

# Licencja na używanie znaku towarowego

Studium  
prawnoporównawcze

Mariusz Załucki

---



Oficyna  
a Wolters Kluwer business

**Licencja  
na używanie  
znaku towarowego**

**Studium  
prawnoporównawcze**

**Mariusz Załucki**

---

W serii ukazały się również:

Anna-Maria Niżankowska

**Prawo do integralności utworu**

Andrzej Matlak

**Charakter prawny regulacji dotyczących  
zabezpieczeń technicznych utworów**

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz

**Telewizja interaktywna a prawo autorskie**

Andrzej Matlak

**Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym**

Marek Świerczyński

**Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym**

Magdalena Krekora

**Rynek leków a własność intelektualna**

Arkadiusz Michalak

**Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa  
Zagadnienia cywilnoprawne**

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz

**Oprogramowanie *open source* w świetle prawa  
Między własnością a wolnością**

Wojciech Kowalski

**Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego**

Rafał Marcin Sarbiński

**Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim**

Agnieszka Kubiak-Cyruł

**Dobra osobiste osób prawnych**

# Licencja na używanie znaku towarowego

Studium  
prawnoporównawcze

Mariusz Załucki

---



Oficyna

a Wolters Kluwer business

monografie

*Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.*

Redaktor prowadzący:  
Izabela Ratusińska

Redakcja serii:  
Janusz Barta  
Ryszard Markiewicz

Wydawca:  
Marcin Skrabka

Skład, łamanie:  
Anna Atanaziewicz

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

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

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

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

[www.wolterskluwer.pl](http://www.wolterskluwer.pl)  
Księgarnia internetowa [www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)

*Mojej Mamie*



# Spis treści

<b>Wykaz skrótów</b> .....	13
Akty prawne .....	13
Publikatory, czasopisma.....	13
Inne .....	15
<b>Słowo wstępne</b> .....	17

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

### Rozdział I

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

### Rozdział II

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

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

## **Rozdział III**

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

### **Część druga** **Licencja na używanie znaku towarowego** **w wybranych systemach prawnych**

## **Rozdział I**

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

## **Rozdział II**

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

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

### **Rozdział III**

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

### **Rozdział IV**

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

## **Część trzecia**

### **Licencja na używanie znaku towarowego w prawie polskim**

#### **Rozdział I**

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

5. Obecna regulacja.....	173
6. Zagadnienia intertemporalne .....	174

## **Rozdział II**

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

## **Rozdział III**

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

**Rozdział IV**

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

**Rozdział V**

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

<b>Wnioski.....</b>	<b>309</b>
---------------------	------------

<b>Wykaz ważniejszej literatury.....</b>	<b>315</b>
------------------------------------------	------------



# Wykaz skrótów

## Akty prawne

**k.c.** — kodeks cywilny

**k.p.** — kodeks pracy

**k.p.c.** — kodeks postępowania cywilnego

**k.z.** — kodeks zobowiązań

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

**pr. aut.** — ustawa — Prawo autorskie

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

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

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

**USC** — United States Code

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

**u.z.t.** — ustawa o znakach towarowych

## Publikatory, czasopisma

**All ER** — All England Law Reports

**BPŚ** — Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej

**CMLR** — Common Market Law Review

**ECR** — European Court Reports

**EIPR** — European Intellectual Property Review

**F2d** — Federal Reporter, Second Series

**FSR** — Fleet Street Reports

**GRUR** — Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht

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

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

## Inne

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



## Słowo wstępne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* \* \*

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

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



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



# Rozdział I

## Zagadnienia ogólne i niektóre problemy terminologiczne

### 1. Uwagi ogólne

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

Przed wszystkim należy wyjaśnić, że etymologia słowa „licencja” wywodzi się od łacińskiego terminu *licentia*, oznaczającego swobodę, wolność, niekarność czy możliwość określonego postępowania<sup>1</sup>. W takim znaczeniu określenie to zostało przyjęte do nazewnictwa wielu języków nowożytnych (ang. *licence* i *license*, niem. *Lizenz*, franc. *licence*), jednak w zależności od sytuacji nadaje się mu odmienny sens<sup>2</sup>.

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

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

W języku potocznym termin ten jest używany dość często. Zazwyczaj należy go kojarzyć z działaniem przedsiębiorstwa, w kontekście udzielenia pozwolenia na prowadzenie określonego typu działalności. W tym zakresie obejmuje zatem takie formy jak zezwolenie czy koncesja. Mówimy wówczas o licencji na usługi detektywistyczne, licencji na sprzedaż alkoholu, licencji zarządcy nieruchomości czy licencji pilota. Ponadto w społeczeństwie informacyjnym, mówiąc o licencji, często mamy na myśli także warunki używania programów komputerowych. W takim znaczeniu pojęcie to jest więc dość szerokie i oznacza korzystanie z uprawnień czy zezwolenie na wykonywanie określonych czynności<sup>3</sup>. Podobnie zresztą termin ten funkcjonuje w językach obcych, gdzie często używa się go do określenia praw przysługujących danemu podmiotowi (np. w języku angielskim *driving licence* oznacza prawo jazdy).

W języku prawniczym granice pojęciowe omawianego terminu ulegają pewnemu zawężeniu. Podnosi się, że licencja oznacza zezwolenie do określonego działania, którego nie można podjąć przy braku zezwolenia. W prawie cywilnym zaś instytucja ta ujmowana jest jeszcze wężiej. Nazywa się tak zazwyczaj upoważnienie do korzystania z przedmiotu poszczególnych praw własności intelektualnej, w szczególności z: cudzego opatentowanego wynalazku, chronionego wzoru użytkowego czy znaku towarowego. Sens tego upoważnienia polega na tym, iż wskutek udzielenia ochrony określony podmiot uzyskuje prawo wyłącznego korzystania z dobra niematerialnego, stanowiącego przedmiot tego prawa. Powoduje to, że w tym zakresie osoby trzecie nie mogą eksploatować tego dobra, albowiem wymaga to uzyskania odpowiedniego zezwolenia, jakim właśnie jest licencja<sup>4</sup>.

Takie zezwolenie może mieć trzy źródła: ustawę, decyzję administracyjną lub umowę. W przypadku pierwszym mówimy o tzw. licencji ustawowej, która powstaje bezpośrednio z mocy ustawy. Licencją w takim rozumieniu jest np. uprawnienie organizacji radiowych i telewizyjnych do korzystania z opublikowanych utworów muzycznych, przewidziane w art. 24 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych<sup>5</sup>. Po drugie, mówimy o licencji przymusowej, czyli wynikającej z decyzji odpowiedniego organu.

---

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

<sup>4</sup> A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 219.

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

Jest nią np. licencja udzielana przez Urząd Patentowy na korzystanie z opatentowanego wynalazku, gdy jest to konieczne ze względu na stan zagrożenia państwa lub w innych sytuacjach wskazanych w art. 82 ustawy — Prawo własności przemysłowej<sup>6</sup>. Trzeci rodzaj to licencja dobrowolna (umowna), czyli czynność prawna zawierająca upoważnienie do korzystania w oznaczonym zakresie z określonego dobra niematerialnego. Taką licencję przewiduje np. art. 163 p.w.p., jak też art. 41 ust. 2 pr. aut.<sup>7</sup>

Biorąc pod uwagę powyższy podział, licencję na używanie znaku towarowego należy zaliczyć do trzeciej z wymienionych kategorii. Jej kwalifikacja prawna — jako umowy — nie może bowiem budzić wątpliwości. Należy zatem dokonać kolejnego ograniczenia terminologicznego i w dalszej części poprzez „licencję” rozumieć jedną z różnych możliwych postaci umów o korzystanie z przedmiotu poszczególnych praw własności intelektualnej<sup>8</sup>.

Na tym obszarze występuje co najmniej kilka rodzajów licencji, które w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku doczekały się stosownych opracowań doktrynalnych. Większość z nich, oparta na prawie wynalazczym, wskazywała reguły stosowane później do innych dóbr niematerialnych. Stało się tak, ponieważ — jak przedstawiono powyżej — cechą charakterystyczną każdej licencji jest zezwolenie udzielone osobie trzeciej w celu wykonywania przez tę osobę pewnych czynności prawnych albo faktycznych. Dlatego wszelkie uwagi dotyczące umów licencyjnych, zarówno występujące na gruncie własności przemysłowej, w tym w ramach szeroko rozumianej wynalazczości, jak i poczynione na tle prawa autorskiego, mają odpowiednie zastosowanie do umowy licencji na używanie znaku towarowego. Wszystkie licencje zawierają bowiem pewne elementy wspólne, a ich budowa jest typowa dla całego obszaru własności intelektualnej<sup>9</sup>. Należy zwłaszcza podkreślić, że uprawniają do korzystania z przedmiotu chronionego prawem wyłącznym, mają charakter ciągłego stosunku zobowiązaniowego i są zestawiane z takimi samymi zagadnieniami prawnymi (np. z prawem konkurencji).

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

<sup>7</sup> W tym zakresie zob. np. R. Golał, *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Warszawa 2005, s. 189 i n.

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

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

## 2. Pojęcie własności intelektualnej

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

Przedmiotem regulacji tego działu prawa są dobra intelektualne, dlatego pojęcie „prawo własności intelektualnej” używane jest w doktrynie w odniesieniu do dóbr niematerialnych, będących wytworem umysłu ludzkiego<sup>10</sup>. Wydaje się, iż w nauce, obok tradycyjnego określenia „prawo na dobrach niematerialnych” (rozumianego w znaczeniu przedmiotowym), termin ten ma już pewną tradycję i jest powszechnie stosowany. Mimo to, ze względu na ciągle rosnące znaczenie poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej, celowe jest także sprecyzowanie zakresu i tego pojęcia, co pozwoli na dalsze zawężenie rozważań. Jego ewolucja, jaka dokonała się w ustawodawstwie poszczególnych krajów, jak też na tle konwencji międzynarodowych, traktatów i porozumień, prowadzi bowiem do wniosku, iż ów zakres nieustannie się powiększa.

Niewątpliwie powodem tego stanu rzeczy jest to, że coraz większa liczba przedmiotów intelektualnych zyskuje status dóbr niematerialnych<sup>11</sup>. Prawdopodobnie ma to związek z postępem gospodarczym, który w ostatnich latach nasilił się, a także bliższym zainteresowaniem przedsiębiorców, m.in. ze względu na powiększenie granic Unii Europejskiej. Narodziny terminu „własność intelektualna” nastąpiły jednak nieco wcześniej, a wydalenie to należy wiązać z konwencją sztokholmską z 1967 r. o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej<sup>12</sup>. Potrzeba utworzenia pojęcia „własność intelektualna” powstała wówczas w związku z ciągłym pojawianiem się nowych kategorii dóbr intelektualnych, które nie mieściły

---

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

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

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

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

Owe dobra intelektualne, jako wytwory umysłu ludzkiego, stanowią obok obiektów materialnych przedmiot stosunków cywilnoprawnych<sup>14</sup>. Mają bowiem duże znaczenie gospodarcze i kulturalne. Obowiązujące prawo traktuje je jako dobra osobiste, korzystające z ochrony na zasadach ogólnych (np. przewidzianej w kodeksie cywilnym<sup>15</sup>), niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W odróżnieniu od tradycyjnie pojmowanych dóbr osobistych, takich jak: nazwisko, zdrowie czy wolność, zazwyczaj mają one również charakter majątkowy. Użycie terminu „własność” w zakresie tych dóbr zwraca natomiast uwagę na ich analogię z cywilnoprawną instytucją prawa własności. Dlatego w większości oparte są na konstrukcji bezwzględного i wyłącznego prawa rozporządzania, będąc chronione prawami skutecznymi *erga omnes*<sup>16</sup>.

Powyższe cechy wpłynęły na wysunięcie przez doktrynę koncepcji wyodrębnienia osobnego działu prawa — „prawa własności intelektualnej” oraz grupy praw podmiotowych — „praw własności intelektualnej”. Wydzielenie to opiera się na szczególnej konstrukcji dobra niematerialnego o charakterze intelektualnym, różniącego się od innych niematerialnych przedmiotów stosunków prawnych.

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

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

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

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