

Małgorzata Sekuła-Leleno*

**ZAKRES TERYTORIALNY LICENCJI NA WZÓR PRZEMYSŁOWY.
(UWAGI NA TLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO
Z DNIA 21 STYCZNIA 2015 R. IV CSK 225/14)**

Streszczenie

Elementami przedmiotowo istotnymi umowy licencyjnej są: upoważnienie do korzystania z wynalazku chronionego patentem udzielone przez uprawnionego licencjobiorcę i korzystanie przez licencjobiorcę z wynalazku w zakresie wynikającym z upoważnienia. Umowa licencyjna „kreuje stosunek szczególnego zaufania i współdziałania stron”, co ma wpływ na określanie obowiązków umownych (wykładnię umowy), a także może ograniczać zakres swobody umów. Określenie zakresu terytorialnego licencji na wzór wspólnotowy nie jest istotnym postanowieniem (*essentialia negotii*) umowy licencyjnej, lecz ma charakter *naturalia negotii* (przedmiotowo nieistotnego składnika treści czynności prawnej).

Słowa kluczowe: zakres terytorialny licencji, umowa licencyjna, wykładnia umowy

Regulacja dotycząca licencji na wzór przemysłowy zawarta w art. 32 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wzorów przemysłowych¹ stanowi jedynie, że wzór przemysłowy może być przedmiotem licencji na terenie Wspólnoty lub jej części

* dr Małgorzata Sekuła-Leleno, adiunkt, Uczelnia Łazarskiego, e-mail: malgorzata.sekula@lazar ski.pl

¹ Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz.U. UE L z 5.01.2002 r. (dalej: rozporządzenie).

oraz, iż licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Jednocześnie przepis ten nie rozstrzyga, jaki jest zakres terytorialny licencji na wzór przemysłowy w sytuacji, gdy strony w umowie licencji nie zawarły żadnego ustalenia w tym przedmiocie.

Celem artykułu jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie dotychczas nierozstrzygnięte w doktrynie, czy zakres terytorialny licencji na wzór wspólnotowy jest istotnym postanowieniem umowy licencyjnej, który zgodnie z art. 389 k.c. powinien być określony w treści umowy przedwstępnej zobowiązującej strony tej umowy (właściciela prawa z rejestracji wzoru wspólnoty jako licencjonodawcy oraz osoby trzeciej jako licencjonobiorcy) do zawarcia umowy licencji na wzór przemysłowy oraz czy brak ustalenia w tym przedmiocie w treści umowy licencyjnej skutkuje jej nieważnością z powodu braku możliwości ustalenia zakresu udzielonej licencji.

Bezpośrednim przyczynkiem do rozważań niniejszej problematyki było także wydanie przez Sąd Najwyższy wyroku z 21 stycznia 2015 roku², w którym sąd na tle okoliczności faktycznych sprawy rozważał kwestię zakresu terytorialnego licencji na wzór wspólnotowy i dokonał jego oceny przez pryzmat skuteczności zawartej umowy.

W stanie faktycznym sprawy w drodze złożonego powództwa, strona powodowa dochodziła wykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej, tj. stwierdzenia obowiązku zawarcia umowy licencyjnej. Sąd Okręgowy uznał zawarte przez strony porozumienie z 28 sierpnia 2006 roku, którego przedmiotem było polubowne uregulowanie spraw stanowiących przedmiot sporu o stosowanie wzorów przemysłowych, za przedwstępną umowę licencyjną, stanowiącą podstawę zawarcia umowy stanowczej. Ocenie sądów *meriti* podlegało, czy porozumienie to zawierało zobowiązanie do zawarcia umowy licencyjnej. Strona pozwana argumentowała, że „porozumieniu można nadać jedynie charakter listu intencyjnego, w ramach którego strony wyraziły wolę prowadzenia negocjacji i określającego ramy rokowań, a wykładnia treści jego postanowień wskazywała na chęć unormowania przez strony stosunków handlowych oraz zażegnania konfliktów na tle wzorów przemysłowych będących własnością pozwanego”. Nie zawierało jednak wyraźnego zobowiązania do zawarcia umowy licencyjnej. Brak tego istotnego elementu, tj. zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej, który powinien zostać wrażony w sposób jasny i niebudzący wątpliwości

² Wyrok Sądu Najwyższego z 21.01.2015 r. IV CSK 225/14, OSNC 2016, nr 1, poz.13.

w świetle art. 389 § 1 k.c., wyklucza możliwość uznania porozumienia z dnia 28 sierpnia 2006 roku za umowę przedwstępną.

Sąd Apelacyjny, rozstrzygając apelacje obu stron, zaaprobował ustalenia Sądu Okręgowego i uznał, że przedmiotowe porozumienie zawiera istotne postanowienia umowy licencyjnej oraz określa przedmiot umowy przedwstępnej, tj. przeniesienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych stanowiących własność pozwanego.

Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną pozwanego, w tezie swojego orzeczenia wskazał, że „umowa licencyjna na wzór wspólnotowy nie musi określać zakresu terytorialnego jej stosowania”³.

Istota umowy licencyjnej

Umowa licencyjna jest pozakodeksowym typem umowy nazwanej, stypizowanej w ustawie Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.)⁴ w art. 76–81. Zgodnie z treścią art. 66 ust. 2 p.w.p., umowa licencyjna polega na udzieleniu przez osobę uprawnioną z patentu innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jej wynalazku. Wraz z zawarciem umowy, licencjodawca nabywa prawo korzystania z wynalazku chronionego patentem w zakresie udzielonego upoważnienia⁵. Upoważnienie to stanowi jednocześnie podstawowy i jedyny składnik umowy licencyjnej, będący elementem przedmiotowo istotnym tej umowy⁶.

³ Wyrok SN z 21.01.2015 r., IV CSK 225/14, OSNC 2016, nr 1, poz. 13.

⁴ Ustawa z 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410.

⁵ P. Kostański, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 531; A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 263.

⁶ Zob. A. Niewęglowski, w: *System Prawa Handlowego. Prawo własności przemysłowej*, t. 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 516; w zakresie oceny charakteru prawnego umowy licencyjnej, który budzi liczne kontrowersje w doktrynie, zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej*, Warszawa 2012, s. 58; S. Grzybowski, A. Kopff, *Umowy licencyjne. Postać prawna i treść*, „Studia Prawnicze” 1969, z. 22, s. 18; S. Grzybowski, *System prawa cywilnego*, t. 1, cz. ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1974, s. 487; M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 120; S. Sołtysiński, w: *System, prawa własności intelektualnej. Prawo wynalazcze*, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Warszawa 1990, s. 466; J. Skąpski, *Umowa licencyjna w polskim prawie międzynarodowym prywatnym*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1973, nr 1, s. 363 i nast.; S. Sołtysiński, *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 182; *idem*, *Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych*, w: *Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego*, red. J. Błęszyński, J. Rajski, Warszawa 1985, s. 182 i nast.; E. Traple, *Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych*

Kwalifikacja stosunku prawnego

O kwalifikacji prawnej danego stosunku prawnego decydują jego elementy przedmiotowo istotne. W tym zakresie można wyróżnić co najmniej dwa etapy owego procesu. Po pierwsze, należy ustalić, czy wobec uregulowania przez ustawodawcę umów nazwanych, określona czynność prawna stanowi typ kontraktu nazwanego. Po drugie, jeżeli pierwszy etap doprowadzi do pozytywnych ustaleń, konieczne jest wyodrębnienie elementów typowych, rozstrzygających o kwalifikacji danej czynności prawnej. Dla zakwalifikowania umowy miarodajne są tzw. *essentialia negotii*, określone dla umów nazwanych.

W zakresie umów licencyjnych znajduje zastosowanie zasada swobody umów, wyrażona w art. 353¹ k.c., zgodnie z którą uprawniony ma swobodę w zakresie podjęcia decyzji co do zawarcia umowy, wyboru kontrahenta i kształtowania treści umowy. Swoboda kontraktowania, która wynika z art. 353¹ k.c. nie ma jednak absolutnego charakteru, co oznacza, że licencjodawca i licencjobiorca są ograniczeni co do treści i celu. Ograniczenie to polega na tym, że treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z właściwością tego stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego⁷.

Do wykładni treści umowy licencyjnej znajdzie także zastosowanie art. 65 § 2 k.c. i przyjęta na tle tego przepisu tzw. kombinowana metoda wykładni⁸, przyznająca pierwszeństwo – w wypadku oświadczeń woli składanych innej osobie – temu znaczeniu oświadczenia woli, które rzeczywiście nadały mu obie strony w chwili jego złożenia (subiektywny wzorzec wykładni). Podstawą tego

praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego, Kraków 1990, s. 77–84; *eadem*, *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Warszawa 2010, s. 25 i nast.; Z. Okoń, *Charakter prawny umowy licencyjnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Pr. Wydziału Prawa i Administracji” 2009, nr 3, z. 105, s. 43 i nast. Wydaje się, że treść art. 78 p.w.p. przesądza o zobowiązującym charakterze umowy licencyjnej, choć, jak wskazują powyższe stanowiska doktryny, nadal nie brakuje argumentów na rzecz rozporządzającego charakteru tej umowy. Za trafny w tym zakresie można uznać pogląd K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, że skutek rozporządzenia, polegający na osłabieniu prawa podmiotowego, powinien prowadzić do ograniczenia lub pozbawienia uprawnień w zakresie sfery możliwości oznaczonego postępowania. Sama niemożność wystąpienia z roszczeniem z tytułu naruszenia nie świadczy o osłabieniu patentu jako wyłącznego prawa podmiotowego, Tak: K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowy licencyjne...*, s. 75; A. Niewęglowski, w: *System prawa...*, s. 375.

⁷ Por. M. Załucki, *Licencja na używanie znaku towarowego*, s. 180–183, 281–283; wyrok SA w Warszawie z 4.05.2010 r. I Aca 1217/09, LEX nr 1110231.

⁸ Zob. uchwałę składu siedmiu sędziów z 29.06.1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995, nr 5, poz. 168; wyrazem tego stanowiska są także późniejsze orzeczenia, np. wyrok Sądu Najwyższego z 21.11.1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 85; z 20.05.2004 r., II CK 354/03, niepubl.

pierwszeństwa jest zawarty w art. 65 § 2 nakaz badania – jaki był zgodny zamiar stron umowy, a nie oparcie się na dosłownym brzmieniu umowy.

Dla ustalenia, jak strony rzeczywiście pojmowały oświadczenie woli w chwili jej złożenia, może mieć znaczenie także ich postępowanie po złożeniu oświadczenia, np. sposób wykonania umowy⁹. Jeżeli okaże się, że strony różnie rozumiały treść złożonego oświadczenia woli, to za prawnie wiążące – zgodnie z kombinowaną metodą wykładni – należy uznać znaczenie oświadczenia woli ustalone według wzorca obiektywnego.

Ustalając powyższe znaczenie oświadczenia woli, należy zacząć od sensu wynikającego z reguł językowych, ale przede wszystkim należy uwzględnić zasady, zwroty i zwyczaje językowe używane w środowisku, do którego należą strony, a dopiero potem ogólne reguły językowe. Trzeba jednak przy tym mieć na uwadze nie tylko interpretowany zwrot, ale także jego kontekst.

Przy wykładni oświadczenia woli należy – poza kontekstem językowym – brać pod uwagę także okoliczności złożenia oświadczenia woli, czyli tzw. kontekst sytuacyjny (art. 65 § 1 k.c.). Obejmuje on w szczególności przebieg negocjacji¹⁰, dotychczasowe doświadczenie stron¹¹, ich status.

Niezależnie od tego, z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem¹².

W przypadku umów celem procesu wykładni jest odtworzenie znaczenia, jakie obie strony nadawały składanemu oświadczeniu woli w momencie jego wyrażania (subiektywny wzorzec wykładni). Ponadto z treści art. 65 § 2 k.c. wynika też, aby badanie nie ograniczało się do analizy dosłownego brzmienia umowy, lecz musi objąć wszystkie okoliczności umożliwiające ocenę, jaką była rzeczywista wola umawiających się kontrahentów i powinno przebiegać według reguł wykładni kombinowanej. Sąd, kierując się wynikającymi z art. 65 k.c. dyrektywami wykładni umowy, powinien brać pod uwagę nie tylko postanowienie spornego fragmentu umowy, lecz również uwzględnić inne związane z nim

⁹ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 17.02.1998 r., I PKN 532/97, OSN APiUS 1999, nr 3, poz. 81.

¹⁰ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 3.09.1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38.

¹¹ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 4.07.1975 r., III CRN 160/75, OSP 1977, nr 1, poz. 6.

¹² Wyrok SN z 15.12.2006 r. III CSK 349/06 LEX 477244, uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 29.06.1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995, nr 12, poz. 168; wyrok z 31.01.2003 r., IV CKN 1706/00; z 10.12.2003 r., V CK 46/03, niepubl.; z 8.10.2004 r., V CK 670/03, OSNC 2005, nr 9, poz. 162; z 23.01.2008 r., V CSK 474/07, OSNC-ZD 2008, nr D, poz. 109; z 7.03.2008 r., II CSK 348/06, niepubl.; z 17.12.2008 r., I CSK 250/08, niepubl.

postanowienia umowy, a także kontekst faktyczny, w którym projekt umowy uzgodniono, i z uwzględnieniem którego ją zawierano. Zgodny zamiar stron wyraża się w uzgodnieniu istotnych okoliczności i określić go można jako intencję stron co do skutków prawnych, jakie mają nastąpić w związku z zawarciem umowy¹³. Przepis ten niewątpliwie pozwala sądom uwzględniać pozatekstowe okoliczności, w tym cel, jaki strony miały na uwadze przy zawieraniu umowy¹⁴.

Reasumując, wykładnia umów w pierwszym rzędzie powinna uwzględniać rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 § 2 k.c. Wymaga to zbadania nie tylko konkretnego postanowienia umowy, ale analizy jej całości; innymi słowy, wskazane jest przyjmowanie takiego sensu oświadczenia woli, które uwzględnia logikę całego tekstu, który je wyraża (kontekst umowny). Poza tym, mogą mieć znaczenie dla stwierdzenia zgodnej woli stron ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli tzw. kontekst sytuacyjny¹⁵.

Przepis art. 65 § 2 k.c. dopuszcza taką sytuację, w której właściwy sens umowy, ustalony przy zastosowaniu wskazanych w nim reguł, będzie odbiegał od jej „jasnego” znaczenia w świetle reguł językowych, a zatem nie można poprzestać na wykładni językowej¹⁶. Nie można wykluczyć i takiej sytuacji, w której zamiar stron nie odpowiada znaczeniom językowym użytym w tekście wyrażen, co jednak może zdarzyć się zasadniczo w przypadku dopuszczalności przyjęcia różnych konstrukcji prawnych w odniesieniu do budzących jednak wątpliwość postanowień umowy.

Istota zagadnienia

Przenosząc powyższe, ogólne rozważania, na przedmiot niniejszego artykułu, należy w pierwszej kolejności wskazać na trudność, jaką jest rozstrzygnięcie zagadnienia, czy do „istotnych postanowień umowy przyrzeczonej” należą, oprócz elementów koniecznych, jeszcze jakieś inne jej postanowienia.

¹³ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 20.01.2011 r., I CSK 193/10, Lex 784895; I CSK 173/10, Lex 173/10; z 21.12.2010 r., III CSK 47/10, Lex 738108; z 2.12.2010 r., II PK 134/10, Lex 738555.

¹⁴ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 21.11.1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38.

¹⁵ Por. uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 29.06.1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995, nr 12, poz. 168.

¹⁶ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 2.12.2011 r., III CSK 55/11, niepubl.; z 25.03.2004 r., II CK 116/03, niepubl.

W szczególności należy rozważyć, czy w grę mogą wchodzić takie nienależące do elementów koniecznych postanowienia, od uzgodnienia których którakolwiek ze stron uzależnia zawarcie umowy przyrzeczonej¹⁷. W naszym przypadku chodzi o odpowiedź na pytanie, czy zakres terytorialny licencji jest istotnym postanowieniem umowy przyrzeczonej, który zgodnie z wymaganiami art. 389 k.c. powinien być określony w treści umowy przedwstępnej. Zagadnienie to nie było dotychczas podejmowane w orzecznictwie sądów polskich czy europejskich. Z problematyką tą wiąże się przede wszystkim właściwe stosowanie przepisów polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, regulującego zasady udzielania licencji na wzory wspólnotowe, a dokładnie art. 32 ust. 1 zd. 1. Konieczne zatem staje się ustalenie właściwych przepisów prawa do ustalania istotnych elementów licencji na wzór wspólnotowy.

Powstaje w związku z tym dalsze pytanie, czy sądy obu instancji, na podstawie wskazanego na wstępie stanu faktycznego, orzekając o zobowiązaniu pozwanego do zawarcia umowy licencyjnej na wzór wspólnotowy, trafnie zastosowały wyłącznie przepisy polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej, czy jednak w pierwszej kolejności powinny zastosować przepisy Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, regulujące zasady udzielania licencji na wzory wspólnotowe, a dokładnie przepisu art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze powołanego Rozporządzenia.

W tym zakresie możliwe są dwa rozwiązania. Z jednej strony możliwe do obrony jest stanowisko, zgodnie z którym zakres terytorialny licencji, na wzór wspólnotowy stanowi *essentialia negotii* umowy licencji na wzór wspólnotowy, a tym samym umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia tej umowy, ale niezawierająca żadnego ustalenia, co do zakresu terytorialnego licencji, dotknięta jest sankcją nieważności, jako niezgodna z przepisem art. 389 k.c. Z drugiej strony, możliwe do obrony jest także stanowisko, że umowa licencyjna na wzór wspólnotowy nie musi określać zakresu terytorialnego jej stosowania.

¹⁷ M. Krajewski, w: *System prawa prywatnego*, t. V, *Prawo zobowiązań, część ogólna*, *Komenatrz do art. 389 k.c.*, nb 83, red. E. Łętowska, Legalis; T. Szymanek, *Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej*, Warszawa 2009, s. 208–209.

Istotne postanowienie umowy

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 389 § 1 k.c., umowa przedwstępna (przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy) powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona musi być więc na tyle precyzyjnie określona, aby kontrahenci nie mieli wątpliwości co do tego, jakiej treści umowę powinni zawrzeć w przyszłości. Musi więc określać kluczowe postanowienia, na podstawie których dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Wśród przedstawicieli doktryny prawa cywilnego należy wskazać na stanowisko, zgodnie z którym chodzi tu o *essentialia negotii* kontraktu definitywnego¹⁸.

Dogłębnej analizy tego zagadnienia dokonał E. Drozd, którego zdaniem pogląd, że w grę wchodzi jedynie składniki przedmiotowo istotne, jest znacznym uproszczeniem, gdyż również niektóre inne postanowienia mają dla stron znaczenie równe samym *essentialia negotii*. Oznacza to, że termin „postanowienia istotne umowy przyrzeczonej” oznacza „zbiór elementów przedmiotowo istotnych oraz pewnej tylko części podmiotowo istotnych tej umowy, wydzielonych na podstawie specjalnego kryterium istotności”¹⁹. Autor konkluduje następnie, że:

umowa przedwstępna powinna określać wszystkie postanowienia umowy przyrzeczonej, mające takie znaczenie dla stron, że bez porozumienia się co do nich umowa przyrzeczona nie zostałaby zawarta. Oznaczenie elementów przedmiotowo istotnych umów stypizowanych jest warunkiem koniecznym, ale nie zawsze wystarczającym²⁰.

Pogląd ten zyskał uznanie w polskiej doktrynie prawa cywilnego²¹. W literaturze przedmiotu wielu autorów zakres postanowień istotnych ograni-

¹⁸ J. Gwiazdomorski, *Umowa przedwstępna*, Kraków 1935, s. 442–443; S. Breyer, *Umowy przedwstępne w obrocie nieruchomościami*, „Palestra” 1962, nr 11, s. 28; F. Błahuta, w: *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. II, 1972, s. 929.

¹⁹ E. Drozd, *Umowa przedwstępna*, „Nowe Prawo” 1973, nr 11, s. 1564; *System prawa prywatnego*, t. V, *Prawo zobowiązań, część ogólna, Komentarz do art. 389 k.c., nb 81*, red. E. Łętowska, Legalis.

²⁰ *Ibidem*, s. 1564 i nast.

²¹ Tak J. Strzępka, *Umowy przedwstępne a umowa przyrzeczona*, s. 25–31; A. Rembieliński, A. Rembielińska-Skomiła, *Aktualne problemy*, s. 37–38; M. Wrzołek-Romańczuk, *Umowa*

cza jednak do *essentialia negotii* bądź też do elementów koniecznych umowy przyrzeczonej²².

Wydaje się, że zakres istotnych postanowień nie może być wyznaczony w sposób generalny, „zależy on od typu tworzonego stosunku prawnego i tego, jak szczegółowo został on uregulowany w ustawie”²³.

Istotne postanowienia umowy to elementy konieczne (niezbędne) w procesie zawierania umowy, jako zdarzenia tworzącego stosunek prawny. Trafnie wskazuje się, że nie należy ich utożsamiać z elementami przedmiotowo istotnymi (*essentialia negotii*).

Te ostatnie służą kwalifikowaniu umowy z punktu widzenia ustawowych typów umów, a więc są przydatne dla określenia pełnej treści wiążącego strony stosunku prawnego. „Ustalenie koniecznych elementów dla danej umowy może nastąpić dopiero na podstawie przepisów regulujących odpowiedni rodzaj stosunku prawnego, ponieważ one decydują, w jakim zakresie treść tego stosunku musi być wyznaczona przez same strony umowy, a w jakim stopniu ustawodawca, swoją regulacją, zwalnia strony od obowiązku określenia treści stosunku cywilnoprawnego”²⁴.

Kwestia jednak właściwego odróżnienia elementów koniecznych i *essentialia negotii* nie jest jeszcze powszechnie przyjęta w cywilistyce i wydaje się, że wielu autorów używa tych terminów zamiennie²⁵.

przedwstępna, s. 35–40.

²² P. Machnikowski, w: E. Gniewek, *Komentarz KC*, Warszawa 2011, s. 647; A. Olejniczak, w: A. Kidyba, A. Olejniczak, *Komentarz KC*, t. III, cz. 1, Warszawa 2012, s. 250; Z. Radwański, w: *System Prawa Prywatnego*, t. III, cz. 1, Warszawa 2012, s. 412.

²³ P. Machnikowski, w: *Kodeks cywilny. Komentarz. Komentarz do art. 66, nb 7*, red. E. Gniewek, Legalis 2016.

²⁴ Tak trafnie A. Olejniczak, w: *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. I, *Komentarz do art. 66 k.c. nb 10*, red. M. Gutowski, Legalis 2016. W doktrynie pojęcie istotnych postanowień umowy jest różnie interpretowane. Jedni autorzy rozumieją przez to elementy przedmiotowo istotne umowy – *essentialia negotii*; tak Wolter, *Prawo cywilne*, 1999, s. 291; S. Rudnicki, w: *Komentarz KC*, księga 1, 2011, art. 66, s. 337, 323; A. Brzozowski, w: K. Pietrzykowski, *Komentarz 2011*, t. I, art. 66 kc, nb 10 i 15; A. Kidyba, *Komentarz 2012*, t. I, art. 66 kc, pkt 8. Można się jednak spotkać z poglądem, że kategoria elementów przedmiotowo istotnych służy do kwalifikacji prawej umowy, zaś w art. 66 § 1 kc chodzi o określenie minimalnej wymaganej treści oferty; tak Z. Radwański, w: *System Prawa Prywatnego*, t. 2, 2008, s. 324, nb 16; M. Jasiakiewicz, *Ofertowy system zawierania umów w polskim prawie cywilnym*, Toruń 1993, s. 15 i n.; M. Gutowski, *Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym*, PiP 2005, nr 3, s. 68, 69; zob. też uchw. SN (7) z 28.09.1990 r., III CZP 33/90, OSNC 1991, nr 1, poz. 3.

²⁵ *System prawa prywatnego*, t. V, *Prawo zobowiązań, część ogólna. Komentarz do art. 389 k.c.*, nb 83, red. E. Łętowska, Legalis.

W przypadku umowy przedwstępnej podstawowym wymaganiam jest, aby „oznaczenie” umowy przyrzeczonej nastąpiło przez określenie co najmniej minimum treści tej umowy (*essentialia negotii* – „przedmiotowo istotne postanowienia umowy przyrzeczonej”), co warunkuje realizację skutków prawnych umowy przedwstępnej, gdyż sąd może je uzupełnić, sięgając do przepisów dyspozytywnych, zwyczajów, czy ewentualnie okoliczności konkretnego przypadku²⁶. Określenie to nie musi być zatem dokonane:

ściśle w samej umowie przedwstępnej, lecz strony mogą także w tej umowie (w granicach wyznaczonych art. 353¹ k.c.) określić tylko sposób ustalenia w przyszłości istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Sposób ten musi mieć jednak charakter obiektywny, być mechanizmem dającym się zastosować bez względu na wolę stron, bez ich udziału²⁷.

Przy minimalnej treści umowa przedwstępna nie powstanie, a dokładniej – nie spowoduje powstania skutków prawnych²⁸.

W judykaturze wskazano, że według art. 389 k.c. umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli cechy (właściwości) pozwalające rozpoznać umowę przyrzeczoną według reguł wykładni prawa i przewidywać następstwa jej zawarcia. Istotne postanowienia, według art. 389 § 1 k.c., można również przedstawiać od strony negatywnej – jako konieczne, bez których skutek prawny umowy przyrzeczonej nie zostałyby osiągnięty, a co za tym idzie – niemożliwe byłoby zawarcie ważnej umowy przedwstępnej²⁹.

Bez wątpienia strony mogą do postanowień „istotnych” włączyć ponadto postanowienia istotne podmiotowo, tzw. *accidentalialia negotii*. W doktrynie zgłoszono nawet propozycję zastąpienia klasycznych pojęć *essentialia* i *accidentalialia* przez określenie „elementy konieczne umowy”, rozumiejąc przez to te

²⁶ Wyrok SN z 21.01.2009 r., III CSK 268/08, Lex nr 488961.

²⁷ Tak Sąd Najwyższy w tezie wyroku z 25.06.2008 r. III CSK 20/08, LEX nr 560575.

²⁸ Zob. wyrok SN z 8.02.2007 r., I CSK 420/2006; wyrok SN z 16.09.2010 r., III CSK 289/2009.

²⁹ Wyrok SN z 8.02.2007 r., I CSK 420/2006.

postanowienia przyszłej umowy, bez których uzgodnienia strony nie decydowałyby się na jej zawarcie³⁰. Takie ujęcie znajduje również wsparcie w judykaturze³¹.

W zakres zatem istotnych postanowień umowy przyrzeczonej wchodzi jej elementy konieczne, tj. takie, które są niezbędne do powstania stosunku prawnego i bez uzgodnienia których przez strony nie byłoby możliwe ustalenie, jakie świadczenie ma spełnić dłużnik. Nie należą natomiast do nich inne, niemające charakteru koniecznych, jej postanowienia, od których jedna ze stron uzależnia wolę zawarcia umowy.

Reasumując ten wątek rozważań, elementami koniecznymi umowy są zatem te jej postanowienia, które są niezbędne do powstania stosunku prawnego. Z kolei *essentialia negotii* to postanowienia, które decydują o kwalifikacji danej umowy do ustawowo wyróżnionego typu. Ich uzgodnienie pozwoli na stwierdzenie, jakiego rodzaju czynność prawna wchodzi w rachubę, nie jest jednak wystarczające do stwierdzenia, że uzgodniono zarazem elementy konieczne i że tym samym czynność prawna w ogóle dochodzi do skutku³².

Analiza prawna – regulacja licencji na wzory wspólnotowe

Unijny system ochrony wzorów wspólnotowych reguluje Rozporządzenie Rady WE nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów wspólnotowych. Przepisy tego Rozporządzenia regulują w szczególności zasady powstania prawa do wzoru wspólnotowego, treść tego prawa i zakres jego ochrony, a także zasady rozporządzania i udzielania licencji na prawa do wzoru wspólnotowego. Rozporządzenie to nie wyłącza ochrony wzorów przemysłowych przez przepisy krajowe i rejestrację w krajowych urzędach patentowych lub ich odpowiednikach. W Polsce rozwiązania chronione jako wzory wspólnotowe mogą być jednocześnie chronione jako wzory przemysłowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP na podstawie przepisów „p.w.p.”. Zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP w trybie polskiej

³⁰ M. Krajewski, *System prawa prywatnego...*, t. 5, s. 743.

³¹ Wyrok SN z 14.12.1999 r., II CKN 624/98, z glosą W. Kubala, *Glosa do wyroku SN z 14 grudnia 1999 r.*, II CKN 624/98, „Radca Prawny” 2001, nr 1, s. 136.

³² Z. Radwański, w: *System Prawa Prywatnego*, t. 2, 2008, s. 252–253; zob. też M. Gutowski, *Konwersja umowy stanowczej w przedwstępłą wobec zmian kodeksu cywilnego*, PiP 2004, nr 11, s. 52–53.

ustawy p.w.p. są to zatem dwa oddzielne przedmioty praw własności, które podlegają odrębnym regulacjom prawnym, określającym powstanie tych praw, ich treść, zakres ochrony, a także zasady rozporządzania tymi prawami i udzielania na nie licencji podmiotom trzecim³³.

Regulacje dotyczące udzielania licencji na wzór wspólnotowy zawiera art. 32 ust. 1 Rozporządzenia, który stanowi, że: „Wzór wspólnotowy może być przedmiotem licencji na terenie całej Wspólnoty lub jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna”. Zgodnie zaś z art. 27 ust. 1 lit. A:

Jeżeli art. 28, 29, 30, 31 i 32 nie stanowią inaczej, wzór wspólnotowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty tak, jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, w którym właściciel ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny.

Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 2 rozporządzenia:

We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia sądy w sprawach wzorów wspólnotowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego.

Przepis ten określa prawo właściwe w sprawach dotyczących wzorów przemysłowych. W sprawach, które zostaną zakwalifikowane jako dotyczące prawa do wzoru, sądy obowiązane są stosować postanowienia rozporządzenia, natomiast w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy krajowe³⁴.

Z regulacji tej wynika, że licencja na wzór wspólnotowy może być według uznania stron umowy udzielona albo na obszar całej Unii Europejskiej, albo też na jej część. Jednocześnie powołany przepis nie rozstrzyga, jaki jest zakres terytorialny licencji na wzór wspólnotowy w przypadku, gdy strony w umowie licencji nie zawarły żadnego ustalenia w tym przedmiocie.

³³ Zob. M. Poźniak-Niedzielska, w: *Prawo własności przemysłowej*, red. U. Promińska, Warszawa 2004, s. 175; *eadem*, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 1, s. 4 i nast.; M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, w: *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*, Warszawa 2010, s. 85; S. Sołtysiński, w: *Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego*, t. 14a, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 619 i nast.; O. Ruhl, M. Schlötelburg, *Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Kommentar*, Kolonia–Berlin–Monachium 2007, s. 456.

³⁴ Tak: W. Jarosiński, A. Tischner, w: *Komentarz do art. 88 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych*, Lex nr 119986.

Należy wskazać, że ustalenia w tym przedmiocie nie można także dokonać na podstawie przepisów polskiej ustawy p.w.p., zastosowanych zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 lit (a) Rozporządzenia, jako prawo właściwe materialne, znajdujące subsydiarne zastosowanie do ustalenia skutków udzielania licencji na wzór wspólnotowy a nieuregulowanych w treści tego Rozporządzenia. W przepisach ustawy p.w.p brakuje regulacji, rozstrzygającej o tym, jaki jest zakres terytorialny licencji na wzór przemysłowy, gdy strony umowy licencyjnej nie dokonały żadnego ustalenia w tym zakresie w treści umowy licencyjnej. Co więcej, w przepisach ustawy p.w.p brakuje w ogóle odpowiednika przepisu art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, odnoszącego się do możliwości ustalenia w umowie licencyjnej zakresu terytorialnego licencji na wzór przemysłowy.

Mając powyższe na uwadze, możliwa jest zatem obrona stanowiska, zgodnie z którym zakres terytorialny licencji na wzór wspólnotowy powinien zostać obligatoryjnie ustalony w treści umowy licencyjnej jako warunek istotny (*essentialia negotii*) tej umowy, natomiast brak ustalenia w tym przedmiocie w treści umowy licencyjnej, skutkuje jej nieważnością z powodu braku możliwości ustalenia zakresu udzielonej licencji.

Należy mieć na uwadze konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia braku w umowie licencji na wzór wspólnotowy ustalenia stron co do tego, czy udzielona licencja jest licencją wyłączną lub niewyłączną (art. 32 ust. 1 zdanie 2 Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych).

Wydaje się, że w braku ustaleń stron w umowie licencyjnej, na podstawie przepisu art. 27 ust. 1 lit (a) Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, zastosowanie znajdzie szczególna regulacja przepisu art. 76 ust. 4 ustawy p.w.p., zgodnie z którą w przypadku, gdy strony w umowie licencyjnej nie ustalą inaczej, przyjmuje się, że udzielona licencja jest licencją niewyłączną. W tym wypadku regulacja ustawowa sanuje zatem brak ustaleń stron w zakresie tego *essentialia negotii* umowy licencyjnej, co powoduje, że umowa licencji na wzór wspólnotowy jest ważna, pomimo braku w jej treści istotnego ustalenia stron, co do tego, czy udzielona licencja jest licencją wyłączną, czy niewyłączną.

Jeżeli zatem regulacji sanujących brak w umowie licencyjnej, istotnego ustalenia co do zakresu terytorialnego licencji na wzór wspólnotowy nie można odnaleźć ani w przepisach Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, ani w stosowanych subsydiarnie przepisach polskiej ustawy p.w.p., to wobec jednoznacznej treści przepisu art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia

przewidującego, że licencja może być udzielona na teren całej Wspólnoty lub jej części, można postawić tezę, że ustalenia w tym przedmiocie powinny być obligatoryjnie zawarte w treści umowy licencji jako *essentialia negotii* tej umowy, bez których nie dochodzi do ważnego zawarcia umowy. Tym samym odpowiedź na przedstawione na wstępie pytanie mogłaby być pozytywna i wskazywać, że zakres terytorialny licencji na wzór wspólnotowy **jest istotnym postanowieniem umowy** przyrzeczonej, który zgodnie z wymogiem art 389 k.c. **powinien być określony w treści umowy** przedwstępnej, zobowiązującej strony tej umowy do zawarcia umowy licencji na wzór wspólnotowy. Brak ustalenia stron w tym przedmiocie w treści umowy przedwstępnej czyni tę umowę nieważną z powodu jej niezgodności z przepisem art. 389 k.c. co oznacza, że „nie jest możliwe dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej określonej w tej umowie w trybie art. 64 k.c.”

Sąd Apelacyjny, orzekając o zobowiązaniu pozwanego do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie udzielenia licencji na wzór wspólnotowy, ocenił skuteczność zobowiązania do zawarcia umowy licencyjnej zawartego w porozumieniu z 28 sierpnia 2006 roku na podstawie przepisów polskiej ustawy p.z.p., a dokładnie przepisów art. 76–81 p.z.p. w zw. z art. 118 ust. 1 p.z.p. Pozostaje otwarta i konieczna ocena, czy przepisem właściwym, który powinien mieć zastosowanie do oceny tego zagadnienia prawnego, mógłby być przepis art. 32 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych.

Z powołanej wyżej regulacji wynika, że licencja na wzór wspólnotowy może być, według wyłącznego uznania stron tej umowy, udzielona albo na obszar całej Unii Europejskiej, albo też na jej część. Ponadto licencja może być licencją wyłączną lub niewyłączną, o czym w pierwszej kolejności także rozstrzygać powinna treść umowy licencyjnej.

Przepis nie rozstrzyga, jaki jest zakres terytorialny licencji na wzór wspólnotowy w przypadku, gdy strony w umowie licencji, tak jak w przedmiotowej sprawie, nie zawarły żadnego ustalenia w tym przedmiocie. W ocenie strony pozwanej elementy przedmiotowo istotne licencji na wzór wspólnotowy zawiera art. 32 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych i na podstawie tego przepisu Sąd Apelacyjny powinien był czynić ustalenia co do elementów przedmiotowo istotnych (koniecznych) umowy przedwstępnej. Prawidłowe zastosowanie przez Sąd Apelacyjny art. 32 ust. 1 Rozporządzenia powinno prowadzić do ustalenia, że istotnym elementem umowy licencyjnej na wzór wspólnotowy jest postanowienie określające zakres terytorialny tej licencji, które pod

rygiorem nieważności tej umowy powinno być zawarte w jej treści. Podnosił, że z uwagi na to, że w przepisach Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, jak również w przepisach polskiej ustawy p.z.p. nie ma przepisów sanujących brak ustaleń stron umowy licencyjnej co do zakresu terytorialnego licencji, Sąd Apelacyjny powinien był ustalić, że regulacja w tym przedmiocie stanowi obligatoryjne postawienie umowy licencyjnej, bez którego nie dochodzi do ważnego udzielenia licencji (brak zakresu licencji). Konsekwencją takiego ustalenia powinno być też rozstrzygnięcie, że umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia umowy licencyjnej na wzór wspólnotowy, w której brak jest postanowienia co do zakresu terytorialnego licencji jest nieważna z powodu jej niezgodności z przepisem art. 389 k.c.

Podsumowanie

Dobrze się stało, że kwestię dotyczącą uznania zakresu terytorialnego licencji na wzór przemysłowy za jedno z *essentialia negotii* umowy licencyjnej poddał swoim rozważaniom Sąd Najwyższy.

Mając na uwadze wszystkie powyższe uwagi, należy przyjąć, że właściwymi przepisami dotyczącymi prawa z wzoru są regulacje przewidziane w p.w.p. i do nich należy sięgać subsydiarnie dla rozstrzygnięcia kwestii związanej z zakresem terytorialnym licencji na wzór wspólnotowy, co nie jest uregulowane w rozporządzeniu. W literaturze przedmiotu wskazano na konieczność sięgania w tym zakresie do prawa krajowego³⁵. Także SN podkreślił, że:

jakkolwiek rozporządzenie rzeczywiście nie przesądza, jaki jest ostateczny zakres terytorialny licencji, jeżeli strony wyraźnie tej kwestii w umowie nie uregulowały, to jednak w art. 88 ust. 2 rozporządzenia zostało zawarte odwołanie do subsydiarnego stosowania w sprawach nim nieobjętych ustawodawstwa krajowego.

Regulacja ta pozwala więc na zastosowanie w tej kwestii ustawy p.w.p. Zgodnie z art. 76 ust. 2 p.w.p., w umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona). Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania

³⁵ J. Kępiński, *Przejście i obciążenie praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego. Prace z prawa własności intelektualnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, z. 118, s. 68.

z wynalazku w takim zakresie, jak licencjodawca (licencja pełna). Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, wśród innych ograniczeń – czasowych lub przedmiotowych – umowa licencyjna może zawierać także ograniczenia terytorialne. Jeżeli takiego ograniczenia nie przewidziano, należy przyjąć, że umowa obejmuje licencję pełną. To trafnie doprowadziło SN do wniosku, że umowa licencyjna na wzór wspólnotowy nie musi określać zakresu terytorialnego jej stosowania. Zakres korzystania z praw własności przemysłowej odnosi się zarówno do sfery przedmiotowej, tj. sposobu wykorzystywania wzoru, jak też do sfery terytorialnej, czyli obszaru, na jakim wzór będzie eksploatowany. W przypadku zatem braku odmiennego uregulowania tej kwestii w umowie licencyjnej licencja będzie miała charakter pełny, zwłaszcza w przypadku wzoru wspólnotowego obejmującego teren całej Wspólnoty. To oznacza jednocześnie, że umowa licencyjna będzie ważna nie tylko w przypadku nieustalenia przez strony, czy licencja jest wyłączna, czy niewyłączna, ale także wtedy, gdy strony nie poczynią żadnych uzgodnień dotyczących zakresu korzystania ze wzoru wspólnotowego, w tym także zakresu terytorialnego korzystania.

Powyższe prowadzi do wniosku, że zakres terytorialny licencji na wzór wspólnotowy nie stanowi *essentialia negotii* umowy licencyjnej, i nie ma konieczności regulacji tej kwestii, czy to w przedwstępnej umowie licencyjnej, czy w umowie ostatecznej. Trafne zatem wydaje się wyrażone w literaturze przedmiotu stanowisko, zgodnie z którym jedynym składnikiem przedmiotowo istotnym umowy licencyjnej jest licencja, a więc upoważnienie do korzystania z rozwiązania technicznego udzielane przez uprawnionego z patentu, i żadne inne elementy nie są wymagane do zakwalifikowania danej umowy jako licencyjnej³⁶.

Niezależnie od powyższego, nawet gdyby reguły interpretacyjne wynikające z art. 76 ust. 2 i 4 p.w.p. w związku z art. 118 ust. 1 p.w.p. nie znajdowały zastosowania do wzorów wspólnotowych (na podstawie art. 27 ust. 1 lit a Rozporządzenia), to **logiczne jest, że tylko w przypadku wprowadzania ograniczeń terytorialnych w licencji przez strony umowy taka kwestia musiałaby zostać wyraźnie uregulowana w umowie licencyjnej. Brak uregulowania tej materii przesądza jednoznacznie, że licencja dotyczy terenu całej Wspólnoty – bez jakichkolwiek wyjątków.** Określenie zakresu terytorialnego licencji na wzór wspólnotowy nie jest więc istotnym postanowieniem (*essentialia negotii*)

³⁶ Tak A. Niewęglowski, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 374.

umowy licencyjnej, lecz ma charakter *naturalia negotii* (przedmiotowo nieistotnego składnika treści czynności prawnej), który, jeśli strony nie włączą go do treści czynności, to i tak będzie ona ważna, a brakujące elementy można ustalić na podstawie przepisów dyspozytywnych (wystąpią skutki prawne określone w takich przepisach). Innymi słowy, jest to taki element treści czynności prawnej (np. umowy licencyjnej), który pozwala wyłączyć określony skutek przewidziany w przepisach, wskazując odmiennie konsekwencje prawne danej czynności³⁷. Brak uwzględnienia takiego elementu w treści czynności prawnej skutkuje więc m.in. tym, że zastosowanie znajdą np. określone ustawowe reguły interpretacyjne, czy taki wariant określonego alternatywnego rozwiązania, który nie wymaga jakiegokolwiek doprecyzowywania w treści czynności prawnej.

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy wskazać, że elementami przedmiotowo istotnymi umowy licencyjnej są – upoważnienie do korzystania z wynalazku chronionego patentem udzielone przez uprawnionego licencjobiorcy i korzystanie przez licencjobiorcę z wynalazku w zakresie wynikającym z upoważnienia. Trafnie wskazuje się, że umowa licencyjna „kreuje stosunek szczególnego zaufania i współdziałania stron”, co wpływa na określanie obowiązków umownych (wykładnię umowy), a także może ograniczać zakres swobody umów .

Zakres obowiązków stron ustalać należy na podstawie treści umowy, okoliczności towarzyszących jej zawarciu, zwyczajów, celu umowy oraz zasad współżycia społecznego. Zawarcie umowy licencji może być poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej.

Do skutecznego zawarcia umowy licencyjnej w zakresie określenia elementów przedmiotowo istotnych (*essentialia negotii*) tej umowy wystarczający jest tylko jeden element, tzn. udzielenie upoważnienia do korzystania z wynalazku. Nie jest konieczne określenie wynagrodzenia w postaci opłat licencyjnych, czasu trwania licencji czy też jej zakresu terytorialnego³⁸.

³⁷ Zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, *Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 2011, s. 288.

³⁸ Zob. w tym zakresie pogląd P. Kostańskiego, że elementem przedmiotowo istotnym umowy licencyjnej jest „korzystanie przez licencjobiorcę z wynalazku w zakresie wynikającym z upoważnienia”, P. Kostański, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2010, s. 435; wskazuje się ponadto, że korzystanie z wynalazku jest konsekwencją zawartej umowy licencyjnej, a zatem jako czynność faktyczna, następująca po dacie zawarcia umowy licencyjnej, nie może być elementem przedmiotowo istotnym takiej umowy, tak: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michałak, Warszawa 2016.

Ponadto, w praktyce udzieleniu upoważnienia towarzyszy zwykle zastrzeżenie dalszych elementów zobowiązaniowych, obligujących strony do spełnienia określonych świadczeń, np. współpracy w zakresie wdrożenia produkcji, przeszkolenia personelu³⁹.

Literatura

Błahuta F., w: *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. II, 1972.

Breyer S., *Umowy przedwstępne w obrocie nieruchomościami*, „Palestra” 1962, nr 11.

Drozd E., *Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona*, „Nowe Prawo” 1973, nr 11, s. 1564.

Grzybowski S., Kopff A., *Umowy licencyjne. Postać prawna i treść*, „Studia Prawnicze” 1969, z. 22.

Grzybowski S., *System prawa cywilnego*, t. 1, *Część ogólna*, Wrocław–Warszawa–Kra-ków–Gdańsk–Łódź 1974.

Gutowski M., *Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym*, PiP 2005, nr 3, s. 68–69.

Gwiazdomorski J., *Umowa przedwstępna*, s. 442–443.

Jasiakiewicz M., *Ofertowy system zawierania umów w polskim prawie cywilnym*, Toruń 1993.

Kępiński J., *Przejście i obciążenie praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego. Prace z prawa własności intelektualnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, z. 118.

Kępiński M., *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979.

Kostański P., w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2010.

Kostański P., w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 531.

Krajewski M., w: *System prawa prywatnego*, t. V, *Prawo zobowiązań, część ogólna. Komenatrz do art. 389 k.c.*, nb 81, red. E. Łętowska, Legalis, Warszawa 2013.

Niewęglowski A., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015.

Niewęglowski A., w: *System Prawa Handlowego. Prawo własności przemysłowej*, t. 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.

Nowicka A., w: *Prawo własności przemysłowej*, red. U. Promińska, Warszawa 2004.

³⁹ Por. A. Nowicka, w: *Prawo własności przemysłowej*, red. U. Promińska, Warszawa 2004, s. 103.

- Okoń Z., *Charakter prawny umowy licencyjnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pr. Wynalaz.” 2009, nr 3, z. 105.
- Poźniak-Niedzielska M., Sieńczyło-Chlabicz J., w: *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*, Warszawa 2010.
- Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016.
- Radwański Z., Olejniczak A., *Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 2011.
- Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz.U. UE L z 5 stycznia 2002 r.
- Ruhl O., Schlötelburg M., *Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Kommentar*, Kolonia–Berlin–Monachium 2007.
- Skąpski J., *Umowa licencyjna w polskim prawie międzynarodowym prywatnym*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1973, nr 1.
- Sołtysiński S., *Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych*, w: *Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego*, red. J. Błeszyński, J. Rajski, Warszawa 1985.
- Sołtysiński S., *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970.
- Sołtysiński S., w: *Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego*, t. 14a, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
- Sołtysiński S., w: *System prawa własności intelektualnej. Prawo wynalazcze*, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Warszawa 1990.
- System prawa prywatnego*, t. V, *Prawo zobowiązań, część ogólna. Komentarz do art. 389 k.c., nb 83*, red. E. Łętowska, Legalis.
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej*, Warszawa 2012.
- Szewc A., w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011.
- Szymanek T., *Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej*, Warszawa 2009.
- Traple E., *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Warszawa 2010.
- Traple E., *Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego*, Kraków 1990, s. 77–84.
- Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995, nr 5, poz. 168.
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410.

- Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999, nr 3, poz. 81.
- Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2011 r., I CSK 193/10, Lex 784895.
- Wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38.
- Wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 85.
- Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2015 r. IV CSK 225/14, OSNC 2016, nr 1, poz. 13.
- Wyrok Sądu Najwyższego z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38.
- Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 1975 r., III CRN 160/75, OSP 1977, nr 1, poz. 6.
- Wyrok SN z 21 stycznia 2015 r., IV CSK 225/14, OSNC 2016, nr 1, poz. 13.
- Wyrok SN z 8 października 2004 r., V CK 670/03, OSNC 2005, nr 9, poz. 162.

**TERRITORIAL RANGE OF AN INDUSTRIAL DESIGN LICENCE
(COMMENTS BASED ON THE SUPREME COURT JUDGEMENT
OF 21 JANUARY 2015, IV CSK 225/14**

Summary

The objective elements of a licensing contract that are significant include: the entitlement to use an invention protected by a patent granted to a licensee and the use of the invention by a licensee in the scope for which the licence was granted. A licensing contract “creates a relation of special trust in and cooperation between the parties”, which influences determination of contractual obligations (contract interpretation) as well as may limit the scope of contract freedom. Determination of the territorial range of a licence following the EU pattern does not constitute an essential term (*essentialia negotii*) of a licensing contract but a non-essential objective element of the legal transaction content (*naturalia negotii*).

Keywords: territorial range of licence, a licensing contract, contract interpretation