

OBRÓT PRAWAMI Z PATENTU W DRODZE CZYNOŚCI INTER VIVOS

Artykuł podejmuje temat istoty i charakteru prawa z patentu, dotyka kwestii takich jak co zapewnia prawo patentowe w ramach ochrony twórcy wynalazku. W opracowaniu podniesione są takie kwestie jak skuteczność prawa patentowego w jego konstrukcjach, jego znaczenie w obrocie cywilnoprawnym. Autorka skupia się na obrocie prawami z patentu inter vivos, wskazując zagrożenia i tendencje.

Obrót prawami z patentu inter vivos odbywa się głównie w ramach zasady swobody umów. Te „ramy” i dość „fragmentaryczne” uregulowanie dotyczące choćby umów licencyjnych powodują, że strony mają wiele możliwości konstruowania wzajemnych praw i obowiązków.

Opracowanie zawiera również ocenę dotychczasowego rozwiązania normatywnego. Szerzej omówiono w ramach tematu niniejszego artykułu problematykę związaną z umowami o prace badawcze.

MARKETING OF THE PATENT RIGHTS INTER VIVOS LEGAL ACTION

The article refers to the essence and nature of the patent law, it focuses on the questions – what does the patent law ensure in the frame of an inventor’s protection. This paper shows also such questions like: the effectiveness of the patent law in its constructions, its meaning in marketing of the civil law. The author focuses on the marketing of rights from the patent inter vivos, indicating the threats and tendencies. Marketing of the rights from inter vivos patent is mainly under the principle of freedom of contract. These “frames” and fragmentary regulation result in the fact that both parties have many opportunities to make mutual obligations. The commentary includes also an assessment of the valid

**Mgr A. KORDYLAS
Doktorantka II roku prawa
Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
w Lublinie*

normative solution. The problems connected with contracts for researchers are also widely discussed in this work.

I. Wprowadzenie

O obrocie prawami z patentu można mówić *sensu largo* i *sensu stricto*. W pierwszym rozumieniu jako kategoria zbiorcza, obejmująca wszelkie czynności prawne powodujące przeniesienie bądź obciążenie prawa stanowiącego przedmiot obrotu. Drugim takim zestawieniem słów „obróć prawami z patentu” można posłużyć się chociażby analizując postanowienia konkretnej umowy licencyjnej.

Prawo patentowe nie stoi na przeszkodzie dowolnemu kreowaniu przez podmioty stosunków prawnych dwustronnych zobowiązaniowych. Obrót prawami z patentu odbywa się zgodnie z obowiązującą zasadą swobody umów. W ramach tej swobody mieści się kształtowanie treści umów, decydowanie o ich zawarciu oraz o osobie kontrahenta.

Ograniczenia nie stanowią typy umów ukształtowane w kodeksie cywilnym lub w przepisach prawa własności przemysłowej, lecz ogólnie przyjęte przepisy ustawy, ustalone zwyczajem i zasady współżycia społecznego.

II. Przeniesienie patentu

Przejęcie patentu może dokonać się w różnej formie i na wiele sposobów – podstawową możliwością przeniesienia patentu jest czynność prawna *inter vivos*, czyli umowa cywilnoprawna o skutku rozporządzającym, zawarta pomiędzy dotychczasowym a nowym właścicielem patentu, zwłaszcza sprzedaż, zamiana lub darowizna patentu [1]. Może ona jednak nastąpić także na skutek zbycia patentu przez wierzyciela zastawnego, albo na podstawie wyroku sądowego [2], bądź w wyniku egzekucji sądowej lub administracyjnej [3].

Patent jest prawem majątkowym, zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu [4]. Wskazanie normatywne dotyczące formy, w jakiej powinna być dokonana czynność *inter vivos* przenosząca patent jest zawarta w art. 67 ust. 2 i 3 p.w.p. Analogicznie jak w przypadku umowy przenoszącej prawo do uzyskania patentu, wymagane jest dochowanie formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Z kolei art. 67 ust. 4 wskazuje, że ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru zastawów i podlega ujawnieniu w rejestrze patentowym. Przepis ten wszedł w życie 11 stycznia 2009 r. [5].

Poprzez zawarcie odpowiedniej umowy może nastąpić zbycie prawa do uzyskiwania patentu. Przepisy ustawy p.w.p. nie wskazują dokładnie katalogu umów, które mogą być zastosowane w celu przeniesienia prawa do uzyskania patentu. Wśród umów jakie mogą być zawierane występują zarówno cywilnoprawne umowy nazwane np. sprzedaż, jak i umowy

nienazwane. Ustawodawca nie wprowadził rozróżnienia między umowami odpłatnymi i nieodpłatnymi, w związku z tym możliwe jest przeniesienie prawa do uzyskania patentu na wynalazek np. w drodze darowizny [6]. Tu należy zaznaczyć, że polskie prawo cywilne jako zasadę przyjmuje podwójną skuteczność czynności prawnych [7].

W przypadku umowy darowizny, gdy przedmiotem darowizny jest prawo do uzyskania patentu, należy stosować art. 890 §2 k.c., stanowiący że przepis art. 890 §1 k.c. nie uchybia przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron. Zgodnie z powyższym należy uznać, że oświadczenie darczyńcy prawa do uzyskania patentu powinno być złożone w formie aktu notarialnego, z kolei oświadczenie obdarowanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z przepisem art. 890 §1 zdanie drugie k.c., w wypadku gdy oba oświadczenia zostaną złożone w formie pisemnej, umowa darowizny stanie się ważna wtedy gdy przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione [8].

Z kolei uzgodnienie pomiędzy przedsiębiorcami, któremu z nich przysługiwać będzie prawo do patentu, może nastąpić tylko wówczas gdy któryś z nich z mocy prawa lub na podstawie umowy będzie podmiotem tego prawa. Rozważania te dotyczą także sytuacji gdy wynalazek zostanie dokonany w warunkach objętych w art. 11 ust. 3 p.w.p. – gdy do jego dokonania dojdzie wskutek wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, albo w wyniku gdy nastąpi przeniesienie prawa do patentu na podstawie umowy o udzielenie pomocy –ust. 5 tego artykułu. Przykładowo w umowie o pracę badawczą zawartą pomiędzy przedsiębiorcą a szkołą wyższą można zastrzec, że prawo do patentów na wynalazki stanowiące jej wynik będzie przysługiwało zamawiającemu. Może zaistnieć też sytuacja, że przedsiębiorcy ustalą, że prawo wyłączne będzie im przysługiwało wspólnie, albo nie będzie żadnych uzgodnień pomiędzy nimi, ale rozwiązanie zostanie dokonane w takich warunkach, że do wspólności prawa dojdzie – np. jeżeli chronione rozwiązanie uzyska zespół złożony z pracowników zatrudnionych w obu przedsiębiorstwach – wówczas będą miały zastosowanie zasady wspólności określone w art. 72 p.w.p. [9].

Szczególnym, aktualnym obecnie przypadkiem umownego ustalenia prawa do patentu, w tym wspólności prawa jest zawarcie umowy o wykonawstwo prac badawczych w ramach 7 Programu Ramowego na lata 2007 – 2013, w którym strony określą prawa do przyszłych wyników –określanych mianem foreground [10].

III. Prawo do patentu

Regulacja dotycząca nabycia praw wyłącznych jest znacznie korzystniejsza dla uczelni jako pracodawcy niż zawarta w przepisach prawa autorskiego. W przepisach p.w.p. zawarta jest zasada, że prawo majątkowe jakim jest prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy [11]. Wyjątki od tej zasady mają wyważony charakter. Prawo do patentu na wynalazek dokonany w wyniku

dokonywania obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji „innej umowy” przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej [12]. W przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy w umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że prawo do patentu lub mu podobne, przysługuje w całości lub części przedsiębiorcy. Wówczas przedsiębiorca może korzystać z tego wynalazku we własnym zakresie [13]. Przy czym należy brać pod uwagę, że niezależnie od powyższych zasad twórca wynalazku, uprawniony do patentu [14] może przenieść prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną opłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek do korzystania [15]. Z dniem „przedstawienia wynalazku na piśmie” prawo do uzyskania patentu przechodzi na przedsiębiorcę – pod warunkiem przyjęcia wynalazku do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie 1 miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin [16].

Podsumowując dotychczasowe rozważania – istnieje kilka możliwości nabycia przez przedsiębiorcę, w tym także przez uczelnię prawa do patentu lub jemu podobnych, przy czym dotyczy to nie tylko wynalazków pracowniczych. W umowie między przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu będą przysługiwać prawa do patentu lub podobne, w razie dokonania wynalazku w związku wykonaniem tej umowy [17], nie dotyczy to „relacji twórca – pracodawca lub zamawiający”, w związku z tym nie ma to również znaczenia w przypadku zagadnienia regulaminów uczelni [18]. Wykonanie prac badawczych i badawczo –

rozwojowych jest przedmiotem umów, które zwykle się określać ogólnym pojęciem umów badawczo – rozwojowych. Przepisy p.w.p. statuuja tzw. licencję dorozumianą na rzecz osoby, której przekazuje się wyniki prac podjętych w wykonaniu takiej umowy. Z punktu widzenia konstrukcji samej umowy porozumienie badawczo – rozwojowe, należy raczej traktować jako umowę o świadczenie usług bądź umowę nienazwaną, nie można jednak co do zasady wykluczyć, że może przybrać postać umowy o dzieło [19]. Najważniejszą kwestią związaną z takimi umowami jest rozstrzygnięcie, który z podmiotów będących stroną takiej umowy nabywa prawa do powstałych w jej wykonaniu praw własności intelektualnej. Art. 81 p.w.p. odnoszący się *expressis verbis* do wynalazków – powstałych jako wynik umowy o wykonanie prac badawczych lub „innej podobnej umowy” – gwarantuje zamawiającemu uzyskanie licencji na korzystanie z tych dóbr niematerialnych. Sformułowanie „innej podobnej umowy” sprawia, że powstają wątpliwości. Przepis ten w sposób bardzo ogólny stwierdza, że domniemanie udzielenia licencji dotyczy sytuacji przekazania wyników będących rezultatem umowy o wykonanie pracy badawczej lub „innej podobnej umowy”.

W literaturze przedmiotu pojawiło się stanowisko, że chodzi tu o działalność twórczą, zmierzającą do rozszerzenia zasobów wiedzy, jak również do znalezienia i wykorzystywania nowych sposobów jej zastosowania [20]. Pojawiają się pytania czy domniemanie udzielenia licencji

powstanie również w sytuacji, gdy przedmiotem umowy będzie dokonanie wynalazku, a nie prowadzenie prac, w wyniku których powstanie ewentualnie wynalazek.

Trafny wydaje się pogląd, że celem omawianego przepisu jest wyposażenie podmiotu finansującego prace badawcze lub inne podobne przedsięwzięcie w ustawowe uprawnienie do korzystania z wyników, które powstaną jako efekt takich prac [21].

Umowa o prace badawcze lub inna podobna umowa będzie raczej umową o świadczenie usług, natomiast nie umową o dzieło, nawet jeżeli w efekcie doprowadzi do powstania przedmiotów niematerialnych takich jak wynalazek – będzie w istocie umową o dokonanie pewnych czynności faktycznych, bo jej istotą nie jest osiągnięcie z góry określonego, samoistnego, obiektywnie osiągalnego i subiektywnie pewnego rezultatu podejmowanych czynności [22].

Osiągnięcie określonego rezultatu w przypadku prac badawczych nie jest obiektywnie pewne. Nie muszą one zakończyć się powstaniem wynalazku. Istotą jest zatem przeprowadzenie określonych czynności lub działań, które mogą doprowadzić do powstania wynalazku. Zamawiający przez zapłatę wynagrodzenia umożliwia podjęcie określonych umową działań – oznacza to konieczność istnienia takiej relacji pomiędzy stronami umowy, w której zamawiający oddziałuje na zakres i rodzaj prac podejmowanych przez wykonawcę, ponadto strony określają bądź nie pewien rezultat, do jakiego te wysiłki mają doprowadzić. Tutaj można doszukać się właśnie *ratio legis* powstania ewentualnej licencji na rzecz finansującego zamawiającego.

W związku z tym drogą dedukcji, jako umowę podobną do umowy o wykonanie prac badawczych, traktować należałoby każdą umowę, w której wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności, których wynikiem mogą być dobra niematerialne, stanowiące przedmioty własności intelektualnej.

Skutkiem zawarcia umowy o prace badawcze jest powstanie z chwilą przekazania wyników pracy badawczej uprawnienia do korzystania z wynalazków, zawartych w wynikach prac badawczych. Uzyskanie przez zamawiającego licencji w takim przypadku jest normatywnym skutkiem zawarcia umowy o prace badawcze. W takiej umowie strony mogą, ale wcale nie muszą określać rezultatu podejmowanych wysiłków [23]. Zakładanie takiej możliwości przez strony oznaczać będzie, że czynią to w umowie nienazwanej, albo ewentualnie przepisy umowy o dzieło należałoby stosować odpowiednio [24].

IV. Umowa o dokonanie dzieła a prawa wykonawcy

Umowa o dokonanie dzieła, zobowiązująca do wykonania określonego dzieła, gdzie strony traktują ten rezultat jako pewny, nie powinna być traktowana jako umowa o prace badawcze lub inna podobna w rozumieniu art. 81 p.w.p. W związku z tym, do powstałego w ten sposób wynalazku zamawiający nie uzyska licencji dorozumianej, co nie wyklucza prawa do uzyskania

praw wyłącznych na podstawie ogólnych zasad [25] W świetle art. 56 k.c. należy uznać, że uzyskanie licencji dorozumianej następuje w ramach stosunku obligacyjnego, jakim jest umowa o wykonanie praw badawczych lub inna podobna umowa. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tak powstałej licencji, chyba że zgodnie z względnie obowiązującym charakterem tego przepisu strony wprowadziły w tym zakresie odpowiednie postanowienia. Jeżeli nie następuje dalej idący skutek w postaci nabycia prawa do uzyskania stosownych praw wyłącznych przez zamawiającego, nie będzie on miał interesu faktycznego w zmianie warunków uzyskania takiej licencji. Tutaj należy zaznaczyć, że licencja dorozumiana na gruncie przepisów p.w.p. dotyczy jedynie korzystania z wynalazku, nie wskazuje wzajemnych uprawnień stron w przypadku, gdy zawarte w wynikach prac badawczych informacje mają jedynie charakter know – how. W takiej sytuacji możliwość i zakres używania i pozyskanych informacji wynika jedynie z postanowień zawartej umowy [26].

Niezależnie od oceny czy strony wykonały należycie licencję na rzecz zamawiającego – powstaje ona w momencie przekazania wyników odnosząc się do art. 471 k.c. Należy zauważyć, że co do takiej umowy o prace badawcze nie ma specjalnych przesłanek natury podmiotowej. W związku z tym praktycznie każdy może być stroną umowy o wykonanie prac badawczych. Praktyka ukazuje rzadkość umów zawieranych z osobą fizyczną, nie działającą w charakterze przedsiębiorcy [27].

Rozwiązanie przyjęte przez przepisy p.w.p. różnicuje sytuację prawną wykonawcy w zależności od tego czy wskazany jest twórca, czyli osoba fizyczna czy podmiot mający status przedsiębiorcy. Definicja przedsiębiorcy jest szeroka i obejmuje każdy podmiot, który prowadzi działalność usługową w celach zarobkowych. W związku z tym powstaje pytanie – czy twórca zyskuje miano przedsiębiorcy na potrzeby p.w.p. w sytuacji odpłatnego świadczenia usług, które zakwalifikujemy jako wykonywanie prac badawczych nawet poprzez jednorazowe świadczenie takich usług. W literaturze wskazuje się, że można zasadnie twierdzić, że podmiot taki poprzez fakt działania w celu zarobkowym staje się przedsiębiorcą. Oznacza to, że w przypadku umów odpłatnych można mówić o przedsiębiorcy, ponieważ twórca pobierający wynagrodzenie zyskuje status przedsiębiorcy w rozumieniu p.w.p. Pojawia się tutaj jeszcze jeden problem prawny – w sytuacji gdy twórca jednocześnie jest przedsiębiorcą – w związku z tym komunalnie należałoby przyznać pierwszeństwo w odniesieniu do pierwotnego nabycia prawa. Gdy następuje dokonanie wynalazku przez twórcę w wyniku realizacji umowy, prawa do przedmiotów własności intelektualnej przysługują zamawiającemu [28]. Zasada ta może być wyłączona umową stron, jednak pojawia się pytanie czy można mówić o zastosowaniu przepisu art. 11 ust. 3 p.w.p. ex lege w przypadku umów o wykonanie prac badawczych.

W doktrynie pojawił się pogląd, że „(...) *gdyby nabywanie uprawnień do uzyskania praw*

wyłącznych przez zamawiającego traktować jako regułę dla wszystkich umów o wykonywanie prac badawczych, to regulacja art. 81 p.w.p., zapewniająca zamawiającemu węższy zakres uprawnień do wynalazków, stanowiąca wynik pracy badawczej, byłaby zbędna w zakresie, w którym zamawiający uzyskuje prawo w świetle art. 11 ust. 3 p.w.p. Zasada racjonalnego ustawodawcy nakazałaby jednak szukania takiej interpretacji, która uzasadni istnienie obu przepisów. Oznaczałoby to konieczność przyjęcia, iż regulacja art. 11 ust. 3 p.w.p. ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest dokonanie wynalazku (...) jako niezamierzonego przez strony efektu ich realizacji.”[29].Z drugiej strony taka interpretacja, „dyskryminowałaby w sposób nieuzasadniony podmioty umów o wykonanie prac badawczych, które inwestując w wykonanie określonych prac powinny nabywać te prawa ex lege” [30].

Wskazuje się, że dodatkowym argumentem jest podobna regulacja w przypadku umów o pracę, której wykonanie polega na świadczeniu określonych czynności, w wyniku może powstać lecz nie musi określone dobro o charakterze niematerialnym. W związku z tym niezależnie od tego czy dotyczy to umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług czy też umowy nienazwanej – jeżeli w wykonaniu tej umowy powstaje dobro chronione p.w.p. – wówczas prawa do uzyskania praw wyłącznych powstaną w sposób pierwotny na rzecz zamawiającego. W doktrynie zaznacza się, że nie ma znaczenia dla oceny nabycia tych praw przez zamawiającego czy przedmiotem umowy jest dokonanie wynalazku czy jego powstanie jest niezamierzone i nieoczekiwane, będące efektem świadczenia określonych czynności związanych z prowadzeniem prac badawczych [31].

Warto dodać, że gdy obie strony umowy są przedsiębiorcami, wówczas wyłącznie w ich gestii pozostaje rozstrzygnięcie, na rzecz którego z nich powstaną prawa w sposób pierwotny [32].

Na gruncie p.w.p. powstaje niejasność w przypadku, gdy twórca jest jednocześnie przedsiębiorcą i brak jest pomiędzy przedsiębiorcami umowy wskazującej, który z nich nabędzie te prawa – czy prawo to powstanie na rzecz twórcy stosownie do art. 11 ust. 1 p.w.p., niezależnie od tego, czy też będzie przysługiwało przedsiębiorcy posiadającego status zamawiającego na mocy art. 11 ust. 3 p.w.p. Względy słuszności nakazują zastosować tutaj ogólną regułę, a więc prawa powinny powstać w sposób pierwotny stosownie do art. 11 ust. 1 na rzecz twórcy [33].

W przypadku gdy umowę o wykonanie prac badawczych zawarli przedsiębiorcy, z których żaden nie jest osobą fizyczną – w takim wypadku prawa pozostają przy wykonawcy – brak jest normy, która stanowiłaby powstanie tych praw w sposób pierwotny na rzecz zamawiającego. Art. 11 ust. 3 p.w.p. statuuje nabycie pierwotne przez zamawiającego, ale tylko w realizacji zawartej umowy z twórcą, co może odnosić się wyłącznie do osoby fizycznej. Z kolei uzyskanie przez zamawiającego praw do uzyskania praw wyłącznych będzie wymagało ich przeniesienia – uzyskania tych uprawnień w sposób pochodny. Stąd kluczowe staje się nabycie praw przez wykonawcę – w przypadku gdy jest to osoba prawna jest oczywiste, że

dokonanie wynalazku w ramach o wykonanie prac badawczych jest efektem pracy konkretnej osoby fizycznej. Osobę taką łączy z wykonawcą umowa o pracę lub inna umowa o wykonanie określonych prac. Nie sposób wykluczyć sytuacji, gdy wynalazku dokonuje inny przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, co oznacza, że wykonawca nie nabędzie tych praw w sposób pierwotny. Pojawia się doniosły skutek prawny – brak nabycia praw po stronie wykonawcy, będącego osobą prawną, będzie skutkowało niemożnością nabycia ich przez zamawiającego [34].

W przypadku gdy wykonawca nie nabywa prawa do uzyskania prawa wyłącznego – gdy prawo to pozostaje przy twórcy, zamawiający nabywa licencję dorozumianą [35], w chwili wydania mu wyników prac badawczych przez wykonawcę. Powstanie licencji dorozumianej wiąże się z wydaniem wyników, jakie uzyskano w trakcie prowadzenia prac badawczych. Powstanie uprawnienia do korzystania jest normatywnym rezultatem zawarcia takiej umowy. Umowa licencji dorozumianej powstaje bez zachowania wymaganej prawem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W odróżnieniu od pozostałych umów licencyjnych, powstanie na rzecz zamawiającego uprawnienia do korzystania z wynalazku nie jest uzależnione od istnienia uprawnień po stronie wykonawcy.

W doktrynie podkreśla się, że przyjęcie poglądu przeciwnego niweczyłoby sens wprowadzonego uregulowania – nie stwarzając na rzecz zamawiającego, finansującego prace badawcze, uprawnienia do korzystania z wyników tej pracy, nawet jeśli efektem tych prac jest powstały wynalazek. Niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, że nabycie w tym wypadku uprawnienia byłoby sprzeczne z zasadą *nemo plus iuris* [36]. Zasada ta ma zastosowanie do czynności o charakterze rozporządzającym, a jak wskazują autorzy o przeciwnym poglądzie tu nie dochodzi do rozporządzenia. Wyraźnie widoczne też jest *ratio legis* tej instytucji, której celem jest umożliwienie korzystania z wynalazku podmiotowi, który poprzez swoje zaangażowanie finansowe doprowadził do jego powstania [37].

Umowa pomiędzy przedsiębiorcą i twórcą [38] stanowi konieczną przesłankę ewentualnego, pierwotnego nabycia prawa do uzyskania praw wyłącznych przez dany podmiot. Nie dojdzie do udzielenia pomocy, a w związku z tym nabycia określonych uprawnień przez przedsiębiorcę w sytuacji gdy np. korzystanie z określonych środków przedsiębiorcy ma charakter jedynie faktyczny. Istotą pomocy w rozumieniu art. 11 ust. 5 p.w.p. jest wola uczestnictwa danego przedsiębiorcy w kreowaniu określonego dobra niematerialnego. Formy pomocy powinny być wskazane w konkretny sposób w momencie składania oświadczenia woli przedsiębiorcy o dokonaniu pomocy. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują, że pomoc ta musi być istotna [39], jednak przekonującym argumentem jest, że takie podejście uzależnia istnienie praw po stronie przedsiębiorcy od oceny materialnego wkładu przedsiębiorcy do dokonania danego wynalazku przez twórcę.

Prowadzić to może w efekcie do subiektywnej oceny ekwiwalentności wzajemnych świadczeń tylko i wyłącznie odwołując się do ustaleń przyjętych przez strony. Ewentualna ocena takiej umowy może być dokonana jedynie z punktu widzenia zgodności z zasadą swobody umów, wyrażoną w k.c. Jak słusznie podnosi się, taka ocena – czy pomoc ma charakter ekwiwalentny w stosunku do nabywanych na jej podstawie praw, może prowadzić do oceny naruszenia przez strony natury stosunku zobowiązaniowego [40].

V. Przeniesienie prawa do patentu i samego patentu

Podsumowując dotychczasowe rozważania przy charakterystyce umów o przeniesienie prawa trzeba zaznaczyć, że p.w.p. dopuszcza zarówno przeniesienie prawa do patentu, jak i przeniesienie patentu. Umowa o przeniesienie prawa wymaga zachowania formy pisemnej [41].

Tu należy dodać, że „przejście patentu” z art. 78 p.w.p. nie dotyczy sytuacji jeżeli zaistniały jedynie wstępne warunki mające lub mogące doprowadzić w przyszłości do przejścia patentu. Dotyczy to sytuacji, w których:

- * strony zawarły umowę przedwstępną zobowiązującą do przeniesienia patentu [42]
- * strony zawarły umowę o przeniesienie patentu, ale z odroczonym terminem jego przejścia na następcę prawnego lub pod warunkiem zawieszającym [43].

Jak zauważono w doktrynie treść przepisu art. 21 p.w.p. może prowadzić do błędnej wykładni – można sądzić na jego podstawie, że „przekazanie do korzystania” stanowi rodzaj licencji, ponieważ odróżniono ten przypadek od „przeniesienia prawa”. W świetle art. 21 p.w.p. „przekazanie do korzystania” także prowadzi do przeniesienia prawa. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku przekazania wynalazku do korzystania zgodnie z art. 20 p.w.p., z dniem jego przedstawienia na piśmie następuje przejście na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu pod warunkiem przyjęcia wynalazku przez przedsiębiorcę do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie 1 miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin.

Istnieje możliwość nieodpłatnego przeniesienia prawa przez twórcę, jak wspomniano w niniejszym opracowaniu także na mocy art. 20 p.w.p. W tym przypadku brak ekwiwalentności świadczeń nie może eo ipso stanowić podstawy kwestionowania przez twórcę ważności umowy.

W art. 67 p.w.p. unormowano możliwość cesji prawa przez twórcę. Zgodnie z tym przepisem :

- patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu
- umowa o przeniesienie patentu wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej
- przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego

przeniesienia do rejestru patentowego.

Tu należy zaznaczyć, że ani umowa o przeniesienie prawa do patentu, ani umowa o przeniesienie patentu nie stanowią odrębnych umów nazwanych.

Obowiązujące przepisy p.w.p. pozwalają wyodrębnić podmioty umów, stwierdzić ich skuteczność wobec osób trzecich, jednak nie jest możliwe określenie ich treści. Strony w związku z tym mogą w zasadzie dowolnie ukształtować swoje prawa i obowiązki [44].

W praktyce najczęściej zawierana jest umowa sprzedaży praw [45], jeżeli w zamian za przeniesienie prawa dotychczasowy uprawniony przeniesie własność rzeczy, wtedy dojdzie do umowy zamiany. Nie ma przeszkód by strony zawarły umowę mieszaną, która łączy w sobie cechy dwóch lub więcej umów nazwanych. Strony mogą ukształtować treść umowy w sposób całkowicie niepowtarzalny, doprowadzając do zawarcia tzw. umowy nienazwanej [46].

Prawo do pierwszeństwa do prawa wyłącznego również jest zbywalne i może być przedmiotem obrotu prawnego [47]. Prawo do pierwszeństwa, oznacza się co do zasady według daty zgłoszenia wynalazku, wyjątkowo pierwszeństwo ustala się na podstawie tzw. przywileju z konwencji albo z wystawy [48].

Należy jeszcze dodać, że do skuteczności umowy o przeniesienie udziału we wspólnym prawie ochronnym, potrzebna jest zgoda wszystkich współuprawnionych. Zasady te dotyczą odpowiednio praw z dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne [49].

Kwestie związane z odpowiedzialnością licencjodawcy zasługują na odrębne opracowanie [50]. Z kolei co do odpowiedzialności zbywcy w odniesieniu do umów o przeniesienie prawa, w przypadku gdy patent zostanie unieważniony, albo gdy nie zostanie on udzielony – zasadą jest że nabywca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia – może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zbywca może potrącić sobie korzyści, jakie nabywca uzyskał poprzez korzystanie z wynalazku [51].

Ważnym zagadnieniem w przypadku przejścia patentu *inter vivos*, jest rozdział odpowiedzialności zbywcy i nabywcy, który może być osiągnięty poprzez zastosowanie przepisów prawa cywilnego o przejęciu długu [52]. Zgodnie z art. 519§2 k.c może to nastąpić w dwojaki sposób:

* przez umowę między wierzycielem – licencjobiorcą, a osobą trzecią – nowym właścicielem patentu, za zgodą dłużnika, czyli dotychczasowego licencjodawcy;

* przez umowę między dłużnikiem – dotychczasowym licencjodawcą, a osobą trzecią – nabywcą patentu, za zgodą wierzyciela, czyli w tym wypadku – licencjobiorcy.

Zgoda, o której mowa powyżej może być wyrażona zarówno *ex ante* – przed zawarciem umowy o przejęcie długu, jak i *ex post* – po jej zawarciu. W tym ostatnim przypadku – każda ze

stron, które zawarły umowę o przejęciu długu może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do skuteczności przejęcia, odpowiedni termin do wyrażania zgody. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu jest jednoznaczny z brakiem zgody [53].

VI. Uprawniony a naruszciciel prawa do patentu

Obrót prawami z patentu w drodze czynności *inter vivos* przyczynia się do opanowywania rynku, obronie uzyskanej pozycji a nawet do blokowania konkurentów [54]. Niewątpliwie takie zachowanie osoby trzeciej, która narusza prawo osoby uprawnionej – powoduje zmiany w majątku naruszciciela. Uprawniony z kolei ponosi szkodę, będącą następstwem naruszenia. Zgodnie z tym skutek tego naruszenia prawa do patentu, naruszciciel osiąga wymierne korzyści – polegające na korzystaniu z dobra. Takie profity naruszciciela mogą przyjąć postać zaoszczędzonych opłat, które powinny być uiszczane do Urzędu Patentowego na czas przysługującej ochrony, jak i też innych wydatków, które musiałyby być poniesione jak chociażby uiszczenie opłaty licencyjnej. Przykłady, które powyżej wymieniono wynikają bezpośrednio z regulacji p.w.p. jak i elementarnych zasad z k.c. Istnieje jednak szereg innych strat jakie powstają po stronie uprawnionego i zysków po stronie naruszciciela. Trzeba zauważyć, że pozytywne efekty naruszenia mają wpływ na ogólną sytuację naruszciciela na rynku. Można wskazać tendencję do bogacenia się naruszciciela kosztem uprawnionego. Ten ostatni ma prawo bronić się przed naruszcicielem i domagać się usunięcia następstw majątkowych, które powstały w majątku naruszciciela tym samym uszczuplając majątek uprawnionego [55].

Względy historyczne i opóźniony rozwój systemu prawnego w porównaniu z pierwszymi nowoczesnymi kodyfikacjami prawa cywilnego, spowodowały, że zmienne były losy roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się w polskim prawie własności intelektualnej. Brak pogłębionej analizy i konfrontacji instytucji bezpodstawnego wzbogacenia się oraz skutków naruszeń praw własności intelektualnej ma ujemne skutki do dzisiaj [56].

Warto postrzegać istnienie prawa patentowego nie tylko po to, ażeby można było z niego korzystać gdy jest to korzystne dla zainteresowanego podmiotu. Wskazane jest dostrzeżenie w nim jego istoty – że powstało w celu ochrony pewnych wartości ważnych dla społeczeństwa. Jednak nie można nie widzieć dwóch rodzajów interesów, co najlepiej obrazuje treść niejednej umowy licencyjnej.

Prawa dotyczące obrotu prawami z patentu nie mogą być zawile skonstruowane, pełne trudności interpretacyjnych. Zwłaszcza, w tej dziedzinie, warto żeby było dla jego odbiorców zrozumiałe. Zdaniem autorki publikacji nie powinno się brnąć w skrajności w rozważaniach nad znaczeniem tego prawa, ale zachowując zasadę złotego środka, należy zauważyć, że w krajach

Beneluxu, Skandynawskich, kiedy nie było ochrony patentowej to kraje te, mimo tego, się rozwijały [57]. Każde państwo ma swoją historię, doświadczenia z nią związane i praktykę. Jedne kraje są bogate, inne biedne. Nie można zakładać, że coś co sprawdziło się w

jednym państwie przysłuży się drugiemu. Być może Holandia mogła pozwolić sobie na to, by przez 100 lat nie korzystać z żadnej ustawy, która gwarantowałaby ochronę patentową. Może być zastanawiające dlaczego w Starożytności, kiedy dokonano tak wiele odkryć, które mogły przekładać się na wynalazki – społeczeństwo funkcjonowało bez regulacji patentowych i bez próby kształtowania porządku prawnego w tej dziedzinie. Nie potrzeba badacza archeologii prawa, by stwierdzić iż widocznie w Starożytności były potrzebne inne regulacje, nie pojmowano praw własności intelektualnej –dopiero w dobie rewolucji przemysłowej pojawiły się dążenia ku temu by tę materię regulować. Obecnie regulacje prawne w tym zakresie zyskują coraz większe znaczenie. Na rynku polskim pojawia się coraz więcej literatury związanej ściśle z tą tematyką. Obecnie zgłaszane są postulaty zmian. Wielu prawników i profesorów skutecznie dowodzi, że prawo patentowe nie baczy na wymagania epoki, co przejawia się w obecnych zagrożeniach i tendencjach, które mają wpływ na obrót prawami z patentu.

VII. Podsumowanie

Analizując zagadnienie autorka artykułu zauważyła, że pojawiają się styczne poglądów wielu autorów co do kwestii pozostawionego stronom szerokiego marginesu swobody kształtowania swych stosunków. Ta swoboda sprawia, że włączają w to czysto subiektywne, a nawet nieracjonalne preferencje jako uczestnicy obrotu [58].

W takich dziedzinach jak prawo patentowe wyraźnie musi działać dynamizująca funkcja prawa. Gdyby prawo było obojętne na nowe zjawiska, mielibyśmy do czynienia nie tylko z poważną luką w prawie, powodować by to mogło brak pewności w obrocie prawnym.

Z drugiej strony umowy licencyjne należy kształtować tak, by nie sprzeciwiały się naturze stosunku pomiędzy licencjodawcą a licencjobiorcą. Postanowienia umowne nie mogą sprzeciwiać się zwłaszcza ustawie i zasadom współżycia społecznego – w tym zakresie ich legalność podlega kontroli sądowej. Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony patentowej w Polsce, w szczególności warto ułatwić poprzez modyfikację przepisów dotyczących umowy licencyjnej. Wpłynie to na bezpośrednio na obrót praw z patentu, dla którego umowa licencyjna odgrywa znaczną rolę. Postuluje się uwzględnienie następujących zmian:

- umowa licencyjna powinna zostać zawarta na piśmie, dla celów dowodowych, a nie jak obecnie pod rygorem nieważności,
- wprowadzenie możliwości powołania się na ustawę w kwestii kontrolowania

licencjodawcy przez licencjodawcę, kontrola ta może w szczególności dotyczyć okresu i terenu obowiązywania licencji,

- wprowadzić zapis, że w przypadku przejścia patentu obciążonego licencją umowa jest skuteczna dla następcy prawnego pod tytułem ogólnym.

- jeżeli mowa o skuteczności licencji względem następcy dodać do art. 78 p.w.p. §2 czy względnie art. 781 treść „*Licencja nie jest zbywalna i nie podlega dziedziczeniu, chyba, że umowa licencyjna stanowi inaczej*”.

Piśmiennictwo

1 Tak: A. Szewc, Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 193.

2 Zob. art. 284 pkt 11 ustawy z 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Z 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.) dalej skrót : p.w.p.

3 Zob. art. 758 i nast., w szczególności art. 909 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz.296, z późn. zm.) dalej skrót k.p.c.; zob. art. 96g i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)

4 Zob. art. 67 ust. 1 p.w.p.

5 Zob. ustawę z 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1113).

6 Por. na gruncie archiwalnego aktu prawnego – ustawy prawo wynalazcze (Dz. U. z dnia 9 czerwca 1962 r.): A. M. Dereń, Własność Przemysłowa i dobra niematerialne w obrocie gospodarczym. Przegląd umów., Bydgoszcz 1998, s. 125 i nast.

7 Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997, s. 190–191.

8 Tak: A. Szewc, Prawo do uzyskania patentu na wynalazek (prawo dopatentu), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1979 s.37, K. Celińska –Grzegorzcyk, Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, Warszawa 2009, s. 44.

9 Zob. M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008 r., s. 224 i nast.

10 Zob. art. 2.4. Rules for Participation; Regulation EC No 1906/2006 of the European Parliament and of the Council z 18 December 2006, Dz. Urz. UE 2006 L 391.

11 Zob. art. 11 ust 3 p.w.p., art. 200 p.w.p.

12 Zob. art. 11 ust. 3 p.w.p

13 Zob. art. 11 ust. 5 p.w.p.

14 Tu rozumiane jako prawa ochronnego, prawa z rejestracji.

15 Zob. art. 20 p.w.p.

16 Zob. art. 21 p.w.p.

17 Zob. art. 11 ust 4 p.w.p.

18 Szerzej: M. Czajkowska – Dąbrowska, Regulaminy dotyczące własności intelektualnej w wyższych uczelniach [w:] Grzeszak T., Komercjalizacja dóbr osobistych osób fizycznych. Kilka obserwacji przydatnych w praktyce rzecznika patentowego. Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo – badawczej. Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych Cedzyna 16–20 września 2008, s. 13.

19 Zob. K. Szczepanowska – Kozłowska, Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa, 2003, s. 149

20 Tak: A. Szewc, G. Jyż (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa, 2003, s. 239.

21 Tak: K. Szczepanowska – Kozłowska, Wyczerpanie praw... , s. 150.

22 Por. P. Machnikowski, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2008, s. 1216.

- 23 Tak: K. Szczepanowska – Kozłowska, Wyczerpanie praw własności, s. 151.
- 24 Zob. P. Machnikowski, op. cit., s. 1216.
- 25 Tak: S. Sołtysiński [w:] J. Szwaja, A. Szajkowski (red.) System prawa własności intelektualnej, t. 3, Prawo wynalazcze, Ossolineum 1990, s. 500 i nast., inaczej H. Żakowska – Henzler, Istota licencji dorozumianej, Studia prawnicze, Warszawa 1996, z. 1–4, s. 79 i nast.
- 26 Szerzej K. Szczepanowska – Kozłowska, Wyczerpanie praw własności, s. 152 i nast.
- 27 Por. M. du Vall, Prawo..., s. 224.
- 28 Zob. art. 11 ust. 3 p.w.p.
- 29 Tak: K. Szczepanowska – Kozłowska, Wyczerpanie praw własności, s. 154.
- 30 Ibidem, s. 154, pogląd ten podziela : A. Górnicz – Mulcahy, Prawo do projektu wynalazczego dokonanego w ramach szczególnego stosunku prawnego, Monitor Prawa Pracy, 2005 nr 5, s. 135 i nast.
- 31 Ibidem, s. 154, autorka konkludując: art. 11 ust. 3 powinien być stosowany do umów o wykonanie prac badawczych.
- 32 Odmienny pogląd przyjmował A. Kopff na tle poprzednio obowiązującego stanu prawnego ustawy prawo wynalazcze., który twierdził, że w takim przypadku należy skorzystać z umowy przedwstępnej przenoszącej przyszłe prawo pod warunkiem zawieszającym, że prawo to powstanie, patrz : A Kopff, Umowy o przeniesienie prawa w zakresie wynalazczości zawierane przez j.g.u. Nowe instytucje prawa wynalazczego, Ossolineum 1976, s. 119 i nast.
- 33 Por. M. du Vall, Prawo..., s. 222 i nast., por. A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności..., s. 240.
- 34 Zob. K. Szczepanowska – Kozłowska, Wyczerpanie praw własności..., s. 155.
- 35 Zob. art. 81 p.w.p.
- 36 Tak: A. Szewc, G. Jyż, op. cit., s. 239.
- 37 Tak: K. Szczepanowska – Kozłowska, Wyczerpanie praw własności..., s. 156.
- 38 Zob. art. 11 ust. 5 p.w.p.
- 39 Tak: T. Kuczyński, Pracownicze projekty wynalazcze, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2002 nr 4, s.3.
- 40 Tak: K. Szczepanowska – Kozłowska, Wyczerpanie praw własności..., s. 158.
- 41 Zob. art. 12 ust. 2 p.w.p.
- 42 Zob. art. 389 k.c.
- 43 Zob. art. 155 i 89 w zw. z art. 555 k.c.
- 44 Zob. art. 351
- 45 Zob. art. 535 z zw. z 555 k.c.; zob. P. Grzegorzcyk, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, Warszawa 2007, s. 87 i nast.
- 46 Por. M. du Vall, Prawo..., s. 288.
- 47 Zob. art. 12 ust. 1 p.w.p. i art. 17 ust. 1 p.w.p.
- 48 Zob. art. 15 p.w.p.
- 49 Zob. art. 162 ust. 3 – 6.
- 50 Ciekawe jest zwłaszcza zagadnienie przejścia patentu obciążonego licencją.
- 51 Zob. art. 288 p.w.p.
- 52 Zob. art. 519 – 525 k.c.
- 53 Zob. art. 522 k.c., Zob. A. Szewc, G. Jyż, op.cit., s. 198.
- 54 Zob. szerzej: D. Miąsik we Wstępie :Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Warszawa 2012 r.
- 55 O tym zagadnieniu szeroko per analogiam A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, s. 173.
- 56 Ibidem, op. cit., s. 175, przykładowo A. Nowicka, Lek na wstrzymanie. Wyłączność danych w prawie farmaceutycznym, Rzeczpospolita z dn. 28 sierpnia 2001 r., nr 200 (5973), C3.
- 57 Co byłoby zaprzeczeniem paremii prawniczej Melior aliquia quam nulla lex – tł.: Lepsze jakieś prawo niż żadne [w:] Powszechny słownik łacińsko - polski. Zawiera terminy prawnicze. P. Janowski (red.) Toruń 2004, s. 127; zob. też : M. du Vall, Prawo..., s. 132.

58 Por . M. Safjan, Autonomia woli a zasada równego traktowania, [w:] Gniewek, K. Górski, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25–27.9.2008 r.). Warszawa, 2010, s. 360.