowanie również w przypadku, w którym inne prawo właściwe niż to ustalone na podstawie ust. 1 i 2 zdaje się mieć ściślejszy związek z daną umową (art. 4 ust. 3).

---

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Pkt 6 i 16 preambuły do rozporządzenia nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

<sup>10</sup> Art. 3, 4 Rzym I oraz R. Sikorski, *Prawo właściwe...*, rozdz. II: *Ogólna charakterystyka poszukiwania prawa właściwego dla umów licencyjnych w świetle postanowień rozporządzenia Rzym I*.

<sup>11</sup> Miejsce zwykłego pobytu jest ustalane zgodnie z art. 19 ust. 1–3 Rzym I.

## Swoboda wyboru prawa właściwego

W rozporządzeniu Rzym I prawodawca unijny przewidział swobodę wyboru prawa właściwego dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej. Takiego wyboru strony mogą dokonać tylko spośród istniejących i obowiązujących systemów prawnych danego państwa. Należy wskazać, że może także być to system prawny kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej<sup>12</sup>. Ograniczenie to zostało wprowadzone pomimo tego, że w art. 4 ust. 2 projektu rozporządzenia<sup>13</sup> przewidziano możliwość wskazania jako prawo właściwe przepisów i zasad materialnego prawa umownego uznanego na poziomie międzynarodowym lub wspólnotowym. Zmiana w stosunku do pierwotnych założeń miała się przyczynić do zwiększenia pewności prawa.

Wyboru prawa właściwego można dokonać zarówno poprzez wyraźne wskazanie systemu prawnego, jak i w sposób dorozumiany. W stosunku do konwencji rzymskiej pojęcie *dostatecznie pewny* zastąpiono w art. 3 ust. 1 Rzym I określeniem *jednoznaczny*. Powodem zmiany były problemy interpretacyjne pierwszego z pojęć oraz dążenie prawodawcy europejskiego do uzyskania większej przewidywalności<sup>14</sup>. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rzym I strony mogą zamieścić klauzule wyboru prawa właściwego w zawieranej umowie lub w każdym innym czasie, w formie porozumienia, nawet jeśli uprzednio dokonano wyboru innego prawa. Taka regulacja nasuwa pytanie o skuteczność postanowienia stron co do właściwego prawa dokonanego przed zawarciem umowy licencyjnej. Posłużenie się określeniem *w każdym czasie*<sup>15</sup> pomimo tego, że mogłoby sugerować skuteczność porozumień dokonanych przed wejściem przez strony w stosunek obligacyjny, rodzi pewne niebezpieczeństwo i niepewność. Chodzi tu w szczególności o sytuacje, w których zawarta zostałaby umowa licencyjna o innej treści, niż pierwotnie zakładano. Przeciwno przemawia też posłużenie się przez prawodawcę unijnego pojęciem strony, które implikuje, że podmioty muszą być stronami kontraktu licencyjnego, aby móc decydować o prawie dla niego właściwym.

W art. 3 ust. 1 Rzym I przewidziano możliwość wyboru prawa właściwego zarówno dla całej umowy, jak i tylko dla jej części. W przypadku, w którym strony dokonały wyboru różnych systemów prawnych dla poszczególnych postanowień umownych, następuje rozszczępienie statutu kontraktowego<sup>16</sup>. Oznacza to, że prawo materialne wskazane przez normy kolizyjne<sup>17</sup> będzie odmienne dla poszczególnych

---

<sup>12</sup> K. Grzybczyk, *Prawo właściwe...*, rozdz. IV: *Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej*.

<sup>13</sup> Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) z 15 grudnia 2005 r., COM(2005) 650, wersja ostateczna.

<sup>14</sup> K. Grzybczyk, *Prawo właściwe...*, rozdz. IV.

<sup>15</sup> W angielskiej wersji językowej rozporządzenia: *at any time*.

<sup>16</sup> R. Sikorski, *Prawo właściwe...*, rozdz. III: *Wybór prawa przez strony umowy licencyjnej*.

<sup>17</sup> J. Poczobut, *Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz*, Warszawa 2017, *Wprowadzenie do problematyki prawa międzynarodowego prywatnego*, pkt 92.

jej elementów określonych w art. 12 ust. 1 Rzym I. Należy w tym miejscu wskazać, że zakres prawa właściwego ustalony na podstawie rozporządzenia Rzym I doznaje ograniczeń zgodnie z art. 12 ust. 2 w odniesieniu do sposobu wykonania oraz środków, które może podjąć wierzyciel w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania. W takiej sytuacji brane pod uwagę będzie prawo państwa, w którym następuje wykonanie umowy, zgodnie z zasadą *lex loci protectionis*, która zbiorczo określa przepisy mające na celu ochronę uprawnionych z patentu i osób trzecich w miejscu udzielenia praw wyłącznych<sup>18</sup>. Zatem poza statutem kontraktowym pozostanie np. ocena przesłanek udzielenia licencji na patent<sup>19</sup>.

Swoboda wyboru prawa właściwego doznaje na gruncie rozporządzenia Rzym I pewnych ograniczeń. Przede wszystkim należy wskazać art. 3 ust. 3 i 4, w którym podkreślono, że dokonany przez strony wybór nie narusza stosowania tych przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Chodzi tu zatem o przepisy, których przestrzeganie uważane jest przez państwo za tak istotny element ochrony jego interesów publicznych, że znajdują one zastosowanie do stanów faktycznych objętych ich zakresem bez względu na to, jakie prawo jest właściwe dla umowy zgodnie z rozporządzeniem Rzym I<sup>20</sup>. Dodatkowo na swobodę wyboru wpływ może mieć obowiązywanie klauzuli porządku publicznego<sup>21</sup>.

Uznaje się, że sąd nie jest uprawniony do kwestionowania ważności dokonanego przez strony wyboru, nawet jeśli nastąpił on w sposób arbitralny przez jedną ze stron umowy. Pojawia się na tej podstawie problem z wyborem prawa właściwego dokonany w drodze porozumienia stron, który jednak został niejako podyktowany przez stronę ekonomicznie silniejszą. W przeciwieństwie do relacji konsument–przedsiębiorca czy pracownik–pracodawca, nie ma regulacji szczegółowych, które chroniłyby interes strony słabszej w umowie licencyjnej. Jak podkreśla K. Grzybczyk, sytuacja braku równowagi między stronami może się pojawić w kontraktach prawnoautorskich między twórcami oraz licencjobiorcami, którzy z reguły mają lepszą pozycję negocjacyjną<sup>22</sup>. Sugerowałoby to zasadność wprowadzeniach takich przepisów szczegółowych. Uważam jednak, że umowy licencyjne ze względu na swój uniwersalny charakter i wykorzystywanie również w odniesieniu do własności przemysłowej nie dają się wyodrębnić na tyle skutecznie jak umowy konsumenckie czy pracownicze. Trudno bowiem w wielu stosunkach licencyjnych z góry ustalić stronę słabszą, dla której słuszne byłoby wprowadzenie dodatkowej ochrony<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup> S. Sołtysiński, *Prawo właściwe dla licencji patentowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 2, s. 35.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Art. 9 Rzym I (przepisy wymuszające swoje zastosowanie).

<sup>21</sup> R. Sikorski, *Prawo właściwe...*, rozdz. III.

<sup>22</sup> K. Grzybczyk, *Prawo właściwe...*, rozdz. IV.

<sup>23</sup> Za przykład mogą posłużyć: umowa wzajemnego licencjonowania wynalazku między dwoma przedsiębiorcami (tzw. *cross-licenses*) czy umowa wydawnicza, w której po stronie autorskiej występuje wiele podmiotów z różnych państw.

## Prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa

Przed wejściem w życie rozporządzenia Rzym I sporym poparciem w doktrynie i orzecnictwie cieszył się pogląd wskazujący jednakową regułę kolizyjną dla umów przenoszących prawa oraz udzielających licencji<sup>24</sup>. Zgodnie z teorią świadczenia charakterystycznego prawem właściwym jest prawo miejsca pobytu przenoszącego prawa lub udzielającego licencji. Potwierdzał to również projekt rozporządzenia Rzym I<sup>25</sup>, który zaproponował wprowadzenia sztywnej reguły kolizyjnej odpowiadającej stanowisku dominującemu w piśmiennictwie. Zgodnie bowiem z projektowanym art. 4 ust. 1 lit. f umowa dotycząca własności intelektualnej lub przemysłowej jest regulowana prawem kraju, w którym osoba przekazująca lub nadająca prawa ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zakładając, że doszłoby do uchwalenia rozporządzenia Rzym I o zakładanej pierwotnie treści, tak surowa regulacja nie doznawałaby żadnego ograniczenia ze względu na to, że nie przewidywano możliwości przełamania reguły w sytuacji, w której dana umowa pozostaje w znacznie ściślejszym związku z państwem innym niż państwo wskazane w art. 4 ust. 1 lub 2 aktualnie obowiązującego Rzym I<sup>26</sup>. Ostatecznie prawodawca unijny zrezygnował z wprowadzania szczególnej reguły kolizyjnej dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej ze względu na szeroką krytykę przedstawicieli doktryny wskazującą przede wszystkim zbyt dużą ich różnorodność. Sztywna zasada wskazująca prawo właściwe w miejscu pobytu osoby przenoszącej lub nadającej prawa nie budziłaby co do zasady wątpliwości w większości przypadków. Jednak pojawiają się w obrocie prawnym umowy, dla których reguły z projektowanego rozporządzenia Rzym I nie byłyby trafione ze względu na występujący czasem wyjątkowy podział obowiązków dokonany przez strony. W zakresie umów licencyjnych za przykład posłużyć może kontrakt wydawniczy, który kładzie większy nacisk na eksploatację dzieła. Natomiast w zakresie przenoszenia prawa należałoby wskazać umowę czasowego przeniesienia lub umowę przenoszącą tylko część prawa (obie wykazują podobieństwo do kontraktu licencyjnego). Wydaje się, że ściślejszy związek z prawem innego państwa pojawia się też wtedy, kiedy wielu twórców mających miejsce pobytu w różnych państwach przenosi swoje prawa autorskie do jednego dzieła na jeden podmiot<sup>27</sup>.

W art. 4 ust. 1 Rzym I wprowadzono natomiast sztywne reguły kolizyjne dla innych umów, które wykazują w pewnym stopniu podobieństwo do umów z zakresu prawa własności intelektualnej. Pierwszą z nich jest umowa franczyzy (ust. 1

---

<sup>24</sup> T. Targosz, *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, „LEX” 2010, s. 3. Autor, wskazując dominujący pogląd orzecznicy, ma na myśli orzecznictwo zagraniczne ze względu na znikomą praktykę polskich sądów.

<sup>25</sup> Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) z 15 grudnia 2005 r., COM(2005) 650, wersja ostateczna.

<sup>26</sup> Art. 4 ust. 3 Rzym I. Mowa tu o klauzuli korekcyjnej, o której więcej w dalszej części opracowania.

<sup>27</sup> T. Targosz, *Umowy przenoszące...*, s. 2.

lit. e), w której nieodłącznym elementem jest zezwolenie na korzystanie ze znaku towarowego, często także pojawia się licencja na korzystanie z *know-how*, dóbr chronionych prawem autorskim czy rozwiązań chronionych prawem patentowym<sup>28</sup>. Prawem właściwym dla tej umowy jest prawo państwa, w którym franczyzobiorca ma miejsce zwykłego pobytu. Przyjęto w doktrynie, że w umowie franczyzy franczyzodawca zezwala franczyzobiorcy na korzystanie z określonej metody prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów czy świadczeniu określonych usług, franczyzobiorca natomiast zobowiązuje się dokonać zapłaty<sup>29</sup>. Już *prima facie* widać, że jest to stosunek bardziej złożony od umowy licencyjnej. Warto jednak zwrócić uwagę, że ta reguła z art. 4 ust. 1 lit. e Rzym I stoi w opozycji do klasycznej teorii świadczenia charakterystycznego, bowiem franczyzobiorca jest tym podmiotem, który spełnia świadczenie pieniężne. Umową, która praktycznie zawsze zawiera elementy licencyjne, będzie również umowa dystrybucji. Sztywna reguła z art. 4 ust. 1 lit. f Rzym I wskazuje prawo państwa, w którym dystrybutor ma miejsce zwykłego pobytu. Treść takich kontraktów najczęściej obejmuje zezwolenie na korzystanie ze znaku towarowego, które może odrywać istotną rolę ze względu na wykorzystanie produktu w promocji<sup>30</sup>.

Dla obu typów kontraktów wskazanych powyżej umowa licencyjna ma jedynie charakter pomocniczy wobec podstawowego zobowiązania, którym jest odpowiednio korzystanie z określonej metody prowadzenia działalności gospodarczej czy sprzedaż produktów<sup>31</sup>. Zatem sztywne reguły kolizyjne znajdują zastosowanie do umów o korzystanie z praw własności intelektualnej tylko w przypadku, kiedy umowy te będą miały charakter uzupełniający. W innych sytuacjach ze względu na prymat zasady świadczenia charakterystycznego poszukiwanie prawa właściwego będzie znacznie zbliżone do tego, które znane jest z konwencji rzymskiej<sup>32</sup>.

## Teoria świadczenia charakterystycznego

Na początku należy wskazać, że teoria świadczenia charakterystycznego jest głęboko zakorzeniona w doktrynie prawnej Unii Europejskiej. Została pierwotnie sformułowana przez A. Schnitzera na gruncie prawa szwajcarskiego. Następnie została przyjęta w konwencji rzymskiej jako pewnego rodzaju forma zobiektywizowania koncepcji najściślejszego związku umowy z prawem danego państwa.

---

<sup>28</sup> R. Sikorski, *Prawo właściwe...*, rozdz. IV: Artykuł 4 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Rzym I – szczególna reguła kolizyjna dla umów franchisingu.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> *Ibidem*, rozdz. IV: Artykuł 4 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Rzym I – szczególna reguła kolizyjna dla umów dystrybucji.

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

<sup>32</sup> *Ibidem*, rozdz. IV: Podsumowanie rozważań odnoszących się do stosowania norm kolizyjnych wyrażonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rzym I.

W znaczący sposób ułatwiła ona ustalenie prawa właściwego dla umowy w sytuacji braku wyboru prawa przez strony<sup>33</sup>. Określenie prawa właściwego na jej podstawie opiera się na ustaleniu łącznika dla umowy od wewnątrz, a nie od zewnątrz stosunku. Tym samym teoria świadczenia charakterystycznego w świetny sposób wpisała się w postępującą globalizację prawa, pozostawiając bez znaczenia elementy mniej istotne, takie jak posiadane przez strony obywatelstwo, miejsce zawarcia umowy czy miejsce wykonania umowy<sup>34</sup>.

Zgodnie z jedną z definicji<sup>35</sup> teoria świadczenia charakterystycznego zakłada, że dany stosunek zobowiązaniowy powinien podlegać prawu państwa, z którym powiązana jest strona umowy spełniająca świadczenie charakterystyczne dla danego stosunku. Łączy ona zatem dany kontrakt z najbliższym jego otoczeniem społecznym i ekonomicznym<sup>36</sup>. Wykorzystanie teorii świadczenia charakterystycznego nie powoduje problemów przy ustaleniu prawa właściwego dla zobowiązań jednostronnych oraz umów wzajemnych, w których świadczenie jednej ze stron ma charakter pieniężny, ponieważ charakterystyczne będzie to ze świadczeń, za które należna jest płatność<sup>37</sup>, czyli np. przyznanie prawa do korzystania z danego składnika majątku<sup>38</sup>. Słusznie zatem byłoby przyjąć, że taki składnik majątku może mieć też charakter niematerialny, a samo ustalenie w ten sposób prawa właściwego będzie zasadne przy umowach o korzystanie z praw własności intelektualnej<sup>39</sup>.

W przeciwieństwie do niektórych stosunków zobowiązaniowych, w przypadku umowy licencyjnej przedstawiciele doktryny są jednak zgodni, że nie jest możliwe określenie świadczenia, które zawsze będzie charakterystyczne, niezależnie od szczegółowych postanowień stron w danym stosunku<sup>40</sup>. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umowy przenoszącej prawa<sup>41</sup>. W związku z powyższym w celu znalezienia prawa właściwego dla tego typu umów należy w każdym przypadku zbadać sytuację prawną każdej ze stron. Również na gruncie konwencji rzymskiej

---

<sup>33</sup> Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I, Official Journal C 282, 31/10/1980 P. 0001–0050, komentarz do art. 4, nr 3.

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> M. Pazdan, *Prawo prywatne międzynarodowe*, Warszawa 2007, s. 133.

<sup>36</sup> Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I, Official Journal C 282, 31/10/1980 P. 0001–0050, komentarz do art. 4, nr 3.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> W raporcie dotyczącym konwencji rzymskiej z 1980 r. użyto sformułowania: *granting of a right to make use of an item of property*.

<sup>39</sup> R. Sikorski, *O prawie właściwym dla licencji praw autorskich*, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2009, nr 4, s. 121.

<sup>40</sup> *Ibidem*, s. 122.

<sup>41</sup> Wyżej wskazane były umowy czasowego przeniesienia lub przenoszące tylko część prawa. W tych przypadkach trudno przyjąć, że są one bliżej związane ze środowiskiem społeczno-ekonomicznym państwa, w którym znajduje się siedziba przenoszącego prawo do własności intelektualnej.



dominował pogląd, zgodnie z którym charakterystyczne może być zarówno świadczenie licencjodawcy, jak i licencjobiorcy, w zależności od okoliczności danego stosunku. Zatem przyjęcie stanowiska przeciwnego<sup>42</sup> byłoby niezgodne z teorią świadczenia charakterystycznego<sup>43</sup>, w której świadczenie niepieniężne nigdy nie będzie tym wyznaczającym punkt ciężkości umowy.

## Klauzule korekcyjne

Prawodawca europejski był świadomy niedoskonałości reguł kolizyjnych wskazanych w art. 4 ust. 1 i 2 Rzym I. Podyktowane jest to przede wszystkim niemożliwością pełnego skategoryzowania wszystkich umów, które cechują się tak dużą różnorodnością. Stąd w art. 4 ust. 3 i 4 wprowadzone zostały reguły korekcyjne opierające się na poszukiwaniu prawa najściślej związanego z kontraktem, które niejako uzupełniają zasadniczy mechanizm wyboru prawa właściwego.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Rzym I jeżeli nie można ustalić prawa właściwego zgodnie z ust. 1 lub 2, umowa podlega prawu państwa, z którym wykazuje najściślej związek. W przypadku umów o korzystanie z praw własności intelektualnej wykorzystanie tej klauzuli korekcyjnej będzie miało miejsce w sytuacji, w której nie ma możliwości określenia, które ze świadczeń jest charakterystyczne. Za przykład posłużyć może tzw. umowa *cross-licenses*, w której obie strony są licencjodawcami i licencjobiorcami jednocześnie, ale również umowa, w której jeden podmiot zobowiązuje się do wytworzenia dzieła i zezwolenia na korzystanie z niego, a drugi natomiast do ponoszenia opłat licencyjnych i rozpowszechniania dzieła<sup>44</sup>. Wtedy należy ustalić, z którym państwem dana umowa ma ściślej związek, przez analizę relewantnych okoliczności, takich jak posiadane przez strony obywatelstwo, miejsce ich stałego pobytu, zawarcia umowy, ale także miejsce eksploatacji dobra<sup>45</sup>. Wzięcie pod uwagę ostatniej z powyższych okoliczności prowadzi do wniosku, że prawem właściwym będzie prawo miejsca zwykłego pobytu licencjobiorcy. W tym miejscu dochodzi przykładowo do znoszenia przez licencjodawcę korzystania z patentu, wykonania obowiązku korzystania z prawa przez licencjobiorcę, dostarczenia dokumentacji, sprzętu<sup>46</sup> oraz następuje przekazanie *know-how*. Miejsce eksploatacji dobra jest na tyle znaczącym czynnikiem,

<sup>42</sup> Stanowisko przeciwnie, wskazujące, że świadczeniem charakterystycznym w każdym przypadku jest to, do którego zobowiązany jest licencjodawca, było podstawą projektowanego art. 4 ust. 1 lit. f rozporządzenia Rzym I. Natomiast sztywne reguły kolizyjne z art. 4 ust. 1 powstały właśnie na podstawie teorii świadczenia charakterystycznego z wyodrębnienia poszczególnych stosunków zobowiązaniowych niejako „przed nawias”.

<sup>43</sup> R. Sikorski, *Prawo właściwe...*, rozdz. V: *Poszukiwanie świadczenia charakterystycznego w umowach licencyjnych – przegląd głównych stanowisk*.

<sup>44</sup> *Ibidem*, rozdz. VI.

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> S. Sołtysiński, *Prawo właściwe...*, s. 25.

że w większości przypadków będzie przesądzało o prawie właściwym dla umowy licencji, z pierwszeństwem przed takimi okolicznościami, jak miejsce jej zawarcia, język, w którym została sporządzona, czy waluta, w której określono wysokość opłat licencyjnych<sup>47</sup>.

Reguła wyrażona w art. 4 ust. 3 Rzym I, zgodnie z którą jeżeli ze wszystkich okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że umowa pozostaje w znacznie ściślejszym związku z państwem innym niż państwo wskazane w ust. 1 lub 2, stosuje się prawo tego innego państwa, podobnie jak w przypadku ust. 4 ma zastosowanie w wyjątkowych przypadkach. Na gruncie prawa własności intelektualnej można wskazać sytuację, w której spółka przenosi wszelkie prawa związane z danym dobrem niematerialnym na zależną spółkę zagraniczną stworzoną w celu zawierania umów licencyjnych. Trudno w takim przypadku uznać, że prawem ściślejszym będzie prawo państwa, w którym siedzibę ma ten wyodrębniony podmiot, ponieważ powiązanie takiej umowy będzie miało jedynie charakter przypadkowy<sup>48</sup>.

Interesujący jest także fakt, że w polskiej wersji językowej rozporządzenia Rzym I określenie *najściślejszy związek* ma zdecydowanie słabszą wymowę niż jego odpowiednik w wersji angielskiej, który brzmi *manifestly more closely connected*<sup>49</sup>. Podkreślone tu zostało, że klauzule korekcyjne z art. 4 ust. 3 i 4 Rzym I mogą być wykorzystywane w absolutnie wyjątkowych okolicznościach.

## **Prawo właściwe w świetle konwencji rzymskiej**

W związku z tym, że na podstawie art. 24 ust. 1 Rzym I konwencja rzymska została zastąpiona rozporządzeniem nr 593/2008 we wszystkich państwach członkowskich<sup>50</sup>, a jej znaczenie sprowadza się głównie do wartości historycznej, rozważania na jej temat będą miały ograniczony charakter. Jej przedstawienie ma jednak wpływ na pełniejsze ukazanie procesu kształtowania się aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących prawa właściwego dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej. W szczególności ze względu na to, że wiele postanowień konwencyjnych zostało następnie powtórzonych w rozporządzeniu Rzym I<sup>51</sup>. W Polsce tekst konwencji rzymskiej został opublikowany w Dzienniku Ustaw 22 stycznia 2008 r., czyli w dniu, który uznaje się na wejście w życie

---

<sup>47</sup> R. Sikorski, *Prawo właściwe...*, rozdz. VI.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

<sup>49</sup> T. Targosz, *Umowy przenoszące...*, s. 8.

<sup>50</sup> Z wyjątkiem tych terytoriów państw członkowskich, które są objęte terytorialnym zakresem zastosowania tej konwencji, a do których nie stosuje się niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 299 Traktatu.

<sup>51</sup> K. Grzybczyk, *Prawo właściwe...*, rozdz. IV: *Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych*.

jej postanowień. Polska przystąpiła do konwencji bez ograniczania zakresu jej zastosowania<sup>52</sup>.

Zgodnie z art. 1 konwencji zakres przedmiotowy aktu został ograniczony w stosunku do niektórych zobowiązań, w tym umownych. Jednak w ust. 2 nie ma mowy o umowach dotyczących własności intelektualnej, dlatego prawo właściwe zarówno dla kontraktów prawnoautorskich, jak i z zakresu własności przemysłowej ustalane było do 16 grudnia 2009 r.<sup>53</sup> na podstawie postanowień konwencyjnych.

Podobnie jak w rozporządzeniu Rzym I, regulacja prawa właściwego opierała się na kilku podstawowych zasadach. Zgodnie z pierwszą i nadrzędną z nich, wyrażoną w art. 3 konwencji, strony umowy miały swobodę wyboru prawa właściwego. Natomiast w przypadku niedokonania wyboru kontrakt podlegał prawu państwa, które wykazywało najściślejszy z nim związek. Przedstawiciele doktryny wskazywali, że chodzi o najściślejszy związek z danym państwem, a nie danym systemem prawnym<sup>54</sup>. Dla wprowadzenia bardziej przewidywalnego rezultatu poszukiwania prawa właściwego na gruncie konwencji posłużono się teorią świadczenia charakterystycznego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 konwencji domniemywa się, że umowa wykazuje najściślejszy związek z tym państwem, w którym strona, na której spoczywa obowiązek spełnienia świadczenia charakterystycznego, w chwili zawarcia umowy ma miejsce zwykłego pobytu. Kontrakty licencyjne są jednak w przeważającej mierze zawierane pomiędzy profesjonalnymi uczestnikami rynku, stąd jeżeli umowa została zawarta w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej strony, domniemywa się, że umowa wykazuje najściślejszy związek z państwem, w którym znajduje się jej główne przedsiębiorstwo, lub jeżeli zgodnie z umową świadczenie ma być spełnione przez inne przedsiębiorstwo niż główne – z państwem, w którym znajduje się to inne przedsiębiorstwo. Koncepcja Schnitzera jest również podstawowym sposobem wyznaczania prawa właściwego na gruncie rozporządzenia Rzym I. W młodszej regulacji dla osiągnięcia większej jednolitości prawodawca unijny poszedł o krok dalej, wskazując *expressis verbis*, które ze świadczeń jest tym charakterystycznym (art. 4 ust. 1 Rzym I).

Pojawiały się jednak sytuacje, w których określenie świadczenia charakterystycznego było niemożliwe (art. 4 ust. 5 konwencji). Wtedy ze względu na wyłączenie domniemania z ust. 2 wykazanie najściślejszego związku stawało się zadaniem trudniejszym, należało bowiem przeprowadzić „obiektywny test dotyczący wskazania najściślejszego związku, który ma za zadanie nie tyle odpowiedzieć na pytanie, jakiego

---

<sup>52</sup> Zgodnie z art. 22 ust. 1 konwencji rzymskiej każde umawiające się państwo może w czasie podpisywania, ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zastrzec sobie prawo niestosowania przepisów (dotyczy to art. 7 ust. 1 i 10 ust. 1 lit. e).

<sup>53</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 stosuje się od dnia następnego (tj. 17 grudnia 2009 r.) zgodnie z treścią art. 29 Rzym I (wyjątek stanowi art. 26 Rzym I, który stosuje się 17 czerwca 2009 r.).

<sup>54</sup> K. Grzybczyk, *Prawo właściwe...*, rozdz. IV.

państwa prawo strony wskazałyby, gdyby dokonały wyboru prawa, ile wskazanie najistotniejszego elementu umowy lub przynależności do określonej grupy umów<sup>55</sup>.

## Podsumowanie

Zarówno w konwencji rzymskiej, jak i w jej następcy prawnym – rozporządzeniu Rzym I widać zrozumienie dla daleko idącej różnorodności umów z zakresu prawa własności intelektualnej. W aktualnych realiach gospodarczych nie ma miejsca na brak elastyczności w regulacjach stosunków zobowiązaniowych w ogólności. Co prawda niektóre umowy kształtują sytuację prawną stron w taki sposób, że można przyjąć sztywne reguły kolizyjne i jednoznacznie określić prawo dla nich właściwe<sup>56</sup>, to jednak taki stan rzeczy nie odpowiada umowom o przeniesienie praw własności intelektualnej czy kontraktom licencyjnym. Z jednej strony traci na tym pewność i przewidywalność rozstrzygnięć prawnych, z drugiej natomiast umożliwia to dostosowanie regulacji do szczególnej charakterystyki danego stosunku. Rozwiązanie przyjęte przez europejskiego prawodawcę, wprowadzające koncepcję świadczenia charakterystycznego i klauzule korekcyjne, w mojej ocenie w pełni zasługuje na aprobatę<sup>57</sup>.

W zakresie kontraktów licencyjnych przepisy rozporządzenia Rzym I pozwalają co do zasady przyjąć, że dla umów, w których licencjodawca zobowiązany jest jedynie do okresowego dokonywania płatności na poczet opłat licencyjnych, świadczeniem charakterystycznym będzie świadczenie licencjodawcy. Natomiast jeśli na licencjodawcę nałożone zostaną dodatkowe obowiązki<sup>58</sup>, należy przyjąć, że to one na ogół stanowią będą charakterystyczne świadczenie, co przełoży się na prawo właściwe dla takiego stosunku<sup>59</sup>.

Takiej elastyczności rozstrzygnięć nie zapewnia polska regulacja – Prawo prywatne międzynarodowe<sup>60</sup>, która z góry ustala za właściwe prawo miejsca zamieszkania lub siedziby nabywającego prawo. Aktualność polskiej ustawy wiąże się z rozgraniczeniem statutu obligacyjnego i statutu patentowego czy prawnoautorskiego oraz wykorzystywaniem jej jedynie przy ustalaniu prawa właściwego dla danego prawa własności intelektualnej<sup>61</sup>.

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> Zob. art. 4 ust. 1 Rzym I.

<sup>57</sup> Elastyczne reguły kolizyjne dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej oceniane są pozytywnie w piśmiennictwie. Zob. R. Sikorski, *Prawo właściwe...*; M. Pazdan, *System Prawa Prywatnego*, t. XXb, Warszawa 2015.

<sup>58</sup> Przede wszystkim należy wskazać obowiązek korzystania z wynalazku czy innego dobra niematerialnego oraz obowiązek wydania utworu w określonym nakładzie (umowa wydawnicza).

<sup>59</sup> R. Sikorski, *Prawo właściwe...*, rozdz. XII.

<sup>60</sup> Chodzi tu zarówno o ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2015, poz. 1792 ze zm.), jak i jej poprzedniczkę z dnia 12 listopada 1965 r. (Dz.U. 1965, nr 46, poz. 290 ze zm.).

<sup>61</sup> A. Nowicka [w:] *Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz*, red. J. Poczobut, Warszawa 2017, art. 46 i 47.

## Bibliografia

- Grzybczyk K., *Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej*, Warszawa 2009.
- Nowicka A. [w:] *Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz*, red. J. Poczobut, Warszawa 2017.
- Pazdan M., *Prawo prywatne międzynarodowe*, Warszawa 2007.
- Pazdan M., *Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz*, Warszawa 2018.
- Pazdan M., *System Prawa Prywatnego*, t. XXb, Warszawa 2015.
- Poczobut J., *Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz*, Warszawa 2017.
- Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I, Official Journal C 282, 31/10/1980 P. 0001–0050.
- Sikorski R., *O prawie właściwym dla licencji praw autorskich*, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2009, nr 4.
- Sikorski R., *Prawo właściwe dla umów licencyjnych o korzystanie z praw własności intelektualnej w świetle rozporządzenia Rzym I* [w:] *Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne*, red. P. Grzegorzczak, K. Weitz, Warszawa 2012.
- Sołtysiński S., *Prawo właściwe dla licencji patentowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 2.
- Targosz T., *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, „LEX” 2010.

## Streszczenie

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę ustalania prawa właściwego dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej w ogólności. Po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej w stosunkowo krótkim okresie obowiązywały na jej terytorium różne akty prawne regulujące tę materię. Autor przedstawia aktualną procedurę ustalania prawa właściwego dla umów o przeniesienie praw niematerialnych i kontraktów licencyjnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Zaprezentowano kolejność działań przy ustalaniu prawa właściwego – począwszy od swobody wyboru prawa, przez sztywne reguły kolizyjne i koncepcję świadczenia charakterystycznego, aż po klauzulę korekcyjną. Jednocześnie w tekście dokonano ogólnego porównania obecnie obowiązujących regulacji z przepisami konwencji rzymskiej z 1980 r., która była podstawą dzisiejszych unijnych rozwiązań. Autor szczególnie nacisk położył na umowy o korzystanie z praw własności intelektualnej, dla których ustalenie właściwego prawa przysparza znacznie więcej problemów praktycznych.

*Słowa kluczowe:* prawo własności intelektualnej, umowy o przeniesienie prawa, umowy licencyjne, prywatne prawo międzynarodowe, prawo kolizyjne

## LAW APPLICABLE TO THE CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW, WITH EMPHASIS ON LICENSE AGREEMENTS

### Summary

This article deals with the issue of determining the law applicable to contracts in the field of intellectual property law in general. After Poland joined the European Union, in a relatively short period of time, various legal acts regulating the above-mentioned matter were in force. The author presents the

current procedure for determining the law applicable to contracts for the transfer of intangible rights and license contracts on the basis of the Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). Author presents the sequence of actions in determining the applicable law – from the freedom to choose the law, through set decisive rules and the concept of characteristic performance, to correction clauses. At the same time, the text compares the current regulations with the provisions of the Rome Convention of 1980, which was the basis of today's EU legal solutions. The author put particular emphasis on agreements for the use of intellectual property rights, for which the determination of the applicable law brings about more practical problems.

*Keywords:* intellectual property law, transfer agreements, license agreements, international private law, conflict of law