

MICHAŁ BARYCKI\*

## PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY *KNOW-HOW*: WADY PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA I INNE PRZYPADKI NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA

### I. WPROWADZENIE

W dobie wzmożonego obrotu prawami na dobrach niematerialnych umowy *know-how* stały się jednym z podstawowych instrumentów zabezpieczenia interesów stron przed niekontrolowanym korzystaniem z informacji poufnych. Ochrona *know-how* pełni istotną funkcję w przypadku komercjalizacji własności intelektualnej oraz transferze technologii<sup>1</sup>. Zainteresowanie kontraktami mającymi za przedmiot stan tajemnicy miało swój początek już w latach siedemdziesiątych XX w., ponieważ zaczęły one stanowić pewną alternatywę w stosunku do uzyskiwania patentów<sup>2</sup>. Na polskim rynku nowych technologii kontrakty *know-how* pełnią istotną rolę, ponieważ polscy przedsiębiorcy decydują się najczęściej na ochronę swoich projektów wynalazczych i rozwiązań technicznych za pomocą stanu tajemnicy. Należy zaznaczyć,

---

\* Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; ORCID: 0000-0001-9901-3191.

<sup>1</sup> Zwrócił na to uwagę prawodawca unijny w pkt 4 preambuły oraz art. 1 pkt b rozporządzenia Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. Urz. UE L 93 z 28.03.2014 r., s. 17); dalej: rozporządzenie o transferze technologii. Powołane przepisy stanowią, że: „Porozumienia o transferze technologii dotyczą udzielania licencji na korzystanie z praw do technologii (»prawa do technologii« oznaczają m.in. *know-how*). Tego rodzaju porozumienia zazwyczaj prowadzą do poprawy efektywności gospodarczej i wspierają konkurencyjność, ponieważ mogą ograniczyć powielanie prac badawczo-rozwojowych, wzmacniać motywację przedsiębiorstw do podejmowania nowych prac badawczo-rozwojowych, pobudzać innowacje przyrostowe, ułatwiać upowszechnianie technologii oraz tworzyć konkurencję na rynku produktowym”.

<sup>2</sup> S. Grzybowski: *Umowy know-how na tle kodeksu cywilnego*, Krakowskie Studia Prawnicze 1968, z. 1–2, s. 99.

że jest to zjawisko odmienne w porównaniu z państwami zachodnimi. Zgodnie z raportem Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office, EPO), w 2018 r. polscy wynalazcy dokonali 534 zgłoszeń patentowych w EPO. Dla porównania, niemieckie podmioty dokonały w tym samym roku 26 734 aplikacji patentowych<sup>3</sup>. Ochrona projektów technicznych w ramach *know-how* może być też spowodowana praktyką Urzędu Patentowego RP, który niechętnie udziela patentów na opracowania, co do których wykazanie technicznego charakteru jest kontrowersyjne (będą to w szczególności wynalazki wspomagane komputerowo; ang. *Computer implemented inventions*)<sup>4</sup>.

Termin *know-how* nie posiada jednolitej definicji w doktrynie oraz w aktach prawnych na poziomie krajowym i europejskim<sup>5</sup>. Warto jednak wskazać, że zgodnie z rozporządzeniem o transferze technologii *know-how* oznacza „pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawnne (nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne), istotne (ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową) oraz zidentyfikowane (opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawnności i istotności)”<sup>6</sup>. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny termin *know-how* powinien być interpretowany szeroko, jako wykraczający poza nazwę „tajemnica przedsiębiorstwa”<sup>7</sup> z art. 11 ust. 2 u.z.n.k.<sup>8</sup> oraz art. 55<sup>1</sup> pkt 8 k.c.<sup>9</sup> Odrębną definicję *know-how* zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 31 lipca 2003 r.<sup>10</sup>, w którym stwierdził, że „*know-how* jest to zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie. Termin »poufny« oznacza, że przedmiot umowy nie jest powszechnie dostępny i znany. Termin »istotny« oznacza, że informacje są ważne i niebanalne, zaś termin »zidentyfikowany« oznacza, że *know-how* jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby

<sup>3</sup> Raport roczny Europejskiego Urzędu Patentowego z 2018 r.: *European patent applications per country of origin*, <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018/statistics/patent-applications.html#tab2> (dostęp: 31 marca 2020 r.).

<sup>4</sup> J. Domżał: *Patentowanie wynalazków wspomaganych komputerowo — analiza aktualnego stanu prawnego*, s. 2. Artykuł jest streszczeniem referatu, jaki został wygłoszony przez J. Domżała podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2017, organizowanego w Warszawie w dniach 13–15 września 2017 r., [https://www.researchgate.net/publication/322294771\\_PATENTOWANIE\\_WYNALAZKOW\\_WSPOMAGANYCH\\_KOMPUTEROWO\\_-\\_ANALIZA\\_AKTUALNEGO\\_STANU\\_PRAWNEGO](https://www.researchgate.net/publication/322294771_PATENTOWANIE_WYNALAZKOW_WSPOMAGANYCH_KOMPUTEROWO_-_ANALIZA_AKTUALNEGO_STANU_PRAWNEGO) (dostęp: 30 marca 2020 r.).

<sup>5</sup> Przykładem może być dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego *know-how* i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2016 r., s. 1), która pojęciem *know-how* posługuje się w pkt 1, 2, 3, 14 oraz 16 preambuły, jednak nie definiuje tego terminu.

<sup>6</sup> Por. art. 1 ust. 1 lit. i rozporządzenia o transferze technologii.

<sup>7</sup> S. Sołtysiński: *Umowy know-how (w:) System prawa prywatnego*, t. 14A, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 835–836.

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.); dalej: u.z.n.k.

<sup>9</sup> Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.); dalej: k.c.

<sup>10</sup> Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2003 r., III SA 1661/01, Przegląd Podatkowy 2003, nr 11, poz. 50.

możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności”. Warto wskazać, że w literaturze niemieckiej został wyrażony pogląd, iż umowy *know-how* zapewniają dostęp do wiedzy technicznej, handlowej lub biznesowej, która nie jest chroniona prawami własności intelektualnej, przez co do tych umów nie ma zastosowania zasada terytorialności<sup>11</sup>. Jeżeli w umowie nie zostało określone prawo właściwe do rozstrzygania sporów związanych z odpowiedzialnością stron, to na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rzym I<sup>12</sup> zastosowanie powinno mieć prawo właściwe dla miejsca zamieszkania licencjodawcy<sup>13</sup>. Należy podzielić to stanowisko, ponieważ *know-how* może zawierać w sobie elementy spełniające (lub nie) kryteria zdolności patentowej<sup>14</sup>, jednakże są to w dalszym ciągu informacje poufne, nieujawnione do wiadomości publicznej. Trzeba mieć jednak na uwadze, że *know-how* może zawierać w sobie elementy chronione przez prawo autorskie, w szczególności oprogramowanie komputerowe, które wspomaga sprawność techniczną wynalazku, przez co w takich przypadkach ma zastosowanie zasada terytorialności z praw własności intelektualnej<sup>15</sup>.

W literaturze można zaobserwować także trzy odmienne poglądy dotyczące statusu prawnego dysponenta *know-how*. Pierwszy opisuje model *know-how* jako prawo podmiotowe, podobne do prawa wynalazcy oraz skutecznego *erga omnes*<sup>16</sup>. Drugi pogląd stanowi, że *know-how* jest także prawem podmiotowym, ale chronionym na podstawie odpowiedzialności deliktowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji<sup>17</sup>. Trzeci opiera się na założeniu, że *know-how* jest stanem faktycznym,

<sup>11</sup> Taki pogląd wyraził D. Martiny: *Know-how Vertrag, Rom I-VO Art. 4 Rn. 271* (w: *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, Hrsg. F.J. Säcker, R. Rixecker, H. Oetker, B. Limperg, 7. Aufl., München 2018, Rn. 271).

<sup>12</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 4.07.2008 r., s. 6); dalej: rozporządzenie Rzym I.

<sup>13</sup> Zdaniem autora umowa *know-how* powinna być utożsamiona z umową o świadczenie usług na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rzym I, ponieważ zgodnie z pkt 18 preambuły tego rozporządzenia pojęcie świadczenia usług należy interpretować w ten sam sposób, co w przypadku stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 44/2001 w zakresie, w jakim to rozporządzenie obejmuje świadczenie usług.

<sup>14</sup> R. Golat: *Prawa na dobrach niematerialnych jako przedmiot aportu w spółkach kapitałowych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki know-how)*, Prawo Spółek 2002, nr 4, s. 13.

<sup>15</sup> Należy zasygnalizować, że w przypadku programów komputerowych, które są regulowane na gruncie konwencji międzynarodowych i prawa europejskiego, poziom ich ochrony jest w większości krajów zbliżony, ponieważ są one chronione „jak utwory literackie” na podstawie art. 10 ust. 1 TRIPS (Agreement on Trade — Related Aspects of Intellectual Property Rights, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Dz. Urz. UE L 311 z 29.11.2007 r., s. 37; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdział 11, t. 21, s. 305; dalej: TRIPS), art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz. Urz. UE L 111 z 5.05.2009 r., s. 16, oraz art. 4 Traktatu WIPO o prawie autorskim (Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12).

<sup>16</sup> Jego autorem był S. Grzybowski w monografii *Umowy know-how...*, *op. cit.*, s. 104–106.

<sup>17</sup> W literaturze został on zaprezentowany przez A. Michalaka w monografii *Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, zagadnienia cywilnoprawne*, Zakamycze 2006, s. 3, oraz E. Wojcieszko-Głuszko: *Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle porównawczym*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2002, s. 154.

chronionym na podstawie odpowiedzialności deliktowej, przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz bezpodstawnego wzbogacenia<sup>18</sup>.

Umowa licencyjna *know-how* należy do umów wzajemnych, co do zasady odpłatnych. W doktrynie przyjmuje się, że o umowie wzajemnej rozstrzyga subiektywna ekwiwalentność świadczeń, przyczyną zaciągnięcia przez jedną stronę zobowiązania jest zaciągnięcie zobowiązania przez stronę drugą (*do ut des*)<sup>19</sup>. Ekonomiczną przyczyną zawarcia umowy *know-how* po stronie *know-how-biorcy*<sup>20</sup> jest chęć pozyskania informacji poufnych, które podniosą potencjał gospodarczy jego przedsiębiorstwa oraz przyniosą spodziewane zyski. Z drugiej strony można zasugerować, że z punktu widzenia licencjodawcy to korzyść majątkowa w postaci zapłaty będzie *causa* do udostępnienia *know-how*.

Określenie odpowiedzialności licencjodawcy z tytułu umowy *know-how* na podstawie przepisów prawa jest utrudnione, ponieważ ten typ umowy nie został określony w sposób szczególny w żadnym akcie rangi ustawowej. Umowa *know-how* zaliczana była na gruncie dawnego stanu prawnego<sup>21</sup> do kategorii umów nienazwanych, czyli takich, których nie można przyporządkować do określonego typu ustawowego. Z tego względu dużą rolę w zakreśleniu jej ram, charakteru prawnego oraz odpowiedzialności stron odgrywała doktryna. S. Grzybowski zdefiniował umowy *know-how* jako „umowy dotyczące nieopatentowanych i nie ujawnionych rozwiązań zagadnienia technicznego oraz szczegółów postępowania techniczno-produkcyjnego lub też nie ujawnionych szczegółów rozwiązania lub postępowania techniczno-produkcyjnego co do opatentowanych wynalazków. Podstawą prawną dopuszczalności zawierania umów *know-how*, przesądzającą jednocześnie o ich skuteczności, charakterze prawnym, a nawet o ich treści, jest więc wyłączone prawo korzystania z wynalazku nieopatentowanego oraz utrzymywanych w tajemnicy szczegółów rozwiązania technicznego i postępowania techniczno-produkcyjnego”<sup>22</sup>. Definicja ta podlegała licznym zmianom w ramach kolejnych zmian ustawodawczych<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> Pogląd ten został stworzony przez B. Gawlika w pracy *Umowy know-how, zagadnienia konstrukcyjne*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 3, Kraków 1972, s. 37–46.

<sup>19</sup> W tej kwestii por. F. Zoll: *Pojęcie umowy wzajemnej (w:) System prawa prywatnego*, t. 6, *Prawo zobowiązań — część ogólna*, pod red. A. Olejniczaka, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 1052.

<sup>20</sup> W związku z brakiem regulacji ustawowych dotyczących umowy *know-how* na określenie stron umowy autor będzie posługiwał się terminami: *know-how-dawca/know-how-biorca* oraz „licencjodawca-licencjobiorca”, a do określenia kontraktu będą stosowane zamiennie terminy „umowa *know-how*” lub „umowa dotycząca/odnosząca się do stanu tajemnicy”.

<sup>21</sup> Umowa ta nie została uregulowana ani w ustawie z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), ani w ustawie z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. 272).

<sup>22</sup> S. Grzybowski: *Umowy know-how...*, *op. cit.*, s. 102.

<sup>23</sup> Przykładowo, zgodnie ze wskazówkami *Przewodnika w sprawie zawierania umowy licencyjnej know-how*, wydanej przez Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej w latach siedemdziesiątych, „*know-how* jest sumą koncepcji, wiedzy i doświadczenia w kierowaniu procesami, koniecznymi do wytwarzania określonego wyrobu. Tajemnica techniczno-produkcyjna musi posiadać specjalne właściwości oraz być częścią wiedzy technicznej, odkrytą przez producenta w wyniku prowadzonych badań. Do chwili zawarcia umowy, *know-how* praw-

Umowa *know-how* nie została bezpośrednio wyodrębniona w pierwotnym<sup>24</sup> ani w aktualnym brzmieniu ustawy prawo własności przemysłowej<sup>25</sup>. Jednakże ustawa prawo własności przemysłowej wprowadziła do polskiego porządku prawnego art. 79, który wyodrębnił dwa nowe rodzaje umów „o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu” oraz „umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy”. W stosunku do nich mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące umów licencyjnych z rozdziału IV prawa własności przemysłowej, na zasadzie *iuris dispositivi*<sup>26</sup>. Kwalifikacja umowy *know-how* jako jednej z umów nazwanych z art. 79 p.w.p.<sup>27</sup> nie przesądza jednak o odpowiedzialności z tytułu umowy *know-how*, ponieważ ustawa prawo własności przemysłowej nie reguluje w sposób szczególny tego zagadnienia. Ponadto, literalna wykładnia art. 79 p.w.p. może prowadzić do postawienia wniosku, że obydwie umowy mają odniesienie do wynalazku („wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym” oraz „wynalazku niezgłoszonego”). Pojęcie „wynalazek” nie zostało zdefiniowane w sposób szczególony w żadnym akcie rangi ustawowej. Prawo własności przemysłowej w dziale II, rozdział 1 określa tylko cechy, jakie powinien mieć wynalazek, aby spełniać przesłanki patentowalności<sup>28</sup>. Z tego względu prób doprecyzowania tego pojęcia należy doszukiwać się w doktrynie oraz orzecznictwie. Warty przytoczenia jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (VI SA/Wa 853/10)<sup>29</sup>, zgodnie z którym „wynalazek polega na znalezieniu nowego sposobu wykorzystania

dopodobnie nie powinno być znane konkurencji” (*Organisme de Liaison des Industries Mécaniques Europeens, ORGALIME: Know-how — przewodnik w sprawie sporządzenia umowy licencyjnej*, wydanie polskie: Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, Warszawa 1966, cyt. za: S. Gierczak, B. Janicki: *Uwagi o kontrakcie know-how w eksporcie*, Polska Izba Handlu Zagranicznego, 1967, s. 53).

<sup>24</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508).

<sup>25</sup> T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 501 ze zm.; dalej: p.w.p.

<sup>26</sup> Art. 79 p.w.p. stanowi, że do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej.

<sup>27</sup> Zdaniem A. Szewca umowa *know-how* stanowi umowę o udostępnianie projektu wynalazczego, w związku z czym jest kontraktem nazwanym; zob. A. Szewc (w:) A. Szewc, K. Ziolo, M. Grzesiczak: *Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji*, wyd. 3, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2011, s. 77. Ujednolicenie reżimu prawnego umów *know-how*, a tym samym postulat stosowania do umów dotyczących rozwiązań niebędących projektami wynalazczymi reżimu art. 79 p.w.p., wystosował S. Sołtysiński: *Umowy..., op. cit.*, s. 847–848.

<sup>28</sup> Świadczy o tym treść normatywna przepisów art. 24, 25, 26 oraz 27 p.w.p. Pojęcie wynalazku nie zostało także zdefiniowane w Europejskiej Konwencji Patentowej (Convention on the Grant of European Patents, European Patent Convention) of 5 October 1973 as revised by the Act revising Art. 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000; dalej: EPC. EPC stanowi podobnie jak polskie przepisy, że: „patenty europejskie powinny być udzielane na wynalazki, w każdej dziedzinie technologii, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy oraz nadają się do przemysłowej stosowalności” (tłum. własne, tekst oryginalny art. 52 (1) EPC: „European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application”). Przesłanki udzielenia patentu europejskiego zostały doprecyzowane w art. 54 EPC w odniesieniu do nowości, art. 56 EPC dotyczącym poziomem wynalazczego oraz 57 EPC nawiązującym do przemysłowej stosowalności.

<sup>29</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2010 r., VI SA/Wa 853/10, LEX nr 759763.

materii, a jego rezultatem musi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię, przy czym techniczny charakter mają rozwiązania, które dotyczą jednej z dziedzin techniki jako sfery działalności ludzkiej, w której empirycznie stosowane nauki przyrodnicze pozwalają na stworzenie środków i sposobów, przy pomocy których człowiek może lepiej oddziaływać na materię i przez to zaspokajać swoje potrzeby. W konsekwencji powyższego uznaje się, że sfera techniki nie wykracza poza domenę nauk przyrodniczych, a przede wszystkim mechaniki, fizyki i chemii, zaś jej przedmiotem jest wykorzystanie materii nieożywionej lub ożywionej. W sferze techniki nie mieszczą się zatem rozwiązania, których przedmiotem są pomysły o charakterze abstrakcyjno-myślowym, w tym organizacyjnym, gdyż rozwiązują one problemy intelektualne lub organizacyjne<sup>27</sup>. W rezultacie wynalazkiem może być tylko produkt, który wywołuje określony skutek techniczny na materię. Należy jednak zaznaczyć, że *know-how* może zawierać inne elementy niż projekty wynalazcze, w stosunku do których mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych<sup>30</sup>. Będą nimi nowatorskie rozwiązania z dziedzin nowych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość (ang. *Virtual Reality*, V.R.), *Internet of Things*, nanotechnologia, drukowanie 3D oraz sztuczna inteligencja (ang. *Artificial Intelligence*, A.I.)<sup>31</sup>. Przyznanie ochrony patentowej rozwiązaniom technicznym pochodzącym z powyższych dziedzin nauki może być kontrowersyjne. Przykładem mogą być wspomniane już wcześniej wynalazki wspomagane komputerowo (ang. *Computer Implemented Inventions*)<sup>32</sup>, które łączą w sobie elementy wynalazku chronionego na podstawie zasad ogólnych prawa patentowego oraz programu komputerowego, chronionego na gruncie prawa autorskiego jak utwór literacki<sup>33</sup>. Na gruncie powyższych rozważań można więc podać w wątpliwość pogląd, że do umów *know-how* zawierających inne niż wynalazki projekty techniczne należałoby stosować na zasadzie *argumentum a simili* przepisy dotyczące umów o korzystanie z wynalazków stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i zgłoszonych do opatentowania<sup>34</sup>. Bez względu na różnice stano-

<sup>30</sup> Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.); dalej: pr. aut.

<sup>31</sup> W kontekście patentowania wynalazków opierających się na wykorzystywaniu sztucznej inteligencji dużą rolę odgrywa Europejski Urząd Patentowy, który zorganizował w Monachium, 30 maja 2018 r., ogólnoświatową konferencję *Patenting Artificial Intelligence*. Zostało na niej przedstawione, w jaki sposób EPO rozpatruje zgłoszenia patentowe zawierające sztuczną inteligencję oraz na co należy zwrócić uwagę, pisząc zastrzeżenia patentowe na wynalazki tego rodzaju; por. *Patenting Artificial Intelligence, Conference summary, 30 May 2018, EPO Munich*, s. 5–6, zob. także prezentację K. Lievensa: *Patenting Artificial Intelligence, Examination practise at the EPO, 30.05.2018*, <https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2018/ai2018.html> (dostęp: 16 sierpnia 2019 r.).

<sup>32</sup> Udzielanie patentów na wynalazki wspomagane za pomocą programu komputerowego było częstą praktyką Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office, USPTO), por. Raport USPTO, *2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance*, Federal Register Vol. 84, No. 4, January 7, 2019, s. 50–57.

<sup>33</sup> Art. 10 ust. 1 TRIPS oraz art. 1 dyrektywy w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz. Urz. UE L 111 z 5.05.2009 r., s. 16).

<sup>34</sup> S. Soltysiński: *Umowy know-how...*, *op. cit.*, s. 847.

wisk w tej kwestii, w braku szczegółowych uregulowań dotyczących odpowiedzialności z tytułu umowy *know-how* w prawie własności przemysłowej, w celu określenia odpowiedzialności za wady stanu tajemnicy można zastanowić się nad wykorzystaniem na zasadzie *per analogiam iuris* przepisów regulujących umowy nazwane z kodeksu cywilnego, podobnych do kontraktu *know-how*, lub poprzez stosowanie części ogólnej prawa zobowiązań. Wskutek tego odpowiedzialność licencjodawcy powinna być oceniana na gruncie ogólnych przepisów niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.). Generalna dyrektywa zawarta w art. 354 § 1 k.c. nakazuje wykonywać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje — także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Umowa *know-how* może być zaregowana do kategorii umów empirycznych, czyli takich, które „kształtują się w następstwie masowego zawierania umów o podobnej treści i zwykle w obrocie określa się je swoistymi nazwami”<sup>35</sup>. Ten typ kontraktu wykazuje pewne podobieństwo do umowy najmu i dzierżawy. Wynika to z charakteru obydwu umów, ponieważ tworzą one zobowiązania o skutku trwałym, a ich celem jest umożliwienie korzystania z dobra prawnego (rzeczy lub prawa)<sup>36</sup>. Z tego powodu warta przeanalizowania będzie kwestia stosowania *per analogiam* przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy najętej (art. 664 k.c.), których stosowanie nie będzie w sposób pełny odpowiadało realizacji interesów licencjodawcy z tytułu umowy *know-how*<sup>37</sup>.

Na zakończenie uwag wprowadzających warto jeszcze wskazać, że w odniesieniu do tej części *know-how*, która spełnia przesłanki autorskoprawnej ochrony (np. w stosunku do oprogramowania w wynalazkach wspomaganych komputerowo), mógłby mieć zastosowanie art. 55 pr. aut., regulujący kwestię „usterek” utworu<sup>38</sup>. „W zakresie pominiętym w ustawie o prawie autorskim, należy stosować *per analogiam* przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy w związku z zawarciem umowy sprzedaży”<sup>39</sup>. Cytowany pogląd J. Barty oraz R. Markiewicza odnosi się do umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, z tego powodu w przypadku umowy *know-how* tworzącej stosunek

<sup>35</sup> Tak Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska: *Zobowiązania — część szczegółowa*, wyd. 11, Warszawa 2015, s. 9. Autorzy zaliczają do kategorii umów empirycznych umowy *know-how* oraz *franchising*.

<sup>36</sup> Jednym z *essentialia negotii* umowy *know-how* jest m.in. upoważnienie do korzystania z *know-how*. W ramach tej czynności osoba trzecia uzyskuje kompetencje do korzystania z przedmiotu świadczenia, czego ekwiwalentem po stronie licencjodawcy jest obowiązek znoszenia (*pati*) działań licencjodawcy; por. w tej kwestii R. Markiewicz: *Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki społecznej*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1979, z. 1/11–55, s. 44.

<sup>37</sup> Ta kwestia będzie przedmiotem rozważań w pkt II.

<sup>38</sup> Warto w tym miejscu wskazać pogląd A. Niewęglowskiego, zgodnie z którym w celu zachowania poprawności terminologicznej powinno się do wad fizycznych *know-how* stosować termin „ustereki” zaczerpnięty z prawa autorskiego; A. Niewęglowski: *Umowa know-how (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe*, pod red. A. Kidyby, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 931.

<sup>39</sup> J. Barta, R. Markiewicz: *Prawo autorskie*, wyd. 4, Warszawa 2016, s. 351.

zobowiązaniowy o skutku trwałym powinien on zostać skorelowany do odpowiedzialności z tytułu rzeczy najętej (art. 664 k.c.). Należy jednak zaznaczyć, że roszczenia licencjodawcy z art. 55 pr. aut. znajdują się w stosunku konkurencyjnym wobec innych uprawnień przysługujących mu z przepisów ogólnych prawa cywilnego (np. w przypadku analogicznego stosowania art. 664 k.c.), z tego względu część z nich powinna zostać ograniczona. Podsumowując tę część rozważań, należałoby postawić tezę, której analiza zostanie podjęta w dalszej części artykułu, że reżim odpowiedzialności *know-how-dawcy* może opierać się na zasadach ogólnych przepisów o nienależytym wykonywaniu zobowiązań, przepisów dotyczących wykonywania i niewykonywania zobowiązań wynikających z umów wzajemnych, rękojmi za wady przy umowie sprzedaży oraz najmu/dzierżawy, a w przypadku *know-how* podlegającego ochronie prawnoautorskiej — na przepisach dotyczących usterek z art. 55 pr. aut.

## II. WADY FIZYCZNE *KNOW-HOW*. MOŻLIWE PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI

W doktrynie prawa cywilnego wyróżnia się tradycyjnie wady fizyczne i wady prawne przedmiotu świadczenia. Określenie wady fizycznej w polskim kodeksie cywilnym, w art. 556<sup>1</sup> § 1 k.c., nie koresponduje bezpośrednio z dobrem niematerialnym, jakim jest *know-how*. Wada fizyczna rzeczy sprzedanej polega na niezgodności rzeczy z umową, w szczególności gdy rzecz nie posiada właściwości, o jakich sprzedawca zapewniał lub jakie powinny wynikać z celu umowy. *Know-how* jest dobrem niematerialnym, przez co termin ten może odnosić się ściśle do nośnika, na jakim zostało utrwalone. Jednakże w literaturze ukształtował się pogląd, że w stosunku do dóbr niematerialnych możliwe jest wykorzystywanie pojęcia „wada fizyczna”<sup>40</sup>, w szczególności wynalazku. *Know-how* stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, które mogą posiadać (lub nie) zdolność patentową<sup>41</sup>, z tego powodu, do tej części stanu tajemnic, które nie są przedmiotami prawa autorskiego, stosowanie terminu „wada fizyczna” można uznać za właściwe<sup>42</sup>. Wadą fizyczną *know-how* mógłby być brak sprawności technicznej<sup>43</sup>, ocenianej pod wzglę-

<sup>40</sup> Tę opinię prezentuje B. Gawlik: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 122–127; S. Sołtysiński: *Licencje...*, *op. cit.*, s. 241–246; *idem*: *Umowy know-how...*, *op. cit.*, s. 852–853; A. Niewęglowski: *Umowa know-how...*, *op. cit.*, s. 931–933.

<sup>41</sup> Podobną opinię wyraża także R. Gola: *Prawa na dobrach niematerialnych...*, *op. cit.*, s. 13.

<sup>42</sup> Należy w tym miejscu zaznaczyć, że pojęcie „usterka” w rozumieniu prawa autorskiego jest zbliżone do określenia „wada fizyczna” z kodeksu cywilnego; por. uwagi K. Włodarskiej-Dziurzyńskiej (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska: *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, Warszawa 2010, s. 319–327. Relacja pomiędzy „wadami fizycznymi” a „usterkami” *know-how* zostanie omówiona w dalszej części artykułu.

<sup>43</sup> Brak sprawności technicznej jest uznawany w literaturze przedmiotu za jedną z wad fizycznych wynalazku; tak m.in. S. Sołtysiński: *Odpowiedzialność za wady fizyczne (użyteczność i sprawność techniczną)* (w:) *System...*, *op. cit.*, s. 816; w odniesieniu do *know-how* A. Niewęglowski: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 930; B. Gawlik: *Umowa...*,

dem celu umowy. Może być on określony w samym porozumieniu stron lub wynikać z istoty oraz przeznaczenia stanu tajemnicy. Umowa *know-how* powinna przynosić rezultaty, jakie zostały określone w umowie oraz są wymagane ze względu na zasady obrotu panujące na rynku nowych technologii (art. 56 k.c.). Jak już zostało stwierdzone, obiektywną przyczyną zawarcia umowy *know-how* przez licencjobiorcę jest możliwość podniesienia potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa oraz dochód z licencjonowania *know-how*. Można więc uznać, że jedną z wad fizycznych stanu tajemnicy będzie jej brak sprawności technicznej.

W literaturze poświęconej umowie *know-how* został także zaprezentowany pogląd stanowiący, że wady fizyczne stanu tajemnicy powinny być związane z jego właściwościami techniczno-gospodarczymi, którymi są techniczna wykonalność, użyteczność oraz rentowność produkcyjnego zastosowania *know-how*<sup>44</sup>. Warto zastanowić się, jaka relacja występuje pomiędzy tymi pojęciami a „sprawnością techniczną”. Aby tego dokonać, konieczna jest ich bliższa analiza. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny „techniczna wykonalność” *know-how* to zdolność do „produkcyjnego zastosowania przy użyciu aktualnie dostępnych środków technicznych [...]”, stwierdzenie, że *know-how* jest technicznie wykonalne oznacza w pierwszym przypadku, że w ogóle możliwe jest zastosowanie *know-how* w produkcji, w drugim przypadku — że zastosowanie to może nastąpić w określony sposób (np. na skalę przemysłową, w produkcji seryjnej, bez nadmiernych kosztów inwestycyjnych)<sup>45</sup>. Mając na uwadze powyższą definicję, można stwierdzić, że pomiędzy pojęciami „techniczna wykonalność” a „sprawność techniczna” występuje relacja zawierania<sup>46</sup>. Trzeba zaznaczyć, że istotną cechą *know-how* powinno być jego praktyczne zastosowanie w produkcji. Ważną rolę odgrywa w tym przypadku umowa, ponieważ powyższe elementy powinny być oceniane zgodnie z jej treścią oraz zamierzonym celem wierzyciela w odniesieniu do sposobu wykorzystywania *know-how*<sup>47</sup>.

„Techniczna użyteczność” *know-how* została zdefiniowana w doktrynie jako „zdolność do osiągnięcia zamierzonego rezultatu technicznego [przez co — M.B.] postępowanie produkcyjne zgodne z dyrektywami wskazanymi w opisie *know-how* pozwala osiągnąć rezultaty, które stanowią cel techniczny tych dyrektyw”<sup>48</sup>. Różnica pomiędzy „techniczną wykonalnością” a „użytecznością” *know-how* pojawia się przy skutkach wykonywania umowy. „Technicznie użyteczne” *know-how* pozwala osiągnąć powtarzalne rezultaty w produkcji, przez co może być

*op. cit.*, s. 126–127, z tym zastrzeżeniem, że autor definiował sprawność techniczną jako „techniczną wykonalność”.

<sup>44</sup> B. Gawlik: *Umowa know-how...*, *op. cit.*, s. 126–127.

<sup>45</sup> *Ibidem*, s. 127.

<sup>46</sup> Podobny pogląd w odniesieniu do sprawności technicznej wynalazku wyraża S. Sołtysiński: *Odpowiedzialność za wady fizyczne (użyteczność i sprawność techniczną)*, *op. cit.*, s. 816.

<sup>47</sup> Na gruncie polskiej doktryny taki pogląd wyrazili także R. Markiewicz: *Umowy licencyjne...*, *op. cit.*, s. 73–74, oraz S. Sołtysiński: *Licencje...*, *op. cit.*, s. 241–243.

<sup>48</sup> Tak B. Gawlik: *Umowa know-how...*, *op. cit.*, s. 127.

przyrównane z jednym z „wymogów cząstkowych” przemysłowej stosowalności z art. 24 p.w.p., jakim jest „powtarzalność rezultatu stosowania wynalazku”<sup>49</sup>. Mając na uwadze powyższe uwagi, można stwierdzić, że „techniczna wykonalność” *know-how* jest ściśle powiązana z jego „użytecznością”, z tego powodu obie stanowią wady fizyczne *know-how*. Pomiedzy sformułowaniami „sprawność techniczna” *know-how* a „techniczna użyteczność” zachodzi relacja podrzędności. Każdy stan tajemnicy, który jest „technicznie użyteczny”, musi być także „sprawny technicznie”, ale „sprawność techniczna” nie determinuje „użyteczności” *know-how* względem licencjobiorcy, ponieważ będzie ona zależna od jego potrzeb i prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym termin „sprawność techniczna” *know-how* znajduje się w stosunku podrzędności wobec „technicznej użyteczności”. Nie zmienia to jednak faktu, że obie stanowią wady fizyczne przedmiotu świadczenia.

„Rentowność” *know-how* nie powinna być powiązana z jego sprawnością techniczną, ponieważ dotyczy efektywności produkcyjnej oraz ekonomicznej, która zależy od wielu czynników niezależnych od licencjodawcy. Nie ma on najczęściej wpływu na rezultaty gospodarczego wykorzystywania *know-how* oraz dystrybucji produktów z niego wytworzonych. Z tego względu niektórzy przedstawiciele doktryny wyłączają możliwość udzielenia gwarancji na rentowność *know-how* z uwagi na to, że nie znajduje ona uzasadnienia ani w ustalonych zwyczajach, ani w zasadach współżycia społecznego<sup>50</sup>.

Analiza odpowiedzialności z tytułu umowy *know-how* powinna mieć za punkt wyjścia ustalenie, w drodze wykładni postanowień umowy, jak kształtuje się zobowiązanie gwarancyjne licencjodawcy. Może on bowiem, na podstawie art. 473 § 1 k.c.<sup>51</sup>, skutecznie zobowiązać się do naprawienia szkody spowodowanej nie tylko zawinionym zachowaniem, lecz także innymi okolicznościami. Możliwość rozszerzenia odpowiedzialności licencjodawcy na zasadzie ryzyka wynika również z elementu zaufania, który jest charakterystyczny dla wykonywania wzajemnych zobowiązań, zależnych od osobistych kompetencji stron oraz posiadanej przez nich wiedzy. W przypadku umowy *know-how*, która może wiązać się nie tylko z przekazywaniem informacji przemysłowych, naukowych czy handlowych, lecz także ze świadczeniem usług doradczych, księgowych, zarządzania oraz kontroli<sup>52</sup>, element zaufania pełni istotną rolę, z tego powodu udzielenie szerokiej gwarancji przez

<sup>49</sup> Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, „na przemysłową stosowalność składają się więc cztery zasadnicze wymogi cząstkowe: wymóg zupełności (kompletności), wymóg nadawania się do użytku, wymóg powtarzalności rezultatu stosowania wynalazku, wymóg należytego ujawnienia wynalazku” (wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2018 r., II GSK 1997/16, niepubl.).

<sup>50</sup> S. Sołtysiński: *Licencje...*, op. cit., s. 241–242.

<sup>51</sup> Zdaniem Sądu Najwyższego, „za jak najbardziej dopuszczalną, na tle wspomnianych przepisów (471, 473 k.c.), uznać należy możliwość, że odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy może przysługiwać wierzycielowi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie następstwem innych okoliczności niż tylko zawinione zachowanie dłużnika” (wyrok SN z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 300/01, Monitor Prawniczy 2007, nr 10, poz. 573).

<sup>52</sup> Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 września 2010 r., I SA/Kr 847/10, LEX nr 621107.

*know-how-dawcę* należałoby uznać za uzasadnione. Ważnym aspektem odpowiedzialności licencjodawcy będzie określenie okoliczności oraz cech przedmiotu świadczenia. W praktyce obrotu może się bowiem zdarzyć, że *know-how-dawca* udzieli gwarancji na takie działania, na które nie będzie mógł mieć wpływu. Przykładem byłoby utrzymywanie odpowiedniej sprawności technicznej urządzeń czy wykorzystywanie substancji chemicznych w odpowiedniej temperaturze. W takich sytuacjach sporządzenie szczegółowych załączników do umowy, między innymi w postaci regulaminu korzystania z *know-how*, może stanowić skuteczną przesłankę egzoneracyjną po stronie licencjodawcy. W umowie można także wskazać, że licencjodawca będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, „z powodu ściśle określonych okoliczności przypadkowych, a nawet za siłę wyższą, niemniej ogólne stwierdzenie o pełnej odpowiedzialności bez ich oznaczenia jest niewystarczające”<sup>53</sup>. Warto dodać, że na podstawie zasady swobody umów (art. 353<sup>1</sup> k.c.) strony mogą także w pełni wyłączyć odpowiedzialność licencjodawcy za jakiegokolwiek wady *know-how*. Takie klauzule należałoby jednak uznać za nieważne, ponieważ miałyby one na celu obejście ustawy (art. 58 k.c.)<sup>54</sup>. Należy zaznaczyć, że zobowiązanie gwarancyjne może być zastrzeżone do odpowiedniego okresu próbnego. Celem jego wprowadzenia jest zbadanie wartości *know-how* przez licencjobiorcę. Jeżeli z powodu niedochowania należytej staranności nie zgłosił on wady w terminie, nie może skutecznie powoływać się na gwarancję. W przypadku braku określonych warunków gwarancyjnych, można dokonać ogólnej wykładni umowy (art. 65 k.c.) lub powołać się na opisy *know-how* w załącznikach<sup>55</sup>. Kończąc analizę problematyki rozszerzenia działalności licencjodawcy na zasadzie ryzyka, warto przytoczyć jeden z poglądów doktryny, stanowiący, że zastrzeżenie odpowiednich zobowiązań gwarancyjnych przez *know-how-dawcę* uzasadnia stosowanie w drodze analogii przepisów dotyczących rękojmi za wady przy sprzedaży (art. 556<sup>1</sup> k.c.)<sup>56</sup>. Wynika to z podobnych skutków, jakie wywołują obydwie instytucje. Należy w tym miejscu nadmienić, że Sąd Najwyższy w odniesieniu do art. 556 § 1 k.c. stwierdził, że zapewnienie o właściwościach rzeczy sprzedanej może mieć charakter ogólny, polegający na „poinformowaniu kupującego o pewnych stałych cechach rzeczy (towaru), niezależnie od sposobu ich (jego) użycia w dalszym procesie pro-

<sup>53</sup> Tak stwierdził SN w swoim wyroku z dnia 29 listopada 2002 r., IV CKN 1553/00, niepubl.

<sup>54</sup> Warto przytoczyć w tym miejscu pogląd Sądu Najwyższego, w którym stwierdził, że „o czynności prawnej (także zawarciu umowy) mającej na celu obejście ustawy można mówić wówczas, gdy czynność taka pozwala na uniknięcie zakazów, nakazów lub obciążeń wynikających z przepisu ustawy i tylko z takim zamiarem została dokonana. Nie ma na celu obejścia prawa dokonanie czynności prawnej dla osiągnięcia skutków, jakie ustawa wiąże z tą czynnością prawną” (wyrok SN z dnia 11 stycznia 2006 r., II UK 51/05, OSNP 2006, nr 23–24, poz. 366). „Sama chęć uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego jako motywacja do podjęcia zatrudnienia nie świadczy o zamiarze obejścia prawa, podobnie jak inne cele stawiane sobie przez osoby zawierające umowy o pracę, takie jak na przykład chęć uzyskania środków utrzymania” (wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2005 r., I UK 236/04, OSNP 2006, nr 1–2, poz. 28).

<sup>55</sup> Podobnie B. Gawlik: *Umowa know-how...*, op. cit., s. 126.

<sup>56</sup> Ten pogląd zaprezentował S. Sołtysiński: *Licencje...*, op. cit., s. 246–247.

dukcyjnym”, oraz czynny, polegający na określonej aktywności (m.in. sukcesywnym doradztwie kupującemu dotyczącym angażowania nabytej rzeczy w określone procesy technologiczne)<sup>57</sup>. Przenosząc te rozważania na grunt umowy *know-how*, można stwierdzić, że licencjodawca w podobny sposób mógłby zapewnić licencjodawcę o pewnych niezmiennych właściwościach *know-how*, które będą występowały na każdym etapie procesu technologicznego, oraz równolegle świadczyć usługi doradcze na każdym z powyższych etapów. Warto zastanowić się nad kwestią tzw. dalszych właściwości *know-how*, które nie są znane w momencie podpisywania umowy, ale mogą ujawnić się na późniejszym etapie jego wykorzystywania. Mając na uwadze możliwość analogicznego stosowania przepisów dotyczących rękojmi przy sprzedaży, brak uzyskania powyższego „późniejszego skutku” można zakwalifikować jako wadę przedmiotu świadczenia. Ponadto, licencjodawca może być także zobowiązany do naprawienia szkody z tytułu odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i n. k.c.).

Określenie zakresu odpowiedzialności licencjodawcy *know-how* na zasadach ogólnych ma znaczenie w sytuacji, gdy w umowie nie zawarto zobowiązania gwarancyjnego. Jak już zostało stwierdzone w uwagach wprowadzających, umowa *know-how* wykazuje pewne podobieństwo do umów najmu i dzierżawy, z uwagi na stosunek zobowiązaniowy o skutku trwałym, w ramach którego jedna ze stron ma możliwość korzystania z rzeczy lub prawa<sup>58</sup>. Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie niektórych uprawnień wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy najętej (art. 664 k.c.) będzie niekorzystne z punktu widzenia interesów licencjodawcy<sup>59</sup>. Na ich podstawie licencjodawca mógłby żądać odpowiedniego obniżenia opłat licencyjnych lub wypowiedzieć umowę, gdy *know-how* miałoby określone wady (art. 664 § 1 i 2 k.c.). Można zasugerować, że z punktu widzenia interesów ekonomicznych będą to mało korzystne roszczenia, ponieważ licencjodawca byłby bardziej zainteresowany realnym wykonaniem zobowiązania lub otrzymaniem odszkodowania<sup>60</sup>. Wynika to z faktu, że co do zasady to posiadacz *know-how* ma monopol na jego eksploatację<sup>61</sup>, przez co brak możliwości dalszego używania przedmiotu tajemnicy blokuje możliwość zwiększania potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że art. 664 k.c. jest także wyjątkiem od zasad ogólnych

<sup>57</sup> Wyrok SN z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 568/04, niepubl. Zdaniem SN, „zapewnienie ogólne mogłoby odnosić się też do pewnych funkcjonalnych właściwości sprzedanej rzeczy w związku z określoną sferą wiadomego sprzedającemu sposobu zastosowania rzeczy przez kupującego (np. w razie komponowania jej z innymi rzeczami w określonym procesie technologicznym)”.

<sup>58</sup> R. Markiewicz: *Umowy licencyjne...*, op. cit., s. 44.

<sup>59</sup> Podobne zdanie wyraził S. Sołtysiński: *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 243–244.

<sup>60</sup> *Ibidem*, s. 244.

<sup>61</sup> Podczas zawierania umowy, pomimo nawet bardzo starannego zbadania rynku w sferze globalnej lub regionalnej, licencjodawca *know-how* może pozostawać w uzasadnionej niewiedzy co do powszechności *know-how* w innej części świata (np. na rynku technologii w Chile, Argentynie lub innym kraju Ameryki Południowej); podobnie S. Sołtysiński: *Umowy know-how...*, op. cit., s. 854.

odpowiedzialności kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Stosowanie tej instytucji do umów licencyjnych na podstawie *argumentum a simili (analogia legis)* byłoby niezgodne z ogólną regułą wykładni norm prawnych, zakazującą rozszerzonego stosowania przepisów stanowiących wyjątek (*exceptiones non sunt extendendae*)<sup>62</sup>. Jest to jeden z głównych argumentów przeciwko stosowaniu rękojmi z tytułu umowy najmu (dzierżawy) do umów dotyczących *know-how*.

Odpowiedzialność licencjodawcy *know-how* w przypadku zaistnienia wady fizycznej powinna być oceniana na gruncie ogólnych przepisów niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.), zgodnie z zasadami ogólnymi art. 354 § 1 k.c. Warto wspomnieć, że „przy wykonywaniu zobowiązań umownych mają znaczenie tylko takie zwyczaje, które zostały już ukształtowane w odniesieniu do pewnej kategorii stosunków obligacyjnych i są powszechnie znanym oraz aprobowanym sposobem postępowania”<sup>63</sup>. W przypadku kontraktów *know-how*, które stanowią kategorię umów empirycznych<sup>64</sup>, istotną rolę przy określeniu sposobu wykonywania świadczeń przez strony będzie stanowił treść zobowiązania. Jednakże należy stwierdzić, że do określenia stopnia należytej staranności licencjodawcy stosowane będą kryteria obiektywne, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności (art. 355 § 2 *in fine* k.c.). W związku z tym, że *know-how-dawca* posiada monopol na wykorzystywanie stanu tajemnicy i kwalifikowaną wiedzę o jego eksploatacji, stopień należytej staranności przy ocenie jego działań powinien być podwyższony. Zdaniem Sądu Najwyższego, decydując o tym, „czy na tle konkretnych okoliczności można osobie zobowiązanej postawić zarzut braku należytej staranności w wypełnieniu obowiązków, decyduje nie tylko niezgodność jego działania z danym modelem postępowania, lecz także uwarunkowana doświadczeniem życiowym możliwość przewidywania normalnych następstw danego zachowania”<sup>65</sup>. Do oceny należytej staranności licencjodawcy ważny będzie także sam typ zobowiązania wynikającego z umowy *know-how*, która jest kontraktem nienazwanym, niestosowanym w obrocie powszechnym, tak jak przykładowo umowa najmu, dzierżawy lub licencja z prawa autorskiego<sup>66</sup>. Już sam proces konstruowania umowy *know-how* wymaga co do zasady zaangażowania pełnomocników profesjonalnych, przez co odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania świadczenia powinna

<sup>62</sup> T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek: *Wstęp do prawoznawstwa*, wyd. 9, Warszawa 2014, s. 259.

<sup>63</sup> Tak stwierdził Sąd Najwyższy, poddając interpretacji art. 354 k.c. (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2008 r., V CSK 87/08, OSNC 2009, nr 2, poz. 57).

<sup>64</sup> Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska: *Zobowiązania — część szczegółowa*, *op. cit.*, s. 9.

<sup>65</sup> Wyrok SN z dnia 23 października 2003 r., V CK 311/02, niepubl. Sąd Najwyższy stwierdza ponadto, że ocena postępowania dłużnika nie może być formułowana „na poziomie obowiązków nie dających się wyegzekwować, oderwanych od doświadczeń i konkretnych okoliczności”.

<sup>66</sup> Na gruncie bogatej doktryny możliwe jest sformułowanie modelowej umowy licencyjnej, której szczegółowa treść będzie jednak zależna od danego stanu faktycznego. Przykładowa umowa licencyjna wraz z krótkim komentarzem dostępna jest w monografii J. Barta, R. Markiewicz: *Prawo autorskie*, *op. cit.*, s. 356–364.

być podwyższona<sup>67</sup>. W rezultacie, w wyniku zawinionego naruszenia zobowiązania, licencjodawca ponosi odpowiedzialność kontraktową, która obejmuje tylko szkody majątkowe. Zgodnie z regułą art. 361 § 2 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia strat, które poszkodowany faktycznie poniósł (*damnum emergens*), oraz do wyrównania korzyści (*lucrum cessans*), które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Na straty rzeczywiście poniesione będą składały się wartość utraconego przez wierzyciela świadczenia lub zmniejszona wartość świadczenia, spowodowana przez nienależyte wykonanie zobowiązania<sup>68</sup>. Ciężar udowodnienia i określenia wartości szkody spoczywa na licencjodawcy (art. 6 k.c.). W przypadku umowy *know-how* może skutkować to pewnymi trudnościami praktycznymi w związku z oszacowaniem szkody w granicach pozytywnego interesu umownego. Wykorzystanie tajemnicy produkcyjnej jest zadaniem długoterminowym, z którego wierzyciel będzie mógł czerpać ewentualne zyski po wdrożeniu technologii i rozpoczęciu produkcji<sup>69</sup>. W celu ustalenia wysokości szkody, w postaci uszczerbku majątkowego, powszechnie przyjmowana jest w doktrynie metoda nazywana różnicową lub dyferencyjną<sup>70</sup>. Na jej podstawie należy przeprowadzić badanie stanu majątkowego poszkodowanego oraz wykazać różnicę, jaką wywołało zjawisko przed ujawnieniem się szkody i po nim. *Damnum emergens* można ustalić, jeżeli „w majątku osoby poszkodowanej da się uchwycić różnicę wynikającą z tego porównania, które wykazuje zmniejszenie majątku”<sup>71</sup>. Można zasugerować, że w przypadku licencjodawcy będą to wydatki poniesione na specjalistyczny sprzęt, maszyny, aparaturę badawczą, jak i cena przeszkolenia kadry pracowniczej. Trudniejszym zadaniem będzie ustalenie wartości utraconych korzyści, które także są objęte dyspozycją art. 361 § 2 k.c. Podstawą oszacowania *lucrum cessans* jest określenie różnicy pomiędzy stanem majątku osoby poszkodowanej, który rzeczywiście istnieje, a stanem opierającym się na hipotezie, jak wzrosłaby wartość majątku, gdyby do szkody nie doszło<sup>72</sup>. Wymagałoby to sporządzenia odpowiednich kosztorysów oraz oparcia się na bilansach szacowanych zysków i strat sprzed zawarcia umowy. Co do wartości wysokości odszkodowania kodeks cywilny nakazuje ustalić ją według cen z daty ustalenia odszkodowania, a więc w oparciu o ceny rynkowe (art. 363 § 2 k.c.). Może stawać to w niekorzystnej sytuacji licencjodawcę, ponieważ z uwagi na szybki rozwój branży IT oraz wzmożony obrót nowymi technologiami cena *know-how* może być nieporównywalnie niższa od tej sprzed zawarcia umowy. Z tego względu dokładne ustalenie wysokości szkody w przypadku specyficznego

<sup>67</sup> Podobnie orzekł SN w wyroku z dnia 24 listopada 1976 r., IV CR 442/76, niepubl.

<sup>68</sup> Z. Radwański, A. Olejniczak: *Zobowiązania — część ogólna*, wyd. 11, Warszawa 2014, s. 335.

<sup>69</sup> Z tego powodu przy konstruowaniu umowy *know-how* istotne znaczenie może mieć zobowiązanie gwarancyjne.

<sup>70</sup> W. Czachórski: *Zobowiązania. Zarys wykładu*, Warszawa 1994, s. 76–77.

<sup>71</sup> *Ibidem*, s. 77.

<sup>72</sup> Podobnie T. Wiśniewski: *Komentarz do art. 361 kodeksu cywilnego (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna*, pod red. J. Gudowskiego, t. III, wyd. 2, LEX nr 10698.

kontraktu, jakim jest umowa *know-how*, może być utrudnione. Warto jednak wskazać, że ostatecznym rozwiązaniem może być oszacowanie odszkodowania przez sąd powszechny na podstawie art. 322 k.p.c.<sup>73</sup>

Umowa *know-how* jest umową wzajemną, przez co wskutek wystąpienia wady fizycznej w postaci braku sprawności technicznej lub użyteczności licencjodawca może popaść w zwłokę ze spełnieniem świadczenia. W tym przypadku licencjobiorca ma możliwość wyznaczenia *know-how-dawcy* dodatkowego terminu na usunięcie wad (art. 491 § 1 zd. 1 k.c.).

Należy zaznaczyć, że termin ten ma być „odpowiedni”, czyli „realny w sensie obiektywnym [aby — M.B.] umożliwić drugiej stronie spełnienie świadczenia”<sup>74</sup>. Termin ten musi uwzględniać specyfikę *know-how* oraz rodzaj wady. Należy jednak zaznaczyć, że jego ocena powinna być dokonywana *casu ad casum*. W przypadku ewentualnych sporów kwestia ta powinna być rozstrzygnięta przez sąd. Można zasugerować, że w przypadku wyznaczenia przez licencjobiorcę zbyt krótkiego terminu do usunięcia wady, takie roszczenie można byłoby uznać za niemożliwe, stosując w drodze analogii art. 385 § 1 k.c. W razie bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wady, *know-how-biorca* jest uprawniony do odstąpienia od umowy (art. 491 § 1 zd. 1 k.c.) oraz zwrotu tego, co sam świadczył (art. 491 § 1 w zw. z art. 494 § 1 k.c.)<sup>75</sup>. Licencjobiorca ma jednak możliwość w dalszym ciągu żądać realnego wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 491 § 1 k.c.).

### III. USTERKI A WADY FIZYCZNE *KNOW-HOW*

Jak zostało już stwierdzone w uwagach wprowadzających, wybór reżimu prawnego odnoszącego się do odpowiedzialności licencjodawcy *know-how* jest zależny od danej części stanu tajemnicy. Jeżeli będzie ją stanowiło dobro niematerialne, które może być chronione za pomocą prawa autorskiego (m.in. oprogramowanie w przypadku wynalazków wspomaganych programem komputerowym zachowywanym w tajemnicy), to w stosunku do niego mógłby mieć zastosowanie art. 55 pr. aut. Przepis ten, w przeciwieństwie do rękojmi przy sprzedaży (art. 556 k.c.), oparty jest na zasadzie winy<sup>76</sup>. Jednakże zakres jego stosowania w odniesie-

<sup>73</sup> Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.); dalej: k.p.c. Przepis art. 322 stanowi, że w sprawie o **naprawienie szkody**, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub **nader utrudnione**, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy [wyróżnienie — M.B.].

<sup>74</sup> Taką opinię wyraził SA w Katowicach w wyroku z dnia 5 stycznia 2000 r., I ACa 817/99, Przegląd Gospodarczy (dalej: PG) 2001, nr 1, s. 53.

<sup>75</sup> S. Sołtysiński: *Licencje...*, op. cit., s. 244; A. Niewęglowski: *Umowa know-how...*, op. cit., s. 932.

<sup>76</sup> K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska: *Umowy...*, op. cit., s. 327.

niu do umów *know-how* będzie ograniczony tylko do szczególnych sytuacji. Wynika to z treści samego art. 55 ust. 1 pr. aut. Na jego podstawie, „jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie ponosi odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 25% wynagrodzenia umownego”<sup>77</sup>. Zgodnie z dominującym poglądem doktryny przepis ten ma zarówno zastosowanie do umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, jak i do umów licencyjnych<sup>78</sup>. Jednakże problem w stosowaniu art. 55 pr. aut. pojawia się w ustaleniu jego zakresu podmiotowego, ponieważ przepis posługuje się wyraźnie terminami „twórca” (ust. 1 i 4) oraz „zamawiający” (ust. 1, 2 i 4). W doktrynie dominuje stanowisko rygorystyczne, opowiadające się za stosowaniem art. 55 pr. aut. tylko do sytuacji, gdy stroną umowy jest podmiot, który rzeczywiście stworzył określone dzieło<sup>79</sup>. W rezultacie, w stosunku do podmiotu innego niż twórca należałoby w sposób analogiczny zastosować instytucję rękojmi za wady przy sprzedaży (art. 556 i n. k.c.)<sup>80</sup>, w przypadku umów przenoszących autorskie prawa majątkowe. W odniesieniu do umowy licencyjnej bardziej uzasadnione byłoby odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących rękojmi z tytułu wad rzeczy najętej (art. 664 k.c.). Rygorystyczna interpretacja art. 55 pr. aut. może być oparta na literalnej wykładni samego przepisu. Po pierwsze, porównując uprawnienia nabywcy (licencjobiorcy) praw autorskich z art. 55 pr. aut. z roszczeniami wynikającymi z tytułu rękojmi za wady przy sprzedaży, należy stwierdzić, że są one bardziej korzystne dla zbywcy (licencjodawcy), którym jest pierwotny autor utworu. Wynika to z faktu, że założeniem prawa autorskiego jest ochrona słabszej strony stosunku zobowiązaniowego, którą co do zasady jest twórca. Na podstawie art. 55 pr. aut. może on bowiem uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaze, że usterki utworu nie powstały z jego winy (art. 55 ust. 1 zd. 1 *in fine*

<sup>77</sup> Ponadto, zgodnie z art. 55 ust. 2 pr. aut., jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody; ust. 3 stanowi, że roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasają z chwilą przyjęcia utworu, oraz ust. 4: jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin.

<sup>78</sup> J. Barta, R. Markiewicz: *Komentarz do art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (w:) *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 377; T. Targosz: *Komentarz do art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (w:) *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, pod red. D. Flisaka, Warszawa 2015, s. 813.

<sup>79</sup> Tak m.in. K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 318; J. Szyjewska-Bagińska: *Komentarz do art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (w:) *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, pod red. E. Ferenc-Szydelko, Warszawa 2014, s. 402; T. Targosz: *Komentarz do art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych...*, *op. cit.*, s. 812.

<sup>80</sup> J. Barta, R. Markiewicz: *Prawo autorskie...*, *op. cit.*, s. 351; K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 317.

pr. aut.). Ponadto, w przypadku odstąpienia od umowy, twórca ma możliwość zachowania odpowiedniego wynagrodzenia, czego nie przewiduje regulacja kodeksowa. Warto także zwrócić uwagę, że przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym art. 55 pr. aut. mógłby mieć zastosowanie do innego podmiotu niż twórca, mogłoby powodować sytuację, w której w większości wypadków byłby on zwolniony z odpowiedzialności z powodu braku możliwości przypisania mu winy<sup>81</sup>. Z tego względu autor niniejszego artykułu podziela pogląd, zgodnie z którym zakres podmiotowy art. 55 pr. aut. powinien być ograniczony tylko do twórcy. Przenosząc te rozważania na grunt umowy *know-how*, można zasugerować, że możliwa jest sytuacja, w której podmiot tworzący wynalazek stworzy także obsługujące go oprogramowanie.

W art. 55 pr. aut. posłużono się pojęciem „usterki”, jednak termin ten nie został zdefiniowany w żadnym akcie rangi ustawowej. Pomimo tego, w doktrynie panuje zgodne stanowisko, że pojęcie to odpowiada terminowi „wada fizyczna rzeczy”<sup>82</sup>. Można więc stwierdzić, że usterekami *know-how* spełniającego cechy autorskoprawnej ochrony będzie:

- 1) brak właściwości, o jakich zapewnił *know-how-dawca*;
- 2) *know-how* nie nadaje się do realizacji celu zawartego w umowie lub wynikającego z okoliczności lub przeznaczenia *know-how*;
- 3) *know-how* nie zostało w całości przekazane (jest niekompletne)<sup>83</sup>.

Kwalifikacja cechy *know-how* jako usterki powinna być obiektywna, pozwalająca stwierdzić niezgodność z warunkami umowy lub charakterem *know-how*<sup>84</sup>. Warto zwrócić uwagę, że pierwsze dwa punkty dotyczące możliwych usterek *know-how* odpowiadają zasadniczo jego wadom fizycznym (sprawności technicznej, wykonalności i użyteczności), ponieważ sprowadzają się do niezgodności przedmiotu świadczenia z umową. Trzecia sytuacja odnosi się do nośnika, na jakim *know-how* jest utrwalone<sup>85</sup>. Jednakże w przypadku wystąpienia każdej z powyższych usterek, licencjodawca ma możliwość wyznaczenia twórcy odpowiedniego, dodatkowego terminu do ich usunięcia. Termin „odpowiedni” powinien być realny do wykonania w sensie obiektywnym<sup>86</sup>. Po tym terminie licencjodawca ma możliwość odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia wynagrodzenia, z zachowaniem jego

<sup>81</sup> K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 318.

<sup>82</sup> *Ibidem*, s. 321–322; J. Szyjewska-Bagińska: *Komentarz do art. 55 ustawy...*, *op. cit.*, s. 402; J. Barta, R. Markiewicz: *Komentarz do art. 55 ustawy...*, *op. cit.*, s. 378; za tym poglądem opowiedział się także SA w Warszawie (wyrok SA z dnia 17 listopada 2005 r., VI ACa 372/05, Legalis).

<sup>83</sup> Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy dokumentacja, na której *know-how* jest utrwalone, zawiera braki (np. brak stron lub załączników).

<sup>84</sup> Wyrok SN z dnia 31 stycznia 1983 r., IV CR 380/82, OSNCP 1983, nr 9, poz. 142.

<sup>85</sup> Zdanie przeciwne w odniesieniu do utworu wyraża K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 327.

<sup>86</sup> Wyrok SA w Katowicach z dnia 5 stycznia 2000 r., I ACa 817/99, PG 2001, nr 1, s. 53; wyrok dotyczył art. 491 k.c., jednakże można zasugerować, że stosowanie poglądu dotyczącego „odpowiedniego” terminu powinno być uzasadnione w stosunku do art. 55 pr. aut.

odpowiedniej części dla twórcy<sup>87</sup>. Redukcja wynagrodzenia z art. 55 pr. aut. jest podobna do możliwości obniżenia ceny (art. 560 § 1 zd. 1 k.c.)<sup>88</sup>. Z tego względu można uznać za zasadne skorzystanie z reguły jej obniżenia zawartych w art. 560 § 3 k.c. W rezultacie obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w proporcji między wartością *know-how* wolnego od usterek a jego wartością rzeczywistą, czyli ustaloną z uwzględnieniem istniejących wad. Tę proporcję należy następnie zastosować do wynagrodzenia przyjętego w umowie, przez co zostanie obliczone nowe, obniżone wynagrodzenie<sup>89</sup>. Trzeba stwierdzić, że redukcja powyższej kwoty powinna zostać dokonana z uwzględnieniem tej części *know-how*, która nie spełnia przesłanek autorskoprawnej ochrony. Wynika to z faktu, że przedmiotem świadczenia z tytułu umowy *know-how* powinien być stan tajemnicy rozumiany jako całość. Przykładowo, w przypadku wynalazku wspomaganego komputerowo<sup>90</sup>, oprogramowanie stanowi istotną część rozwiązania technicznego, ponieważ warunkuje jego sprawność i użyteczność techniczną. Z tego względu nie jest możliwe odłączenie go od całości wynalazku<sup>91</sup>.

Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy *know-how* na podstawie art. 55 pr. aut. może być utrudnione. Usterki dotyczą bowiem tej części stanu tajemnicy, która spełnia przesłanki ochrony prawnoautorskiej. Z tego względu tylko ta część *know-how* może być wadliwa, przy jednoczesnym poprawnym funkcjonowaniu części niespełniającej cech utworu. Można zasugerować, że w tym przypadku zachodzi także zbieg przepisu szczególnego odstąpienia z przepisami o charakterze ogólnym (art. 491–495 k.c.), prowadzący do powiązania „komplementarno-korekcyjnego”<sup>92</sup>. Jednym ze sposobów rozwiązania tego rodzaju zbiegu jest kumulatywne stosowanie powyższych przepisów<sup>93</sup>. „Gdy przepisy szczególne przewidują w sto-

<sup>87</sup> Należy zaznaczyć, że twórca zachowuje prawo do „otrzymanej części wynagrodzenia”, przez co w przypadku gdy *know-how-biorca* nie wypłaci żadnego wynagrodzenia, to przepis ten traci swoje znaczenie.

<sup>88</sup> Tak K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 339.

<sup>89</sup> Wyrok SN z dnia 2 marca 2006 r., I CSK 22/05, Legalis.

<sup>90</sup> Zdaniem autora termin ten jest błędnie tłumaczony z języka angielskiego, ponieważ określenie *computer implemented invention* powinno oznaczać „wynalazek, w ramach którego jest implementowany/funkcjonuje program komputerowy”. W tłumaczeniu niemieckim również posłużono się sformułowaniem *Computerimplementierte Erfindung*. Tłumaczenie polskie może wprowadzać w błąd co do istoty programu komputerowego w wynalazku, który stanowi jego istotną część i warunkuje jego efektywność techniczną (w tej kwestii warto zwrócić uwagę na Wytoczne Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie udzielania patentów na CII (*Computer Implemented Inventions*) (w:) *Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2019, Part F — Chapter IV–9, point 3.9*).

<sup>91</sup> Por. w tej kwestii decyzję EPO z dnia 1 lipca 1998 r., T-1173/97, *Computer program product/IBM*; decyzję EPO z dnia 4 lutego 1999 r., T-0935/97 — 3.5.1, *Computer program product II/IBM*; decyzję EPO z dnia 21 kwietnia 2004 r., T-0258/03, *Auction method/HITACHI*; a w przypadku ustawodawstwa amerykańskiego, decyzję USPTO z dnia 30 października 2014 r. o udzieleniu patentu na system pozwalający tworzyć kombinacje zapachów do produkcji perfum, Pub. No.: US 2014/0324222 A1.

<sup>92</sup> Tak G. Tracz: *Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych*, Warszawa 2007, s. 267. Warto zaznaczyć, że ten sam zbieg powstaje między przepisami ogólnymi odstąpienia a umowami sprzedaży, dostawy, przewozu, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane czy umowy o świadczenie usług finansowych.

<sup>93</sup> Ten pogląd na gruncie kodeksu zobowiązań został zaprezentowany przez A. Kleina w monografii A. Klein: *Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej*, Wrocław 1964, s. 45.

sunku do regulacji ogólnej utrudnienia dla strony uprawnionej w korzystaniu z prawa odstąpienia, co zazwyczaj jest podyktowane interesem dłużnika, stosowanie przepisów ogólnych w zakresie uregulowanym w przepisach szczególnych powinno być wyłączone<sup>94</sup>. W rezultacie licencjobiorca *know-how* ma obowiązek wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia wad (art. 55 ust. 1 pr. aut.). Po bezskutecznym upływie tego terminu, *know-how-biorca* może ponownie żądać realnego wykonania zobowiązania w postaci naprawienia usterek, naprawienia szkody lub odstąpić od umowy (art. 491 § 1 k.c.). Pomimo faktu, że wada dotyczy tylko części świadczenia, to w przypadku gdy jest ono funkcjonalnie powiązane z pozostałą jego częścią, odstąpienie powinno dotyczyć całości stosunku zobowiązaniowego. Przykładowo, w przypadku wynalazku wspomaganego programem komputerowym, usterka *software*'u, od którego uzależnione jest poprawne funkcjonowanie pozostałej „technicznej” części wynalazku, będzie stanowić przyczynę do odstąpienia od całości umowy. Problemem w tym przypadku mogą być wzajemne rozliczenia stron w wyniku wykonania ustawowego prawa odstąpienia, którego skutki nie są jednolicie traktowane w doktrynie<sup>95</sup>. Orzecznictwo Sądu Najwyższego zdaje się wspierać stanowisko co do skutków *ex tunc* odstąpienia<sup>96</sup>. Mając jednak na uwadze szczególny stosunek zobowiązaniowy, który wynika z umowy *know-how*, zdaniem autora, uprawnienie do odstąpienia od umowy powinno w tym przypadku wywoływać skutki *ex nunc*<sup>97</sup>. Wynika to także z charakteru zobowiązania ciągłego, w ramach którego świadczenia okresowe są podzielne względem czasu. Tym samym nie powinny zostać zwrócone świadczenia, które zostały już wykonane (z okresu, kiedy licencjodawca eksploatował *know-how* i pobierał z niego korzyści, a usterki przedmiotu świadczenia pojawiły się później, po zawarciu umowy)<sup>98</sup>. Warto nadmienić, że uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 k.c. czy art. 55 pr. aut., podobnie jak w przypadku analogicznego stosowania art. 664 k.c.<sup>99</sup>, są niekorzystne z punktu widzenia licencjobiorcy. Licencjodawca jest co do zasady jedynym posiadaczem *know-how*, przez co nie jest możliwe znalezienie alternatywnego zamiennika danego rozwiązania technicznego. Z tego względu *know-how-biorca* byłby raczej zainteresowany naprawieniem usterek i możliwością dalszego korzystania i pobierania korzyści ze stanu tajemnicy.

<sup>94</sup> G. Tracz: *Sposoby...*, *op. cit.*, s. 268, z powołaniem się na pogląd A. Kleina: *Ustawowe prawo odstąpienia...*, *op. cit.*, s. 46.

<sup>95</sup> G. Tracz: *Sposoby...*, *op. cit.*, s. 31–44, w szczególności por. przyp. 18 (s. 35) co do poglądów dotyczących skutków *ex tunc* lub *ex nunc* odstąpienia.

<sup>96</sup> Uchwała SN 7 sędziów z dnia 27 lutego 2003 r., III CZP 80/02, OSNC 2003, nr 11, poz. 141; wyrok SN z dnia 3 lipca 1980 r., II CR 190/80, OSNC 1981, nr 1, poz. 18; wyrok SN z dnia 26 listopada 1997 r., II CKN 458/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 84.

<sup>97</sup> Podobnie w odniesieniu do umów prawnoautorskich K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 393.

<sup>98</sup> Co do charakteru art. 495 k.c. w odniesieniu do umowy *know-how* por. rozważania pod koniec pkt IV.

<sup>99</sup> Por. uwagi dotyczące odstąpienia z powodu wad fizycznych *know-how*, na podstawie analogicznego stosowania przepisów dotyczących wad rzeczy najętej w pkt II.

Podsumowując tę część rozważań, należałoby stwierdzić, że w przypadku gdy stan tajemnicy zawiera w sobie elementy będące utworami, to w stosunku do określenia odpowiedzialności licencjodawcy będącym jednocześnie twórcą *know-how* powinien mieć zastosowanie przepis art. 55 pr. aut. Pojęcie „usterka” w rozumieniu powyższego przepisu nie odbiega znacząco od kodeksowego rozumienia „wady fizycznej”. Z tego powodu można zaznaczyć, że kwalifikacja wady *know-how* jako usterki polega na niezgodności z warunkami umowy oraz charakterem stanu tajemnicy. Uprawnienia licencjobiorcy z tytułu art. 55 pr. aut. pozostają w zbiegu kumulatywnym z przepisami ogólnymi (art. 491–495 k.c.). Jednakże w związku ze szczególnym charakterem regulacji prawnoautorskiej pierwszeństwo mają uprawnienia z art. 55 pr. aut.<sup>100</sup> W związku z tym licencjodawca może wyznaczyć odpowiedni termin na naprawienie usterek. Następnie, po bezskutecznym upływie terminu ma możliwość obniżenia wynagrodzenia, żądania ponownego, realnego wykonania zobowiązania, naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub odstąpienia od umowy. Mając na uwadze moment wystąpienia wad oraz okres eksploatacji *know-how* przez licencjobiorcę, odstąpienie nie powinno powodować obowiązku zwrotu świadczeń, które zostały już spełnione w czasie, gdy przedmiot świadczenia był wolny od usterek.

#### IV. WADY PRAWNE *KNOW-HOW*. MOŻLIWE PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Termin „wada prawna” został określony w przepisach dotyczących sprzedaży, w art. 556<sup>3</sup> k.c. Można stwierdzić, że to sformułowanie, podobnie jak w przypadku wady fizycznej, może być stosowane także do specyficznego przedmiotu świadczenia, jakim jest *know-how*<sup>101</sup>. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu z rzeczy wynika z decyzji właściwego organu, to sprzedawca jest odpowiedzialny za istnienie prawa (wada prawna). Ekonomiczną przyczyną zawarcia umowy *know-how* po stronie licencjobiorcy jest chęć pozyskania informacji poufnych, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz przyniosą spodziewane dochody. Z tego powodu przedmiot świadczenia licencjodawcy *know-how* powinien być wolny od roszczeń osób trzecich<sup>102</sup>. Możliwość bezproblemowego korzystania z *know-how* przez licencjobiorcę jest tak samo istotna jak zachowanie *know-how* w tajemni-

---

<sup>100</sup> W czasie obowiązywania kodeksu zobowiązań taki pogląd wyraził SN w wyroku z dnia 3 maja 1963 r., I CR 250/62, OSNC 1964, nr 9, poz. 179.

<sup>101</sup> Mając na uwadze rozważania podjęte w pkt III, analiza wad prawnych *know-how* spełniającego cechy utworu oraz będącego rozwiązaniem *stricte* technicznym zostanie przeprowadzona łącznie.

<sup>102</sup> B. Gawlik: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 132; S. Grzybowski: *Umowy know-how...*, *op. cit.*, s. 118.

cy<sup>103</sup>. Realizacja celu kontraktu w postaci produkcyjnego wykorzystywania stanu tajemnicy jest niemożliwa, gdy osobie trzeciej przysługuje wobec licencjobiorcy skuteczne *ius prohibendi*. Warto zwrócić uwagę, że kwalifikacja danego zachowania jako wady prawnej może być zależna od koncepcji charakteru prawnego *know-how*, jako prawa podmiotowego lub stanu faktycznego chronionego na podstawie deliktu<sup>104</sup>. Analiza doktryny pozwala jednak postawić wniosek, że pomimo różnych uzasadnień teoretycznych wystąpienie „wady prawnej *know-how*” będzie powodowało te same skutki praktyczne. W przypadku przyjęcia prawa wynalazcy do wyłącznego korzystania z *know-how*, brak uprawnienia do korzystania i rozporządzania stanem tajemnicy lub obciążenie *know-how* prawem osoby trzeciej będzie stanowiło wadę prawną, przez co uzasadnia odpowiednie stosowanie art. 556<sup>1</sup> § 1 oraz art. 556<sup>3</sup> k.c.<sup>105</sup> Z drugiej strony, przy przyjęciu stanowiska uznającego koncepcję ochrony *know-how* jako stanu faktycznego prawnie chronionego za pomocą przepisów o czynach niedozwolonych, możliwość konstruowania wad prawnych stanu tajemnicy podobnych do „prawa wynalazcy” jest wykluczona<sup>106</sup>. Jednakże to od momentu wystąpienia wady prawnej zależne będzie, czy następuje stan pierwotnej niemożliwości świadczenia (art. 387 § 1 k.c.), czy następczej niemożliwości świadczenia (art. 495 § 2 k.c.)<sup>107</sup>. W celu zachowania poprawności terminologicznej dalsze wywody zostaną oparte na koncepcji prawa podmiotowego do *know-how*. W rezultacie brak uprawnień do wykorzystywania *know-how* przez licencjodawcę będzie skutkował całkowitą lub częściową niemożliwością świadczenia<sup>108</sup>. Jeżeli powyższa wada prawna istniała już w momencie zawierania umowy, to zachodzi pierwotna niemożliwość świadczenia, w związku z czym umowa jest nieważna (art. 387 § 1 k.c.). Jeżeli licencjodawca wiedział o istnieniu praw osób trzecich, uniemożliwiających korzystanie z *know-how* przez licencjobiorcę, to jest zobowiązany do naprawienia szkody na podstawie art. 387 § 2 k.c. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku bezprawnego pozyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że takie zachowanie „rzekomego licencjodawcy” spełnia także przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji z art. 11 ust. 3 oraz ust. 4 u.z.n.k.<sup>109</sup> Jeżeli licen-

<sup>103</sup> Co stanowi jeden z *essentialia negotii* umowy *know-how*; por. S. Grzybowski: *Umowy know-how...*, *op. cit.*, s. 113–124; B. Gawlik: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 93–101; A. Niewęglowski: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 922–926.

<sup>104</sup> Warte analizy są uwagi S. Sołtysińskiego, który opowiada się za koncepcją prawa podmiotowego do *know-how* (S. Sołtysiński: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 853–854) oraz B. Gawlika, reprezentującego stanowisko, że *know-how* jest stanem tajemnicy chronionym na podstawie deliktu (B. Gawlik: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 132–133).

<sup>105</sup> S. Sołtysiński: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 853.

<sup>106</sup> B. Gawlik: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 132–133.

<sup>107</sup> *Ibidem*, s. 134; A. Niewęglowski: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 933–934.

<sup>108</sup> B. Gawlik: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 34; S. Sołtysiński: *Licencje...*, *op. cit.*, s. 854; *idem*: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 229–237; A. Niewęglowski: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 933–944.

<sup>109</sup> Przepis ten stanowi, że pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy **następuje bez zgody uprawnionego** do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnios-

cjobiorca w chwili zawierania umowy *know-how* wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezprawnie, to także odpowiada za czyn nieuczciwy (art. 11 ust. 5 w zw. z art. 11 ust. 4 u.z.n.k.). Uprawniony z tytułu *know-how* może domagać się zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz wystosować roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 u.z.n.k.<sup>110</sup>

Analizując odpowiedzialność licencjodawcy, który nie był uprawniony do rozporządzania *know-how*, można zastanowić się nad odpowiednim zastosowaniem przepisów dotyczących rękojmi za wady przy sprzedaży (art. 556 i n. k.c.). Gdy licencjodawcy od początku nie przysługiwało uprawnienie do dysponowania przedmiotem świadczenia, a więc istniała pierwotna niemożliwość świadczenia (art. 387 § 1 k.c.), to nie powinno się w stosunku do niego stosować zasad z art. 556 i n. k.c. Wynika to z faktu, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi powstaje po zawarciu ważnej umowy, a w tym przypadku nie doszło do dokonania skutecznej czynności prawnej. Ponadto, art. 556 i n. k.c. są wyjątkami od zasady ogólnej odpowiedzialności dłużnika na podstawie winy, w związku z czym dodatkowe rozszerzenie tych przepisów będzie sprzeczne z dyrektywą interpretacyjną *exceptiones non sunt extendendae*<sup>111</sup>. Jednakże należy wskazać na przeciwny pogląd Sądu Najwyższego, wyrażony w orzeczeniu I CKN 27/96<sup>112</sup>, który stanowił, że „**brak po stronie sprzedawcy przymiotu właściciela jest wadą prawną** w rozumieniu art. 556 § 2 k.c., istnienie zaś wady rzeczy, nawet zatajonych podstępnie, nie powoduje nieważności umowy z mocy art. 58 k.c., skoro bowiem instytucja rękojmi za wadę została w kodeksie cywilnym unormowana odrębnie, to **skutki zawarcia umowy sprzedaży rzeczy wadliwej należy oceniać według przepisów o rękojmi**, bez potrzeby sięgania do ogólnych przepisów o nieważności umowy” [wyróżnienie — M.B.]. Z tego powodu SN stwierdza, że „umowa dotycząca zbycia rzeczy przez osobę nie będącą jej właścicielem nie jest bezwzględnie nieważna”. Sąd Najwyższy

kowanie o ich treści [wyróżnienie — M.B.]. Warto wskazać, że po nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1637) usunięto dawne brzmienie art. 11 ust. 1–4 oraz wprowadzono stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji w postaci „pozyskania informacji” (art. 11 ust. 3), „wykorzystania lub ujawnienia” (art. 11 ust. 4) oraz przepisy szczególne dotyczące powyższych czynów (art. 11 ust. 5–6). Z tego względu zachowanie „rzekomego licencjodawcy” może wypełniać przesłanki art. 11 ust. 3–4 oraz ust. 6, w przypadku wykorzystywania *know-how* w szczególny sposób.

<sup>110</sup> Warto dodać, że w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji istnieje domniemanie bezprawności, wobec czego analiza sprawy przez sąd ogranicza się do zbadania winy, szkody oraz związku przyczynowego. Co do innych roszczeń z tytułu art. 18 u.z.n.k., por. K. Szczepanowska-Kozłowska: *Komentarz do art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska: *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, LEX nr 10686.

<sup>111</sup> Podobne zdanie wyraził S. Sołtysiński: *Licencje...*, *op. cit.*, s. 243; *idem: Umowa...*, *op. cit.*, s. 854.

<sup>112</sup> Wyrok SN z dnia 18 grudnia 1996 r., I CKN 27/96, OSNC 1997, nr 4, poz. 43. Wyrok dotyczył stwierdzenia nieważności oferty sprzedaży nieruchomości przez spółdzielnię. Główna teza orzeczenia opiera się na założeniu, że powód nie ma interesu prawnego, o jakim mowa w art. 189 k.p.c., w ustaleniu nieważności złożonej przez nabywcę oferty sprzedaży nieruchomości w sytuacji, gdy w rzeczywistości zmierza do stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży, zawartej w wyniku przyjęcia tej oferty przez osobę trzecią.

zanegował w ten sposób zasadę *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*, wskazując, że brak jest w polskim porządku prawnym przepisów bezpośrednio ją wyrażających. Ponadto, SN podkreślił, że „żaden obowiązujący przepis prawa nie ustanawia w sposób pozytywny zakazu zbywania rzeczy cudzej; przeciwnie, w ustawie można znaleźć wiele przepisów, które zbycie rzeczy przez niewłaściciela wprost przewidują i sankcjonują (np. art. 92 § 2, art. 169 § 1, art. 556 § 2, art. 765, 787 § 2 lub art. 1028 k.c. albo art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece — Dz. U. Nr 19, poz. 147 ze zm.)”. Przenosząc te rozważania na grunt praw na dobrach niematerialnych, w szczególności *know-how*, opinia Sądu Najwyższego co do braku istnienia przepisów zakazujących rozporządzenia „własnością” przez osobę niebędącą właścicielem nie może być uznana za uzasadnioną. Ze względu na specyficzny przedmiot ochrony, jakim jest dobro niematerialne, które w przeciwieństwie do tradycyjnych dóbr prawa własności (np. rzeczy fizycznych) nie podlega pogorszeniu w wyniku eksploatacji i może być wykorzystywane w jednym momencie przez dużą liczbę użytkowników, *know-how* nie może być zakwalifikowane jako prawo własności z art. 140 k.c.<sup>113</sup> W przypadku prawa na dobrach niematerialnych, należy wskazać, że „rzecz” najczęściej odnosi się tylko do materialnego nośnika, na jakim dane dobro jest utrwalone. Orzeczenie SN miało za swój przedmiot umowę sprzedaży nieruchomości, przez co tezy wyroku nie powinny mieć odniesienia do umów *know-how*, które w swojej istocie są zobowiązaniem o charakterze ciągłym, w którym nie występuje skutek rozporządzający lub rozporządzająco-zobowiązujący. Na marginesie warto dodać, że w odniesieniu do stanu tajemnicy niezasadny będzie także pogląd SN co do braku przepisów zakazujących rozporządzania dobrami osoby trzeciej. Jak wynika z referowanego już wcześniej art. 11 ust. 4 oraz ust. 5 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest wykorzystywanie i pozyskiwanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co sankcjonowane jest przez normy o charakterze cywilnoprawnym (art. 18 u.z.n.k.) oraz karnoprawnym (art. 23 u.z.n.k.). Podsumowując, jeżeli licencjodawca nie posiadał uprawnienia do udostępnienia *know-how*, czynność tę należy uznać za niezawartą oraz pierwotnie niemożliwą (art. 387 § 1 k.c.). Nie

<sup>113</sup> Podobne uwagi można poczynić w odniesieniu do prawa autorskiego; por. w tym względzie B. Giesen: *Własnościowy model prawa autorskiego — analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim*, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 61–74, oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w sposób negatywny odnosi się do „teorii własnościowej prawa autorskiego” (wyrok TK z dnia 23 czerwca 2015 r., SK 32/14, Dz. U. z 2015 r. poz. 932). Warto wskazać, że na gruncie prawa autorskiego Sąd Najwyższy zaprezentował pogląd, zgodnie z którym w przypadku dostarczenia utworu zawierającego w sobie większe fragmenty innych utworów bez oznaczenia autorstwa twórców (obciążonego więc wadą prawną w postaci naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych), gdy stanowią one o istocie dzieła, a ich wyłączenie zniekształca utwór, zamawiający może od umowy odstąpić, zachowując terminy odpowiednie dla rękopisów przy sprzedaży na podstawie art. 638 k.c. w zw. z art. 576 i art. 568 k.c. (wyrok SN z dnia 22 października 1973 r., I CR 723/73, OSNC 1975, nr 2, poz. 25). Wyrok dotyczył zaskarżenia umowy wydawniczej, w której powód domagał się stwierdzenia jej nieważności z powodu wad prawnych w postaci przywłaszczenia sobie autorstwa przez wykonawcę dzieła. Sąd stwierdził, że należy odróżnić wady powstałe przy wykonywaniu dzieła od wad powstałych przy zawarciu umowy. Tylko wady pierwotne będą mogłyby skutkować nieważnością bezwzględnie, ze skutkiem *ex tunc*.

powinno się w stosunku do niej stosować odpowiednio przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i n. k.c.).

Stan pierwotnej niemożności świadczenia w ramach umowy dotyczącej stanu tajemnicy może wynikać z udzielenia patentu na rzecz osoby trzeciej, który zawierałby całość wiedzy wynikającej z *know-how* lub tylko jej część. Można zasugerować, że z punktu widzenia interesów licencjobiorcy, korzystanie z części wiedzy mogłoby być niewystarczające do zaspokojenia celów ekonomicznych, jakie chciał osiągnąć przed zawarciem umowy. Warto więc rozważyć sytuację, czy licencjobiorca, wiedząc o możliwości eksploatacji tylko części stanu tajemnicy jeszcze przed podpisaniem kontraktu, byłby skłonny zawrzeć umowę. Odpowiedzi na to pytanie należy dokonywać *ad casum*, jednak można uznać, że w większości przypadków byłaby ona negatywna. Wskutek tego, ocena ważności całej umowy *know-how* z powodu nieważności jej poszczególnych postanowień powinna być dokonana w drodze analogii zgodnie z art. 58 § 3 k.c.<sup>114</sup> Jeżeli licencjodawca wiedział o udzieleniu patentu na rzecz osoby trzeciej, to odpowiada za niedochowanie obowiązku lojalności i wzajemnego zaufania wobec drugiej strony kontraktu, na podstawie art. 72 § 2 k.c. Licencjodawca obowiązany jest do odszkodowania na zasadach *culpa in contrahendo*, w zakresie negatywnego interesu umownego. Można uznać, że w tym przypadku podstawą odpowiedzialności będzie delikt (art. 415 i n. k.c.)<sup>115</sup>. W piśmiennictwie można jednak znaleźć zdania odrębne, mówiące o dopuszczalności stosowania zasad odpowiedzialności *ex contractu*<sup>116</sup>. Konkludując powyższe rozważania, można zasugerować, że w praktyce obrotu, pomiędzy licencjobiorcą a „rzekomym” licencjodawcą zaistnieje możliwość stosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej<sup>117</sup>.

Obiektywna niemożność świadczenia wystąpiłaby także w przypadku, gdy przedmiot *know-how* stałby się dobrem powszechnie dostępnym (*res omnium communis*)<sup>118</sup>. Brak wyłączności korzystania z *know-how* może być przyrównany z odpowiedzialnością licencjodawcy za brak wyłączności korzystania z patentu<sup>119</sup>.

<sup>114</sup> Wyrok SN z dnia 12 maja 2000 r., V CKN 1029/00, OSNC 2001, nr 6, poz. 83. Zdaniem SN, „jeżeli sankcja nieważności niektórych postanowień czynności prawnej wynika z innych przepisów niż art. 58 § 1 i 2 k.c. [czyli art. 378 § 1 lub art. 73 § 2 k.c. — przyp. M.B.], o ważności tej czynności w pozostałym zakresie należy rozstrzygać, stosując w drodze analogii art. 58 § 3 k.c. [...] Wypadki te wykazują bowiem daleko idące podobieństwo z sytuacjami, w których poszczególne postanowienia czynności prawnej są nieważne z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c.”.

<sup>115</sup> Uchwała SN 7 sędziów — zasada prawna z dnia 28 września 1990 r., III CZP 33/90, OSNC 1991, nr 1, poz. 3.

<sup>116</sup> R. Trzaskowski, Cz. Żuławska: *Komentarz do art. 387 kodeksu cywilnego (w:) Kodeks cywilny. Komentarz*, t. III, *Zobowiązania. Część ogólna*, pod red. J. Gudowskiego, LEX nr 10698.

<sup>117</sup> *Ibidem*; zdanie odmienne wyraża A. Olejniczak, twierdząc, że odpowiedzialność z tytułu *culpa in contrahendo* powinna być kwalifikowana tylko jako konsekwencja dopuszczenia się przez zawierającego umowę czynu niedozwolonego na podstawie art. 415 k.c. (A. Olejniczak: *Komentarz do art. 387 kodeksu cywilnego (w:) Kodeks cywilny. Komentarz*, t. III, *Zobowiązania — część ogólna*, pod red. A. Kidyby, LEX 2010, LEX nr 8069).

<sup>118</sup> B. Gawlik kwalifikuje tę wadę jako specyficzną i charakterystyczną dla *know-how*, odrywając ją od wad prawnych oraz fizycznych; por. B. Gawlik: *Umowa..., op. cit.*, s. 122.

<sup>119</sup> *Ibidem*, s. 137.

Obiektywna niemożliwość świadczenia będzie miała miejsce w przypadku, jeżeli wyłączność prawna w ogóle nie powstała (na skutek decyzji odmownej UP RP) lub *know-how* jest publicznie dostępne, przez co każdy zainteresowany może się z nim zapoznać. Charakter tej niemożliwości (pierwotnej lub następczej) będzie zależny od czasu jej wystąpienia, a skutki — od winy licencjodawcy. Należy przy tym zaakcentować, że licencjodawca nie zawsze będzie odpowiadał odszkodowawczo w stosunku do licencjobiorcy. Podczas zawierania umowy, pomimo nawet bardzo starannego zbadania rynku w sferze globalnej lub regionalnej, uprawniony z tytułu stanu tajemnicy może pozostawać w uzasadnionej niewiedzy co do powszechności *know-how* w innej części świata (np. na rynku technologii w Chile, Argentynie lub innym kraju Ameryki Południowej). Licencjodawca ma możliwość zapewnienia tylko według swojej najlepszej wiedzy o poufności *know-how*. W rezultacie, uzasadnione byłoby stwierdzenie, że nie może on odpowiadać odszkodowawczo w sytuacji, gdy równoległe badania nad tym samym rozwiązaniem były prowadzone w innym przedsiębiorstwie. Z tego też powodu trzeba stwierdzić, że licencjodawca nie powinien odpowiadać w sytuacji, gdy przy dochowaniu należytej staranności nie wiedział o tym, że *know-how* było powszechnie dostępne przed zawarciem umowy<sup>120</sup>.

W sposób odmienny kreuje się sytuacja prawna stron, gdy wada prawna powstała po zawarciu umowy. Należałoby wtedy przyjąć, że zachodzi następcza niemożliwość świadczenia. Jednakże, jak słusznie wskazywane jest w doktrynie<sup>121</sup>, skutki tej niemożliwości zachodziłyby tylko co do świadczeń przyszłych, a nie tej części zobowiązania, która została już wykonana (art. 495 § 2 k.c.). Przyczyną takiego rozwiązania jest istota stosunku zobowiązaniowego o charakterze ciągłym, który jest zależny od czasu. Umowa licencyjna *know-how* jest zobowiązaniem wzajemnym, w którym licencjobiorca jest zobligowany do spełnienia świadczeń okresowych względnie sukcesywnych lub ciągłych (w postaci płacenia opłat licencyjnych), a licencjodawca do świadczenia jednorazowego (zobowiązanie do znoszenia wykorzystywania *know-how* — *pati* czy zachowania *know-how* w poufności). Rezultatem tego jest stwierdzenie, że umowa *know-how* tworzy stosunek zobowiązaniowy o charakterze ciągłym (trwałym), więc jest podzielna względem czasu<sup>122</sup>. Należy więc stwierdzić, że wada prawna powstała po zawarciu umowy będzie co do zasady skutkowałą częściową niemożliwością świadczenia licencjodawcy<sup>123</sup>. Uzasadnieniem faktycznym tej tezy jest możliwość korzystania przez licencjobiorcę z przedmiotu świadczenia przez okres poprzedzający powstanie wady prawnej, przez co zobowiązanie zostało już w części spełnione. Do momentu powstania wady licencjobiorca mógł korzystać i pobierać pożytki ze stanu tajemnicy. Następcza

<sup>120</sup> Przeciwny pogląd prezentuje A. Niewęglowski: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 933.

<sup>121</sup> S. Sołtyśński: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 855; B. Gawlik: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 134.

<sup>122</sup> A. Klein: *Ustawowe prawo odstąpienia...*, *op. cit.*, s. 34.

<sup>123</sup> B. Gawlik: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 135.

niemożliwość świadczenia może wynikać z okoliczności, za które licencjodawca *know-how* nie ponosi odpowiedzialności, a nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mógłby skutecznie im zapobiec. Przykładem będzie udzielenie patentu na rzecz osoby trzeciej, który obejmuje *know-how*. Podobne stanowisko przyjmuje Z. Radwański, twierdząc, że obiektywna niemożliwość świadczenia co do zasady powstaje niezależnie od winy stron, „ani dostawcy, ani odbiorcy nie będzie można postawić zarzutu, że wskutek niezachowania należytej staranności spowodował stan następczej niemożliwości świadczenia”<sup>124</sup>. W rezultacie można stwierdzić, że konsekwencje prawne w stosunku do licencjodawcy ograniczają się tylko do utraty części zobowiązania wzajemnego w postaci opłat licencyjnych. Warto zwrócić uwagę, że na gruncie prawa własności przemysłowej ten sam problem powstaje w przypadku stwierdzenia nieważności patentu. Jego skutkiem jest nieważność umów licencyjnych, których przedmiotem były patent oraz zwrot wzajemnych świadczeń stron<sup>125</sup>. Gdyby przyjąć w tym przypadku skutek *ex tunc*, to licencjodawca, który przez dłuższy czas korzystał i pobierał korzyści z patentu, w przypadku unieważnienia licencji mógłby otrzymać dodatkowo zwrot opłat uiszczanych wcześniej na rzecz uprawnionego. Ta sytuacja stawiałaby licencjodawcę w uprzywilejowanej pozycji względem licencjodawcy<sup>126</sup>. Z tego powodu polski ustawodawca wprowadził do ustawy prawo własności przemysłowej art. 291, na podstawie którego, w przypadku unieważnienia patentu, licencjodawca ma możliwość potrącenia sobie korzyści, jakie uzyskał licencjodawca przez korzystanie z wynalazku przed unieważnieniem patentu<sup>127</sup>. Jeżeli korzyści licencjodawcy są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, uprawniony z patentu nie ponosi odpowiedzialności. Jest to przepis ogólny, który ma zastosowanie do całego prawa własności przemysłowej, a więc także do „umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu” oraz „umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy” (art. 79 p.w.p.). Trzeba stwierdzić, że dopuszczalność analogicznego stosowania art. 291 p.w.p. do umów *know-how* byłaby uzasadniona<sup>128</sup>. W przypadku wystąpienia następczej niemożliwości świadczenia, z przyczyn niezależnych od licencjodawcy, jego sytuacja prawna podobna jest do uprawnionego, którego patent został

<sup>124</sup> Z. Radwański: *Uwagi o zobowiązaniach trwałych (ciągłych) na tle kodeksu cywilnego*, Studia Cywilistyczne 1969, t. XIII–XIV, s. 261.

<sup>125</sup> Polska koncepcja stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oparta jest na konstrukcji unieważnialności z mocą wsteczną; w tej kwestii por. *Postępowanie administracyjne*, pod red. T. Wosia, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 562.

<sup>126</sup> A. Niewęglowski: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 934.

<sup>127</sup> Art. 291 p.w.p. stanowi, że jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjodawca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zbywca może jednak potrącić sobie korzyści, jakie nabywca uzyskał przez korzystanie z wynalazku przed unieważnieniem patentu; jeżeli korzyści te są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialności.

<sup>128</sup> Za tą opinią opowiada się także A. Niewęglowski: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 934.

unieważniony. Licencjobiorca, korzystając z *know-how*, przez określony czas mógł pobierać z niego pożytki. Z tego powodu, w przypadku udzielenia na rzecz osoby trzeciej patentu, który zawierał w sobie informacje chronione przez stan tajemnicy, licencjodawca, który pozostawał w uzasadnionej niewiedzy co do tego faktu, powinien mieć możliwość potrącenia sobie korzyści, jakie uzyskał licencjobiorca przez korzystanie z *know-how* przed powstaniem następczej niemożliwości świadczenia na podstawie art. 291 p.w.p.

Problem związany z niezawinioną niemożliwością świadczenia (art. 495 § 2 k.c.) powstaje na gruncie odstąpienia jako możliwości zakończenia stosunku prawnego przez licencjobiorcę, gdy wykonanie częściowe świadczenia nie miałyby już dla niego znaczenia ze względu na istotę umowy albo z powodu zamierzonego celu kontraktu, o jakim wiedział licencjodawca. Do stosunków zobowiązaniowych o charakterze ciągłym powinna mieć zastosowanie instytucja wypowiedzenia umowy, a nie odstąpienia<sup>129</sup>. Artykuł 495 § 2 k.c. przewiduje możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej, jeżeli wykonanie częściowe nie miałyby dla strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe. W aktualnym orzecznictwie dominuje pogląd, że odstąpienie od umowy wywołuje skutki *ex tunc*<sup>130</sup>. Nie powinien znajdować on zastosowania do umów licencyjnych *know-how*, z uwagi na ich trwały charakter. Część świadczenia licencjodawcy, która została już spełniona w postaci wydania *know-how* do korzystania, nie powoduje zmniejszenia jego wartości, ponieważ jest to dobro niematerialne, przez co nie można skutecznie odstąpić od umowy ze skutkiem *ex tunc*, co jest przesłanką art. 495 § 2 k.c.<sup>131</sup> Warto jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach przeważa coraz częściej stanowisko, że odstąpienie od umowy wywołuje skutek *ex nunc*<sup>132</sup>. Przyjęcie takiego stanowiska znacznie ułatwiłoby realizację art. 495 § 2 k.c. w stosunku do umowy *know-how*. Przyjmowanie rygorystycznego skutku wstecznego byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia interesów ekonomicznych obu stron, w szcze-

<sup>129</sup> Taki pogląd prezentuje F. Zoll: *Prawo wypowiedzenia umowy o charakterze ciągłym z powodu naruszenia zobowiązania*, *op. cit.*, s. 214; G. Tracz: *Sposoby...*, *op. cit.*, s. 44–74.

<sup>130</sup> Wyrok SN z dnia 3 lipca 1980 r., II CR 190/80, OSNC 1981, nr 1, poz. 18; wyrok SN z dnia 26 listopada 1997 r., II CKN 458/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 84; uchwała 7 sędziów SN z dnia 27 lutego 2003 r., III CZP 80/02, OSNC 2003, nr 11, poz. 141.

<sup>131</sup> B. Gawlik: *Umowa...*, *op. cit.*, s. 139.

<sup>132</sup> M. Podrecka: *Glosa krytyczna do uchwały SN z dnia 27 lutego 2003 r., III CZP 80/02*, LEX nr 43761; autorka stwierdza w nim, że przyjęcie stanowiska, na podstawie którego, wskutek wykonania ustawowego prawa odstąpienia skutki umowy wygasają *ex nunc*, nie narusza żadnych obowiązujących norm prawnych. Pozwala natomiast uniknąć sprzeczności i wątpliwości, które pojawiają się w przypadku przyjęcia skuteczności *ex tunc*; K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 393, przyjmuje koncepcje wygaśnięcia umowy *ex nunc* w tych miejscach, w których na gruncie wskazanej rozbieżności w ocenie skutków umowy różnie kształtuje się zagadnienie wzajemnych roszczeń stron. Zdanie odmienne prezentuje F. Zoll: *Prawo wypowiedzenia umowy o charakterze ciągłym z powodu naruszenia zobowiązania*, *op. cit.*, s. 210, w którym autor w sposób wyczerpujący przedstawia pozytywne skutki adaptowania do prawa polskiego niemieckiej teorii przekształcalności stosunku zobowiązaniowego wskutek odstąpienia (*Umwandlungstheorie*).

gólności licencjodawcy. Licencjobiorca przez pewien określony czas korzystał i pobierał korzyści ze stanu tajemnicy, płacąc tym samym opłaty licencyjne. W rezultacie nie może on twierdzić, że częściowe wykonanie zobowiązania przez dostawcę nie ma dla niego znaczenia ze względu na całość umowy. Każde świadczenie okresowe nie przestaje być samoistnym świadczeniem jednorazowym, a jego cechą charakterystyczną jest powtarzalność w określonych odstępach czasu<sup>133</sup>. Do takich świadczeń należy zaliczyć dokonywanie opłat licencyjnych za korzystanie z *know-how*. Udostępnienie stanu tajemnicy do korzystania, jak i ekwiwalent w postaci zapłaty są wykonaniem świadczenia zgodnie z treścią umowy, w związku z czym nie powinny podlegać zwrotowi, wbrew zasadzie przyjętej w art. 495 § 2 k.c. W kontekście powyższych rozważań można zasugerować, że przyjęcie koncepcji odstąpienia od umowy ze skutkiem *ex nunc* w celu ochrony interesów licencjodawcy może nieść za sobą również dalece negatywne skutki w sferze prawnej licencjobiorcy. Można wyobrazić sobie sytuację, w której licencjobiorca w celu korzystania z *know-how* był zmuszony do zakupu specjalistycznej aparatury. Umowa została zawarta na około 10 lat. Po dwóch latach nastąpiła niemożliwość świadczenia po stronie licencjodawcy, który znał cel umowy i potrzebę zakupu specjalistycznych urządzeń przez drugą stronę. W przypadku odstąpienia od umowy ze skutkiem *ex nunc* licencjobiorca straci 4/5 oczekiwanych przychodów. W rezultacie przyczynia się to do nieuzasadnionego ograniczenia uprawnień wierzyciela<sup>134</sup>. W takiej sytuacji licencjobiorca nie może wykorzystać w pełni poniesionych nakładów dla celu kontraktu, który był wiadomy uprawnionemu z tytułu stanu tajemnicy. Dążąc do lepszej ochrony jego interesów, powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem wstecznym *ex tunc*<sup>135</sup>. Na marginesie należy stwierdzić, że analiza powyższych stanów faktycznych stanowi kolejny argument za dopuszczeniem możliwości analogicznego stosowania art. 291 p.w.p. w przypadku wad prawnych *know-how*.

## V. INNE PRZYPADKI NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA

Na zakończenie analizy odpowiedzialności z tytułu umowy *know-how* warto zwrócić uwagę na stany faktyczne, które nie będą stanowiły wad fizycznych, usterek czy wad prawnych *sensu stricto*, jednak mają wpływ na sferę prawną stron umowy *know-how*. Następcza niemożliwość świadczenia może powstać, gdy uprawniony z tytułu *know-how*, które spełnia przesłanki patentowalności, zgłosi je do Urzędu Patentowego w celu uzyskania praw wyłącznych oraz otrzyma pozytywną decyzję udzielającą patentu. Należy uznać, że ta okoliczność będzie powodować konwersję

<sup>133</sup> Z. Radwański: *Uwagi o zobowiązaniach trwałych (ciągłych) na tle kodeksu cywilnego...*, *op. cit.*, s. 253.

<sup>134</sup> R. Markiewicz: *Umowy licencyjne...*, *op. cit.*, s. 122.

<sup>135</sup> S. Sołtysiński: *Umowy...*, *op. cit.*, s. 855.

statusu licencjobiorcy na użytkownika uprzedniego, na gruncie art. 71 ust. 1 p.w.p., ponieważ prawo to powstaje *ex lege*<sup>136</sup>. Licencjobiorca korzystał bowiem w dobrej wierze z przedmiotu tajemnicy, która spełniała przesłanki wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu. Strona dawnej umowy *know-how* nie musi już świadczyć opłat licencyjnych, ponieważ ma możliwość bezpłatnego korzystania z wynalazku w zakresie, w jakim korzystała do momentu zgłoszenia wniosku patentowego (art. 71 ust. 1 *in medio* p.w.p.). Aby uzyskać status użytkownika uprzedniego, licencjobiorca musi korzystać z *know-how*, które stanowi przedmiot patentu w celach zarobkowych i zawodowych. Artykuł 71 ust. 1 p.w.p. ogranicza monopol patentowy, z tego względu „nie byłoby uzasadnione przyznanie przez ustawodawcę statusu użytkownika osobie, która korzystała z wynalazku w celach osobistych czy też innych”<sup>137</sup>. Takie korzystanie z przedmiotu wynalazku nie wkracza bowiem w monopol patentowy, ponieważ nie mieści się w katalogu art. 66 ust. 1 p.w.p.<sup>138</sup>, który wyznacza tzw. pozytywną stronę patentu. „Zawodowe korzystanie z wynalazku ma miejsce wówczas, gdy jest ono związane z wykonywaniem zawodu, a więc uczestnictwem w profesjonalnym obrocie gospodarczym, niezależnie od tego, czy z tego tytułu uzyskiwane są jakiegokolwiek korzyści o charakterze materialnym”<sup>139</sup>. Należy stwierdzić, że licencjobiorca, korzystając z *know-how* w ramach ważnej umowy licencyjnej, uiszczając stosowne opłaty i wykonując swoje zobowiązania zgodnie z treścią kontraktu, powinien spełniać warunek „dobrej wiary”. W przypadku ewentualnych sporów na tym tle pomiędzy licencjodawcą *know-how* (uprawnionym z patentu) a licencjobiorcą *know-how* (użytkownikiem uprzednim), ciężar udowodnienia naruszenia prawa z patentu spoczywa na *know-how-dawcy*. Licencjobiorca będzie mógł skutecznie się bronić, poprzez kumulatywne wykazanie wszystkich przesłanek z art. 71 ust. 1 p.w.p.<sup>140</sup> Zakres korzystania z wynalazku przez użytkownika uprzedniego może być określony na podstawie poziomu dystrybucji wyrobów wyprodukowanych za pomocą wykorzysty-

<sup>136</sup> Art. 71 ust. 1 p.w.p. stanowi, że korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

<sup>137</sup> A. Niewęglowski: *Komentarz do art. 71 ustawy — Prawo własności przemysłowej* (w:) T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2015, LEX nr 10180.

<sup>138</sup> Na podstawie art. 66 ust. 1 p.w.p. uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na (1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku, (2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

<sup>139</sup> Tak K. Szczepanowska-Kozłowska: *Patent i treść patentu* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska: *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 83.

<sup>140</sup> Wyrok SN z dnia 10 października 2008 r., II CSK 235/08, LEX nr 55851. Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu twierdzi, że art. 71 ust. 1 p.w.p. nie posługuje się pojęciem zasadniczych przesłanek. Aby przepis mógł mieć zastosowanie, wszystkie warunki określone w art. 71 ust. 1 p.w.p. muszą wystąpić kumulatywnie, a brak jakiegokolwiek przesłanki uniemożliwia jego zastosowanie.

wania *know-how*, które stanowi przedmiot patentu<sup>141</sup>. W przeciwnym wypadku, w razie przekroczenia granic dozwolonego korzystania z przedmiotu patentu, *know-how-biorca* będący użytkownikiem uprzednim naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu art. 287 i n. p.w.p.<sup>142</sup> Należy zaznaczyć, że te same roszczenia w stosunku do licencjodawcy (uprawnionego z patentu) będzie mógł wykorzystać licencjobiorca, gdy uprawniony będzie blokował lub zakłócał swobodne korzystanie z patentu przez użytkownika uprzedniego.

W praktyce obrotu technologiami opartymi na ochronie w postaci *know-how* może pojawić się sytuacja, w której licencjodawca zgłosi wynalazek do Urzędu Patentowego, ale nie otrzyma na niego patentu, co spowoduje utratę jawności *know-how* (poprzez m.in. ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku). Zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej wniosek o udzielenie patentu powinien zawierać oznaczenie zgłaszającego oraz opis wynalazku ujawniający jego istotę (art. 31 ust. 1 p.w.p.). Ujawnienie istoty wynalazku jest więc warunkiem koniecznym uzyskania ochrony patentowej<sup>143</sup>. Opis istoty wynalazku polega na przedstawieniu wynalazku na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić (art. 33 ust. 1 p.w.p.). W opisie wynalazku należy ujawnić istotę rozwiązania technicznego, stanowiącego przedmiot zgłoszenia wynalazku, tzn. należy wskazać zespół środków technicznych, warunkujących uzyskanie rezultatu, który zamierzył sobie twórca rozwiązania zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP<sup>144</sup>. Wyjawienie istoty wynalazku, a tym samym *know-how*, powoduje więc utratę cechy poufności przedmiotu świadczenia, jakim jest stan tajemnicy. Nie zmienia tego fakt, że opis patentowy nie jest kierowany do dowolnego odbiorcy, ale do specjalisty i to przede wszystkim dla niego powinien być zrozumiały<sup>145</sup>. Urząd Patentowy dokonuje bowiem ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu (art. 43 ust. 1 p.w.p.). W ten sposób każdy zainteresowany może się z nim zapoznać. Jeżeli chęć zgłoszenia wynalazku przez licencjodawcę nie została określona w umowie, to w przypadku

<sup>141</sup> Tak postanowił SA w Łodzi w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2009 r., I ACa 74/09, OSAŁ 2009, z. 3, poz. 23. Sąd Apelacyjny stwierdził, że powołujący się na prawo użytkownika uprzedniego winien wykazać, że w okresie objętym żądaniem pozwu korzystał w swoim przedsiębiorstwie z wzoru przemysłowego w takim samym zakresie, w jakim korzystał z niego w dacie zgłoszenia tegoż wzoru przemysłowego do rejestracji.

<sup>142</sup> Wyrok SN z dnia 13 marca 1967 r., III CR 415/66, OSNC 1967, nr 10, poz. 180. Sąd Najwyższy wyraził opinię, że wynalazcy przysługuje zawsze odszkodowanie w razie przekroczenia przez poprzedniego użytkownika „granic rozciągłości”, w jakich korzystał on z wynalazku przed jego zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym. Przez pojęcie dotychczasowej rozciągłości w świetle cytowanego przepisu należy rozumieć liczbę przedmiotów wprowadzonych do obrotu w określonej jednostce czasu, a wyprodukowanych przy zastosowaniu wynalazku chronionego patentem.

<sup>143</sup> P. Kostański: *Komentarz do art. 33 p.w.p. (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. P. Kostańskiego, wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.

<sup>144</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2016 r., VI SA/Wa 2291/15, LEX nr 2113781. Zdaniem WSA celem opisu wynalazku jest przedstawienie przedmiotu wynalazku na tle stanu techniki w dziedzinie, której wynalazek dotyczy, w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby możliwe było ustalenie, na czym polega istota wynalazku, warunkująca osiągnięcie zamierzonego rezultatu.

<sup>145</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2009 r., VI SA/Wa 1837/08, LEX nr 1061908.

utrąty jawności przez *know-how* można rozważyć przyjęcie zawinionej niemożliwości świadczenia (art. 493 § 1 k.c.). Licencjodawca może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania lub odstąpić od umowy. Może także odpowiadać odszkodowawczo wobec licencjobiorcy, w zakresie pozytywnego interesu umownego (art. 471 k.c.). Jeżeli w umowie została zastrzeżona kara umowna (art. 484 k.c.), żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość kary nie jest dopuszczalne, chyba że w umowie postanowiono inaczej.

Analizując zakres odpowiedzialności licencjodawcy *know-how*, warty przeanalizowania jest problem klauzuli *rebus sic stantibus* (art. 357<sup>1</sup> k.c.). Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy — sąd może orzec o wykonaniu zobowiązania lub rozwiązaniu umowy. W trakcie wydawania orzeczenia sąd powinien brać pod uwagę zasady współzycia społecznego oraz okoliczności zawarcia umowy. Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków może mieć istotne znaczenie w przypadku umowy licencyjnej *know-how*, ponieważ rynek nowych technologii jest bardziej podatny na szybkie zmiany ekonomiczne spowodowane wzrostem koniunktury, jak i kryzysami na rynku światowym. Należy zaznaczyć, że na gruncie prawa prywatnego zasada *pacta sunt servanda* będąca jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa obrotu prawnego nie może mieć charakteru bezwzględny, ponieważ prowadziłyby to często do rażącej szkody jednej ze stron stosunku zobowiązaniowego. Nie oznacza to jednak, że zasada z art. 357<sup>1</sup> k.c. ma charakter nadrzędny w stosunku do zasady *pacta sunt servanda*, ale określa w rozsądny sposób jej granice<sup>146</sup>. Na podstawie niektórych orzeczeń Sądu Najwyższego można zaobserwować liberalne podejście do klauzuli *rebus sic stantibus*, ponieważ może ona być stosowana zarówno do zobowiązań umownych, jak i pozaumownych<sup>147</sup>. Nadzwyczajna zmiana stosunków dotyczy tych okoliczności, które nie są objęte naturalnym ryzykiem umownym, który nie mógł być przewidziany przez strony w chwili podpisywania kontraktu. Klauzula *rebus sic stantibus* nie jest więc zarezerwowana tylko do dramatycznych, spektakularnych okoliczności, ale może wystąpić także w warunkach stabilnego rozwoju gospodarczego. Może ją tworzyć „ciąg niemożliwych do przewidzenia w dacie zawierania umowy zdarzeń w postaci przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, które poprzez oddziaływanie na treść stosunku prawnego łączącego strony niweczy ich pierwotne kalkulacje”<sup>148</sup>. W przedmiocie klauzuli *rebus sic stantibus* sąd orzeka na żądanie strony, nie jest jednak związany żą-

<sup>146</sup> T. Wiśniewski: *Komentarz do art. 357<sup>1</sup> kodeksu cywilnego* (w:) *Kodeks cywilny...*, *op. cit.*

<sup>147</sup> Uchwała SN 7 sędziów z dnia 29 grudnia 1994 r., III CZP 120/94, OSNC 1995, nr 4, poz. 55, w której SN orzekł, że art. 357<sup>1</sup> k.c. może być w wyjątkowych sprawach zastosowany do umowy obowiązkowego ubezpieczenia rolników od odpowiedzialności cywilnej; postanowienie SN z dnia 26 listopada 1992 r., III CZP 144/92, LEX nr 5374, gdzie sąd stanowi, że nie jest wyłączone zastosowanie art. 357<sup>1</sup> k.c. w drodze analogii również do zobowiązań pozaumownych, w szczególności do zobowiązań spadkowych.

<sup>148</sup> Tak SA w Gdańsku w wyroku z dnia 1 czerwca 2017 r., V ACa 480/16, LEX nr 2388091.

daniem pozwu, ponieważ art. 357<sup>1</sup> k.c. stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 321 k.p.c.<sup>149</sup> Można zasugerować, że w przypadku gdy licencjobiorca umowy *know-how* nie będzie osiągał zamierzonych rezultatów ekonomicznych, z powodu kryzysu na rynku światowym, to na podstawie art. 357<sup>1</sup> k.c. będzie mógł domagać się obniżenia opłat licencyjnych lub rozwiązania umowy. Trzeba jednak pamiętać, że żądanie rozwiązania umowy nie oznacza, że sąd może to żądanie w całości uwzględnić albo w całości oddalić. „Jeżeli zachodzą ku temu podstawy, sąd może wówczas także odpowiednio ukształtować stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami przez oznaczenie sposobu wykonania zobowiązania lub ustalenia wysokości świadczenia”<sup>150</sup>. Warto wskazać, że klauzula *rebus sic stantibus* może znaleźć zastosowanie także w wypadku zwłoki jednej ze stron umowy. Może się okazać, że uprawniony z tytułu *know-how* z uwagi na pewne nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne nie przygotowuje odpowiedniego sztabu szkoleniowego, który miałby przeprowadzić instruktarz kadr pracowniczych kontrahenta. Jak wskazywane jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „sam fakt zwłoki dłużnika co do spełnienia świadczenia nie wyklucza zastosowania klauzuli *rebus sic stantibus*, z tym zastrzeżeniem, że dłużnik powinien podać szczególnie okoliczności, które przemawiałyby za zmianą umowy. Należałoby też wyodrębnić sytuację, gdy okoliczności, o których mowa w art. 357<sup>1</sup> k.c., zaistniały przed zwłoką, wówczas bowiem sam fakt zwłoki miałby inne znaczenie”<sup>151</sup>. Uzasadniona zwłoka licencjodawcy może więc być przesłanką do zmiany umowy *know-how* przez sąd, na podstawie instytucji *rebus sic stantibus*.

## VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedmiotem niniejszego artykułu było ustalenie możliwych reżimów odpowiedzialności z tytułu umowy *know-how*, z powodu zaistnienia wad przedmiotu świadczenia oraz innych przypadków naruszenia zobowiązania. Punktem wyjścia rozważań było przeprowadzenie analizy aktualnego ustawodawstwa europejskiego w zakresie transferu technologii oraz praktyki polskich przedsiębiorstw w zakresie patentowania wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym. Doprowadziło to

<sup>149</sup> Uchwała SN z dnia 11 września 1991 r., III CZP 80/91, LEX nr 179278. Sąd stwierdza w niej, że roszczenia z art. 357<sup>1</sup> k.c. dotyczyć mogą umów ważnych i skutecznych, które wymagają modyfikacji lub rozwiązania z przyczyn zaistniałych już po ich zawarciu. W braku więc żądania modyfikacji lub rozwiązania umowy w trybie art. 357<sup>1</sup> k.c. orzekanie o tym w postępowaniu dotyczącym innych roszczeń pozostawałoby w sprzeczności z wymienioną normą art. 321 § 1 k.p.c.

<sup>150</sup> Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1998 r., I CKN 972/97, LEX nr 365059. Sąd kieruje się w swoim orzeczeniu szczególną ochroną dłużnika. Orzeczenie o modyfikacji umowy, a nie jej rozwiązanie, może być w szczególności uzasadnione, gdy nadzwyczajna zmiana stosunków w niewielkim stopniu wpłynęła na sytuację dłużnika. Gdy żądanie obejmuje kilka umów, rozstrzygnięcie nie musi być takie samo w odniesieniu do wszystkich umów, ale powinno uwzględniać okoliczności dotyczące każdej z nich.

<sup>151</sup> Tak stwierdził SN w wyroku z dnia 24 stycznia 1950 r., Wa.C. 268/49, Nowe Prawo 1950, nr 10, s. 79; cyt. za: T. Wiśniewski: *Komentarz do art. 357<sup>1</sup> kodeksu cywilnego...*, *op. cit.*

do sformułowania wniosku, że polscy przedsiębiorcy działający na rynku nowych technologii co do zasady chronią swoje rozwiązania technologiczne na podstawie stanu tajemnicy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być praktyka polskiego Urzędu Patentowego, który prezentuje raczej konserwatywne stanowisko w odniesieniu do warunku „technicznego oddziaływania na materię”, przez co patenty nie są zwykle udzielane na rozwiązania techniczne, co do których ta przesłanka budzi wątpliwości. Z tego względu polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na ochronę swoich rozwiązań technicznych w postaci *know-how*. Rezultatem tej praktyki jest wzrost zainteresowania kontraktami *know-how*, które pomimo swojej stosunkowo długiej historii w doktrynie polskiego prawa prywatnego, sięgającej już lat siedemdziesiątych XX w., nie doczekały się jeszcze odrębnej regulacji prawnej w żadnym akcie rangi ustawowej. Praktyka rynku wymusza też zmiany poglądów co do samej definicji *know-how*. Na podstawie przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, że początkowo definiowano *know-how* jako nieujawnione informacje o charakterze technicznym, które spełniały cechy wynalazku. Można zasugerować, że z tego względu w pierwszym tekście ustawy prawo własności przemysłowej wprowadzono w art. 79 dwa nowe rodzaje umów, z których jedna dotyczy „wynalazku niezgłoszonego a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy”. Rozwój nowych technologii wpłynął także na nowe rozumienie pojęcia wynalazku, który niekoniecznie musi posiadać techniczny charakter w postaci zewnętrznego oddziaływania na materię. Wprowadzenie do ustawy prawo własności przemysłowej art. 79 nie rozwiązało jednak kwestii ustalenia podstaw odpowiedzialności z tytułu umowy *know-how*. Z tego względu, celem dalszej analizy było określenie możliwych wad przedmiotu świadczenia. Zgodnie z przeprowadzonym zestawieniem możliwymi wadami stanu tajemnicy są wady fizyczne, usterki, wady prawne oraz inne szczególne zdarzenia, których wystąpienie zależne jest od zachowania stron umowy.

W celu określenia wad fizycznych *know-how* konieczna jest analiza jego właściwości. Głównymi cechami *know-how* są „sprawność techniczna” (rozumiana także jako „techniczna wykonalność”) oraz „techniczna użyteczność”. Powyższe właściwości stanu tajemnicy będą miały jednak znaczenie w przypadku braku określenia w umowie zobowiązania gwarancyjnego licencjodawcy. *Know-how-dawca* ma bowiem możliwość rozszerzenia swojej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Zapewnienia licencjodawcy mogą dotyczyć niezmiennych właściwości *know-how*, które będą występowały na każdym etapie procesu technologicznego. Jako podmiot udostępniający informacje poufne objęte stanem tajemnicy możliwe byłoby także zobowiązanie do przeszkolenia kadry pracowniczej kontrahenta. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu świadczenia, *know-how-dawca* odpowiada z tytułu odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i n. k.c.). W braku powyższych postanowień umownych dotyczących zobowiązania gwarancyjnego reżim odpowiedzialności licencjodawcy *know-how* będzie opierał się na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że umowa *know-how* wykazuje pewne podo-

bieństwo do umów najmu i dzierżawy, z uwagi na stosunek zobowiązaniowy o skutku trwałym, w ramach którego jedna ze stron ma możliwość korzystania z rzeczy lub prawa. Z tego względu warta analizy była możliwość odpowiedniego stosowania wybranych przepisów dotyczących umowy najmu do kontraktu *know-how*. Na jej podstawie stwierdzono, że analogiczne stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy najętej (art. 664 k.c.) nie jest korzystne z punktu widzenia interesów licencjobiorcy. Wynika to ze szczególnego charakteru *know-how*, które jest dobrem niepowtarzalnym, znanym co do zasady tylko licencjodawcy. Licencjobiorca byłby raczej zainteresowany dalszym bezproblemowym korzystaniem z przedmiotu świadczenia niż odstąpieniem od umowy na podstawie art. 664 k.c. Z tego względu, mając na uwadze właściwości *know-how*, trzeba stwierdzić, że odpowiedzialność licencjodawcy w przypadku zaistnienia wady fizycznej powinna być oceniana na gruncie ogólnych przepisów niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.), zgodnie z zasadami ogólnymi art. 354 § 1 k.c. W związku z faktem, że kontrakt dotyczący stanu tajemnicy nie jest zawierany w sposób powszechny, a do jego stworzenia wymagana jest co do zasady pomoc pełnomocników profesjonalnych, stopień należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązań kontraktowych powinien być podwyższony. W przypadku wystąpienia wady, oszacowanie wartości odszkodowania dla licencjobiorcy *know-how* powinno zawierać między innymi wydatki poniesione przez licencjobiorcę na specjalistyczny sprzęt, maszyny czy aparaturę badawczą. Jeżeli umowa *know-how* obejmowała świadczenie w postaci przeszkolenia kadry pracowniczej, to ono także powinno być brane pod uwagę. W przypadku problemów z ustaleniem odszkodowania, może dokonać go sąd na podstawie art. 322 k.p.c. Warto zwrócić uwagę, że umowa *know-how* jest umową wzajemną, przez co wystąpienie wady fizycznej w postaci utraty sprawności technicznej lub użyteczności *know-how* może prowadzić do popadnięcia w zwłokę ze spełnieniem świadczenia. Z tego względu licencjobiorca *know-how* ma możliwość wyznaczenia odpowiedniego, dodatkowego terminu na usunięcie wad (art. 491 § 1 zd. 1 k.c.). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu *know-how-biorca* może żądać w dalszym ciągu realnego wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki lub odstąpić od umowy.

Kolejnym punktem rozważań było przeprowadzenie analizy odpowiedzialności licencjodawcy z tytułu usterek *know-how*, które spełnia cechy utworu. Należy zaakcentować, że zastosowanie przepisów ustawy o prawie autorskim (art. 55 pr. aut.) może być dokonane tylko w szczególnych sytuacjach. Po pierwsze, licencjodawca musi być rzeczywistym twórcą utworu. Po drugie, *know-how* spełniające cechy utworu musi posiadać wady w postaci usterek. Termin ten nie został zdefiniowany w żadnym akcie rangi ustawowej, jednakże zgodnie z dominującym stanowiskiem doktryny jego interpretacja odpowiada „wadzie fizycznej rzeczy”. Z tego względu można uznać, że usterekami *know-how* są: (1) brak właściwości,

o jakich zapewnił *know-how-dawca*, (2) sytuacja, w której *know-how* nie nadaje się do realizacji celu zawartego w umowie lub wynikającego z okoliczności lub przeznaczenia *know-how*, oraz (3) niekompletność *know-how*. W przypadku zaistnienia powyższych wad, licencjobiorca ma możliwość wyznaczenia odpowiedniego, dodatkowego terminu do ich usunięcia. Po tym terminie licencjodawca ma możliwość odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia wynagrodzenia, jednak z zachowaniem tej części, jaką otrzymał już twórca. Obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w proporcji między wartością *know-how* wolnego od usterek a jego wartością rzeczywistą, czyli ustaloną z uwzględnieniem istniejących wad. Tę proporcję należy następnie zastosować do wynagrodzenia przyjętego w umowie. Redukcja wynagrodzenia powinna uwzględniać tę część *know-how*, która nie spełnia przesłanek ochrony prawnoautorskiej. Przyczyną tego jest konieczność traktowania stanu tajemnicy w sposób całościowy. Oprócz uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, licencjobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy. Skutkiem tego jest powstanie zbiegu art. 55 pr. aut. z normami ogólnymi odstąpienia od umowy. Pozwala to na kumulatywne stosowanie przepisów. W rezultacie, po wyznaczeniu odpowiedniego terminu do usunięcia usterek, licencjobiorca ma możliwość żądania w dalszym ciągu ich naprawienia, odszkodowania lub odstąpienia od umowy. Biorąc pod uwagę moment wystąpienia wad oraz okres korzystania z *know-how* przez licencjobiorcę, odstąpienie nie powinno powodować obowiązku zwrotu świadczeń, które zostały już spełnione w czasie, gdy stan tajemnicy był wolny od wad.

„Wada prawna” *know-how* polega na braku uprawnienia licencjodawcy do korzystania i rozporządzania stanem tajemnicy lub obciążenia *know-how* prawem osoby trzeciej. Odpowiedzialność *know-how-dawcy* z tytułu wad tego rodzaju będzie zależna od momentu ich wystąpienia. Jeżeli wada prawna istniała już w momencie zawierania umowy, to zachodzi wtedy pierwotna niemożliwość świadczenia, przez co umowa *know-how* obciążona jest kwalifikowaną wadą nieważności (art. 387 § 1 k.c.). Jeżeli licencjodawca wiedział o istnieniu praw osób trzecich (np. bezprawnie pozyskał informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa), które uniemożliwiają eksploatację *know-how*, wówczas jest zobowiązany do naprawienia szkody na podstawie art. 387 § 2 k.c. Powstaje wówczas stan pierwotnej, zawinionej niemożliwości świadczenia. Tym samym odrzucono pogląd, zgodnie z którym brak przymiotu właściciela stanowi wadę prawną, przez co zawartą umowę można oceniać na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady przy sprzedaży. Stan pierwotnej niemożliwości świadczenia może wynikać także z udzielenia patentu na rzecz osoby trzeciej, który zawierałby całość lub część wiedzy wynikającej z *know-how*. Doprowadziło to do postawienia pytania, czy z punktu widzenia interesów licencjobiorcy, eksploatacja części *know-how* byłaby wystarczająca do zaspokojenia celów ekonomicznych, jakie chciał osiągnąć przed zawarciem umowy. Mając na uwadze, że odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być dokonywana *casu ad casum*, można stwierdzić, że co do zasady licencjobiorca będzie zainteresowany pozyska-

niem całości *know-how*. W rezultacie, jeżeli licencjodawca wiedział o udzieleniu patentu zawierającego *know-how* na rzecz osoby trzeciej, to odpowiada na zasadach *culpa in contrahendo*. Z uwagi na różne poglądy doktryny w tej kwestii, stwierdzono, że licencjodawca może ponosić odpowiedzialność deliktową (art. 415 i n. k.c.) lub kontraktową (art. 471 k.c.). W kontekście pierwotnej lub następczej niemożności świadczenia należy uznać, że podczas zawierania umowy, pomimo nawet bardzo starannego zbadania rynku w sferze globalnej lub regionalnej, uprawniony z tytułu stanu tajemnicy może pozostawać w uzasadnionej niewiedzy co do powszechności *know-how* w innej części świata. Z tego powodu, jeżeli licencjodawca był w uzasadnionej niewiedzy co do faktu, że *know-how* stanowi *res omnium communis*, to nie powinien ponosić odpowiedzialności. Dalsze rozważania dotyczyły przypadku następczej niemożności świadczenia. Analiza tej problematyki doprowadziła do wniosku, że w przypadku umowy *know-how* skutki następczej niemożności świadczenia zachodziłyby tylko co do świadczeń przyszłych, a nie do tej części zobowiązania, która została już wykonana (art. 495 § 2 k.c.). Wynika to z charakteru opłat licencyjnych, które są świadczeniem okresowym, podzielnym względem czasu. Warto zwrócić uwagę, że przypadek następczej niemożności świadczenia w odniesieniu do umowy *know-how* jest podobny do sytuacji unieważnienia patentu. Z tego względu warto rozważyć, aby do takiego rodzaju sytuacji dopuścić analogiczne stosowanie art. 291 p.w.p., dzięki któremu licencjodawca mógłby potrącić sobie korzyści, jakie uzyskał licencjodawca przez korzystanie z *know-how* przed powstaniem następczej niemożności świadczenia. Sytuacja, w której licencjodawca przez dłuższy czas korzystał i pobierał korzyści z *know-how* do momentu wystąpienia następczej niemożności świadczenia, a następnie mógłby żądać dodatkowego zwrotu opłat licencyjnych, stawiałaby go w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji względem licencjodawcy stanu tajemnicy.

Do innych przypadków naruszenia zobowiązania z tytułu umowy *know-how* można zaliczyć konwersję statusu licencjodawcy na użytkownika uprzedniego, na podstawie art. 71 ust. 1 p.w.p. Będzie ona miała miejsce, gdy licencjodawca *know-how* spełniającego przesłanki patentowalności złoży wniosek do Urzędu Patentowego i otrzyma prawo wyłączne. W ten sposób licencjodawca przy spełnieniu warunków z art. 71 ust. 1 p.w.p. staje się użytkownikiem uprzednim. W rezultacie, nie musi już świadczyć opłat licencyjnych, ponieważ ma możliwość bezpłatnego korzystania z wynalazku w zakresie, w jakim korzystał do momentu zgłoszenia wniosku patentowego. Jeżeli licencjodawca zgłosi *know-how* do Urzędu Patentowego i nie otrzyma patentu, a tym samym *know-how* stanie się jawne z powodu utraty cechy poufności, to zachodzi w tym momencie stan zawinionej niemożności świadczenia (art. 493 § 1 k.c.). Licencjodawca może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania lub odstąpić od umowy. Warto nadmienić, że licencjodawca może także odpowiadać odszkodowawczo, w zakresie pozytywnego interesu umownego (art. 471 k.c.).

Analizując zakres odpowiedzialności licencjodawcy *know-how*, warto mieć na względzie możliwość zastosowania klauzuli *rebus sic stantibus* (art. 357<sup>1</sup> k.c.). Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków może mieć istotne znaczenie w przypadku umowy licencyjnej *know-how*, ponieważ rynek nowych technologii jest bardziej podatny na szybkie zmiany ekonomiczne spowodowane wzrostem koniunktury lub kryzysami ekonomicznymi. Może się okazać, że uprawniony z tytułu *know-how*, z uwagi na pewne nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, nie będzie w stanie należycie spełnić świadczenia. Przykładowo, nie przygotuje odpowiedniego sztabu szkoleniowego, który miałby przeprowadzić instruktorzy kadr pracowniczych kontrahenta. Na podstawie instytucji *rebus sic stantibus* sąd może dokonać zmiany sposobu wykonania zobowiązania z umowy *know-how*, jeżeli zwłoka w spełnieniu świadczenia licencjodawcy byłaby uzasadniona nadzwyczajnymi okolicznościami.

*De lege ferenda*, należy postulować wprowadzenie do części szczególnej kodeksu cywilnego przepisów regulujących umowę *know-how*. Dzięki temu zostałyby rozwiązane wiele wątpliwości, jakie występują w dzisiejszej praktyce obrotu. Można zasugerować, że pozytywnym rozwiązaniem byłoby także wprowadzenie do kodeksu cywilnego normy prawnej odpowiadającej art. 291 p.w.p. W pewien sposób zniwelowałyby to negatywne skutki, jakie niesie ze sobą ustawowe prawo odstąpienia, które jest sankcją za naruszenie zobowiązania. Na podstawie proponowanej normy prawnej, w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną stronę, druga strona mogłaby zachować prawo do potrącenia sobie korzyści, jakie strona odstępująca uzyskała przed odstąpieniem od umowy. Może się wydawać, że uzasadnionym wnioskiem byłoby także wprowadzenie do ustawy prawo własności przemysłowej przepisów regulujących wady patentu oraz *know-how*. Skutkowałoby to zwiększeniem pewności prawnej związanej z ustalaniem reżimu odpowiedzialności z tytułu umowy *know-how*.

## BIBLIOGRAFIA

- Barta J., Markiewicz R.: *Prawo autorskie*, wyd. 4, Warszawa 2016.
- Barta J., Markiewicz R. (w:) *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, wyd. 5, Warszawa 2011.
- Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P.: *Wstęp do prawoznawstwa*, wyd. 9, Warszawa 2014.
- Czachórski W.: *Zobowiązania. Zarys wykładu*, Warszawa 1994.
- Domżał J.: *Patentowanie wynalazków wspomaganych komputerowo — analiza aktualnego stanu prawnego*, Warszawa 2017 (html: [https://www.researchgate.net/publication/322294771\\_PATENTOWANIE\\_WYNALAZKOW\\_WSPOMAGANYCH\\_KOMPUTEROWO\\_ANALIZA\\_AKTUALNEGO\\_STANU\\_PRAWNEGO](https://www.researchgate.net/publication/322294771_PATENTOWANIE_WYNALAZKOW_WSPOMAGANYCH_KOMPUTEROWO_ANALIZA_AKTUALNEGO_STANU_PRAWNEGO); dostęp: 30 marca 2020 r.).

- European Patent Office Annual Report 2018: *European patent applications per country of origin* (html: <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018/statistics/patent-applications.html#tab2>; dostęp: 30 marca 2020 r.).
- Gawlik B.: *Umowy know-how, zagadnienia konstrukcyjne*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 3, Kraków 1972.
- Gierczak S., Janicki B.: *Uwagi o kontrakcie know-how w eksporcie*, Polska Izba Handlu Zagranicznego, 1967.
- Giesen B.: *Własnościowy model prawa autorskiego — analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim*, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 61–74.
- Golat R.: *Prawa na dobrach niematerialnych jako przedmiot aportu w spółkach kapitałowych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki know-how)*, Prawo Spółek 2002, nr 4, s. 13.
- Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2019.
- Grzybowski S.: *Umowy know-how na tle kodeksu cywilnego*, Krakowskie Studia Prawnicze 1968, z. 1–2, s. 99–124.
- Klein A.: *Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej*, Wrocław 1964.
- Kostański P.: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.
- Martiny D.: *Know-how Vertrag, Rom I-VO Art. 4 Rn. 271* (w:) *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, eds. F.J. Säcker, R. Rixecker, H. Oetker, B. Limperg, 7. Aufl., München 2018, Rn. 271.
- Markiewicz R.: *Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 1/11–55, Kraków 1979.
- Michalak A.: *Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, zagadnienia cywilnoprawne*, Zakamycze 2006.
- Niewęglowski A.: *Umowa know-how* (w:) *Pozakodeksowe umowy handlowe*, pod red. A. Kidyby, wyd. 2, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2018, s. 931.
- Niewęglowski A. (w:) T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2015, LEX nr 10180.
- Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K.: *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014.
- Olejniczak A.: *Komentarz do art. 387 kodeksu cywilnego* (w:) *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. III, *Zobowiązania — część ogólna*, pod red. A. Kidyby, LEX 2010, LEX nr 8069.
- Podrecka M.: *Glosa krytyczna do uchwały SN z dnia 27 lutego 2003 r., III CZP 80/02*, LEX nr 43761.

- Radwański Z.: *Uwagi o zobowiązaniach trwałych (ciągłych) na tle kodeksu cywilnego*, Studia Cywilistyczne 1969, t. XIII–XIV, s. 261.
- Radwański Z., Olejniczak A.: *Zobowiązania — część ogólna*, wyd. 11, Warszawa 2014.
- Radwański Z., Panowicz-Lipska J.: *Zobowiązania — część szczegółowa*, wyd. 11, Warszawa 2015.
- Sołtysiński S.: *Umowy know-how (w:) System prawa prywatnego*, t. 14A, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, wyd. 2, Warszawa 2017.
- Sołtysiński S.: *Odpowiedzialność za wady fizyczne (użyteczność i sprawność techniczną) (w:) System prawa prywatnego*, t. 14A, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, wyd. 2, Warszawa 2017.
- Sołtysiński S.: *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970.
- Szczepanowska-Kozłowska K. (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska: *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, LEX nr 10686.
- Szenc A., Ziolo K., Grzesiczak M.: *Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji*, wyd. 3, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2011, Warszawa 2011.
- Szyjewska-Bagińska J. (w:) *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.
- Targosz T. (w:) *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, pod red. D. Flisaka, Warszawa 2015.
- Tracz G.: *Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych*, Warszawa 2007.
- Trzaskowski R., Żuławska Cz. (w:) *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. III, *Zobowiązania. Część ogólna*, pod red. J. Gudowskiego, LEX nr 10698.
- United States Patent and Trademark Office: *2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance*, Federal Register Vol. 84, No. 4, Monday, January 7, 2019.
- Wiśniewski T. (w:) *Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna*, t. III, pod red. J. Gudowskiego, wyd. 2, LEX nr 10698.
- Włodarska-Dziurzyńska K., Targosz T.: *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, Warszawa 2010.
- Wojcieszko-Głuszko E.: *Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Kraków 2002.
- Woś T.: *Postępowanie administracyjne*, pod red. T. Wosia, wyd. 3, Warszawa 2017.
- Zoll F.: *Pojęcie umowy wzajemnej (w:) System prawa prywatnego*, t. 6, *Prawo zobowiązań — część ogólna*, pod red. A. Olejniczaka, wyd. 2, Warszawa 2014.
- Zoll F.: *Prawo wypowiedzenia umowy o charakterze ciągłym z powodu naruszenia zobowiązania (w:) System prawa prywatnego*, t. 6, *Prawo zobowiązań — część ogólna*, pod red. A. Olejniczaka, wyd. 2, Warszawa 2014.

**Słowa kluczowe:** *know-how*, umowa *know-how*, odpowiedzialność cywilna, wady własności intelektualnej, nowe technologie.

MICHAŁ BARYCKI

LEGAL GROUNDS OF LIABILITY IN *KNOW-HOW* CONTRACTS:  
DEFECTS OF THE SUBJECT OF PERFORMANCE  
AND OTHER TYPES OF BREACHES OF CONTRACT

S u m m a r y

The main topic of the article is an analysis of the legal grounds of liability in *know-how* contracts in the system of the Polish private law. The author focuses on the defects of the subject of performance and other examples of breaches of a contract. In Polish practice in the field of new technologies, protection of technical solutions by *know-how* is used much more often than protection granted by patents. However, this kind of contracts has not been regulated in the Polish legal system. Consequently, determination of the legal regime concerning liability in *know-how* contracts requires application of the general principles from the private law and the detailed provisions of the Polish Copyright Act. In the author's opinion, the main defects of *know-how* can be characterized as physical defects, legal defects and specific defects related to the part of *know-how* protected under copyright law. Each of the above-mentioned defects determines a different legal basis for the liability of the contracting party. The detailed analysis concerns also other specific types of breach of contract, in particular prior user right and *rebus sic stantibus* clause. The article contains proposals *de lege ferenda* for implementation of *know-how* contracts in the Polish civil code, which in consequence will render the legal regime of liability under these agreements much more effective and clearer.

**Keywords:** *know-how*, *know-how* contract, civil liability, defects intellectual property, new technologies.