

Rafał Sikorski

O prawie właściwym dla licencji praw autorskich

1. Wprowadzenie

Problematyka prawa właściwego dla umów licencyjnych o korzystanie z dóbr własności intelektualnej była na gruncie ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. — Prawo prywatne międzynarodowe¹ [dalej: p.p.m.] przedmiotem bardzo żywej debaty w polskiej doktrynie prawa kolizyjnego. Przedmiotem badań były również zagadnienia związane z określeniem prawa właściwego dla umów licencyjnych o korzystanie z dóbr chronionych w prawie autorskim.

Wiele powodów uzasadnia jednakże ponowne zajęcie się zagadnieniami prawa właściwego dla licencji w prawie autorskim. Najbardziej doniosły jest niewątpliwie fakt przystąpienia Polski do konwencji rzymskiej z dnia 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych [dalej: konwencja rzymska] oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 [dalej: rozporządzenie Rzym I]. Przyjęte w konwencji rzymskiej oraz rozporządzeniu Rzym I rozwiązania w kwestii poszukiwania prawa właściwego są o wiele bardziej elastyczne od tych przyjmowanych w ustawie p.p.m. Ponadto w ostatnich kilkunastu latach wykształciły się nowe typy umów licencyjnych. Oprócz tradycyjnych, zawieranych przez twórców umów o publiczne udostępnianie dzieła czy umów wydawniczych, powszechnie zawierane są obecnie umowy licencyjne z tzw. ostatecznymi użytkownikami dóbr takich, jak programy komputerowe czy bazy danych.

¹ Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Dz.U. 1965, nr 46, poz. 290; zm. Dz.U. 1995, nr 83, poz. 417, art. 4; Dz.U. 1999, nr 52, poz. 532, art. 4.

2. Umowy licencyjne praw autorskich w p.p.m.

W świetle art. 25 § 1 p.p.m. dopuszczalny jest wybór prawa dla umowy licencyjnej jednakże wybrane przez strony prawo musi pozostawać w związku z zobowiązaniem. Jeśli strony nie dokonały wyboru prawa, to prawem właściwym dla umów licencyjnych jest prawo wskazane przez normę wyrażoną w art. 27 § 1 ust. 4 p.p.m. Przepis ten stanowi, że do umów o przeniesienie praw autorskich, w przypadku gdy strony nie mają siedziby albo miejsca zamieszkania w tym samym państwie i jeśli nie dokonały wyboru prawa, należy stosować prawo państwa, w którym siedzibę albo miejsce zamieszkania ma nabywca tychże praw. We wskazanym przepisie dość niefortunnie posłużono się terminem „przeniesienie praw autorskich”. Mogłoby to sugerować, że zakresem wskazanej normy kolizyjnej objęto jedynie umowy prowadzące do przejścia praw autorskich na rzecz nabywcy, z wyłączeniem umów licencyjnych. Taka kwalifikacja byłaby jednakże w istocie kwalifikacją dokonywaną wedle *legis fori*.

Według W. Popiołka, akcentującego konieczność dokonania autonomicznej wykładni pojęć używanych w normach kolizyjnych, „umowami o przeniesienie praw autorskich” w rozumieniu art. 27 § 1 ust. 4 p.p.m. są wszystkie umowy skutkujące rozporządzeniem prawami autorskimi, przy czym autor ten pojęciu rozporządzenia nadaje szerokie znaczenie i obejmuje nim zarówno umowy o przeniesienie i obciążenie praw autorskich uprawnieniami o bezwzględnym charakterze, jak i umowy, których skutkiem jest uzyskanie przez jedną ze stron względnie skutecznego uprawnienia bądź uprawnień do korzystania z dzieła².

Zatem decydujące znaczenie przy ustalaniu zakresu zastosowania normy wyrażonej w przepisie art. 27 § 1 ust. 4 p.p.m. ma fakt, czy dana umowa prowadzi do uzyskania uprawnienia bądź uprawnień do korzystania z dzieła. Ponieważ do nabycia takich uprawnień dochodzi zarówno w wyniku zawarcia umowy przenoszącej prawa autorskie na nabywcę, jak i w przypadku umowy licencyjnej, wyrażona we wskazanym przepisie norma kolizyjna obejmuje oba rodzaje umów³. Za pośrednictwem wyrażonej w art. 27 § 1 ust. 4 p.p.m. normy kolizyjnej poszukiwać należy prawa właściwego między innymi dla umów wydawniczych czy umów o publiczne udostępnianie dzieł chronionych (np. umowy o przedstawie-

² W. Popiołek: *Umowa wydawnicza w polskim prawie prywatnym międzynarodowym*. W: „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej”. T. 30. Kraków 1982, s. 76.

³ Ibidem.

nie dzieła w teatrze). Norma zawarta w przepisie art. 27 § 1 ust. 4 p.p.m. wskazuje prawo właściwe zarówno dla umów skutkujących powstaniem zobowiązania do korzystania z dzieła, jak i umów, w których na nabywcy praw lub licencjobiorcy taki obowiązek nie ciąży⁴.

3. Prawo właściwe dla licencji praw autorskich w konwencji rzymskiej

3.1. Uwagi wstępne

Dnia 14 kwietnia 2005 r. Polska, wraz z pozostałymi nowymi członkami Unii Europejskiej, podpisała Konwencję akcesyjną do konwencji rzymskiej z dnia 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację konwencji akcesyjnej do konwencji rzymskiej została przyjęta dnia 22 września 2006 r., a po jej wejściu w życie Prezydent RP dnia 28 marca 2007 r. dokonał ratyfikacji⁵. Konwencja rzymska, zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 konwencji akcesyjnej, weszła w życie względem Polski dnia 1 sierpnia 2007 r. Jednakże tekst konwencji rzymskiej został ogłoszony w „Dzienniku Ustaw” dopiero dnia 22 stycznia 2008 r.⁶ W świetle art. 91 ust. 1 Konstytucji RP należy stwierdzić, że konwencja rzymska dopiero z dniem jej ogłoszenia w „Dzienniku Ustaw” stała się częścią polskiego porządku prawnego i mogła być stosowana bezpośrednio. Do tego momentu konwencja wiązała Polskę wyłącznie na płaszczyźnie prawnomiedzynarodowej. Ponieważ w zakresie swego obowiązywania konwencja rzymska zastępuje postanowienia art. 25—29 p.p.m.⁷, skłania to do ponownego zajęcia się problematyką prawa właściwego dla umów licencyjnych o korzystanie z dzieł chronionych w prawie autorskim.

Poszukiwanie prawa właściwego dla umów licencyjnych odbywa się wedle ustalonego w konwencji rzymskiej porządku. Pierwszorzęd-

⁴ M. Pazdan: *Prawo prywatne międzynarodowe*. Warszawa 2001, s. 142.

⁵ Dz.U. 2007, nr 208, poz. 1533.

⁶ Dz.U. 2008, nr 10, poz. 57.

⁷ M. Wojewoda: *Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych*. Kraków 2007, s. 31.

ne znaczenie ma tu, oczywiście, wybór prawa. W świetle art. 3 konwencji rzymskiej, inaczej niż to ma miejsce w art. 25 p.p.m., prawo wybrane przez strony nie musi być w żaden sposób powiązane z umową, jednakże strony mogą jedynie dokonać wyboru systemu prawnego określonego państwa. Dopuszczalny jest także wybór prawa tylko dla części umowy licencyjnej. Ponadto warto zauważyć, że w świetle art. 3 konwencji rzymskiej strony mogą dokonać wyboru prawa w dowolnym czasie, również po zawarciu umowy głównej, oraz że wybór może nastąpić zarówno w sposób wyraźny, jak i dorozumiany⁸.

Jeśli licencjobiorca oraz licencjodawca nie dokonają wyboru prawa właściwego, to należy je ustalić, odwołując się do regulacji zawartej w art. 4 konwencji rzymskiej. W świetle art. 4 ust. 1 w braku wyboru prawa prawem właściwym będzie prawo państwa, z którym umowa licencyjna jest najściślej związana. Zgodnie z domniemaniem zawartym w art. 4 ust. 2 konwencji rzymskiej, prawem najściślej związanym jest prawo państwa, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu lub siedziba strony umowy zobowiązanej do spełnienia świadczenia charakterystycznego. Jeśli jednak umowa jest zawarta w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej strony, to domniemywa się, że wykazuje ona najściślejszy związek z państwem, w którym znajduje się główne przedsiębiorstwo, a jeśli świadczenie ma być spełnione przez inne przedsiębiorstwo, to z państwem, w którym znajduje się to przedsiębiorstwo. Z kolei w świetle art. 4 ust. 5 domniemanie wyrażone w przepisie art. 4 ust. 2 nie znajdzie zastosowania, jeśli nie można wskazać świadczenia charakterystycznego, bądź jeśli okaże się, że mimo możliwości wskazania świadczenia charakterystycznego, umowa licencyjna wykazuje ściślejsze związki z prawem innego państwa niż to, w którym znajduje się siedziba strony spełniającej świadczenie charakterystyczne.

Poszukiwanie prawa właściwego dla umów licencyjnych dotyczących dóbr chronionych w prawie autorskim w postanowieniach art. 4 konwencji rzymskiej wiąże się z koniecznością odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest wskazanie świadczenia charakterystycznego w takiej umowie, a jeśli tak, to które ze świadczeń spełnianych przez strony umowy licencyjnej jest właśnie takim świadczeniem. Dość powszechnie podkreśla się, że zadanie to, biorąc pod uwagę niezwykle różnorodność prawno-autorskich licencji, w wielu wypadkach nie będzie zadaniem prostym⁹.

Zanim podejmę próbę wskazania świadczenia charakterystycznego w umowach licencyjnych, warto kilka uwag poświęcić przedstawieniu

⁸ Więcej na ten temat ibidem, s. 102–107.

⁹ W. Grosheide: *Copyright licensing absent a choice of law*, www2.law.uu.nl/priv/cier/nl/documentatie/TRANSFER%20OF%20COPYRIGHT%20ABSENT%20CHOICE%20OF%20LAW.doc, s. 2.

koncepcji świadczenia charakterystycznego. W Raporcie do konwencji rzymskiej [dalej: Raport Giuliano/Lagarde]¹⁰ podkreśla się, że pozwala ona na określenie łącznika dla umowy niejako od wewnątrz, tj. przez sięganie do istoty zobowiązania umownego, nie zaś od zewnątrz, przez odwoływanie się do elementów niezwiązanych z istotą takiego zobowiązania, jak obywatelstwo stron czy miejsce zawarcia umowy¹¹. Wskazuje się ponadto, że koncepcja charakterystycznego świadczenia pozwala na odniesienie umowy do konkretnego otoczenia społeczno-ekonomicznego, z którym taka umowa jest związana, i którego staje się częścią. Akcentuje się, że punkt ciężkości umowy znajduje się w miejscu, w którym mieści się siedziba spełniającego świadczenie charakterystyczne, oraz że to w tym państwie umowa realizuje swą społeczno-ekonomiczną funkcję¹².

Koncepcja charakterystycznego świadczenia przyjmuje, że w ramach stosunku obligacyjnego możliwe jest wskazanie świadczenia, które przesądza o charakterze tego stosunku. Ustalenie takiego świadczenia nie naraża problemów w umowach jednostronnie zobowiązujących, a także w umowach wzajemnych, jeśli zobowiązanie jednej ze stron jest zobowiązaniem pieniężnym, a zobowiązanie drugiej — zobowiązaniem niepieniężnym. W drugim przypadku świadczeniem, które nadaje piętno umowie, jest świadczenie niepieniężne. W Raporcie Giuliano/Lagarde wskazano, że za charakterystyczne należy również uznać świadczenie polegające na przyznaniu przez jednego z kontrahentów drugiemu praw do korzystania z określonego dobra (*granting of a right to make use of an item of property*)¹³. Z pewnością może tu chodzić również o przyznanie praw do korzystania z dobra niematerialnego, np. przyznanie praw do korzystania — tj. w istocie udzielenie licencji na korzystanie — z chronionego w prawie autorskim dzieła.

Warto zauważyć, że pogląd, zgodnie z którym świadczeniem charakterystycznym jest świadczenie kontrahenta przyznającego drugiej stronie prawo do korzystania z chronionego za pośrednictwem praw własności intelektualnej dobra niematerialnego, leży u podstaw rozwiązań przyjętych w ojczyźnie koncepcji świadczenia charakterystycznego, tj. Szwajcarii. Przepis art. 122 § 1 szwajcarskiego prawa prywatnego międzynarodowego stanowi, że prawem właściwym dla umów dotyczących praw własności intelektualnej jest prawo państwa, w którym znajduje się miejsce zamieszkania tego, kto przenosi prawa autorskie. Reguła ko-

¹⁰ Raport dotyczący Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Dz.Urz. WE z dnia 31 października 1980, C 281.

¹¹ Ibidem, s. 20.

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.

lizyjna zawarta we wskazanym przepisie prawa szwajcarskiego prowadzi w każdym przypadku, i to bez względu na treść obowiązków licencjobiorcy, do prawa państwa, w którym znajduje się siedziba bądź miejsce zamieszkania licencjodawcy lub zbywcy praw¹⁴.

3.2. Poszukiwanie świadczenia charakterystycznego w umowach licencyjnych

Przedstawiciele doktryny prawa kolizyjnego w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej wydają się zgodni co do tego, że wobec różnorodności umów licencyjnych spotykanych w praktyce nie można z góry określić w sposób jednolity dla wszystkich umów licencyjnych, które ze świadczeń spełnianych przez strony umowy licencyjnej jest świadczeniem charakterystycznym¹⁵.

Poszukiwanie prawa właściwego dla umów licencyjnych w świetle art. 4 konwencji rzymskiej wymaga zatem najpierw ustalenia, które ze świadczeń w takiej umowie jest świadczeniem charakterystycznym. Odpowiedź na tak postawione pytanie uzależniana jest między innymi od tego, czy mamy do czynienia z umową licencji wyłącznej lub niewyłącznej, oraz czy umowa nakłada na licencjobiorcę obowiązek korzystania z udostępnianego dzieła. Tradycyjnie również, poszukując świadczenia charakterystycznego w umowach licencyjnych, wyróżnia się umowy, w ramach których jedna ze stron zobowiązuje się, poza ustanowieniem praw do korzystania z dzieła, także do jego stworzenia i dostarczenia, a ponadto umowy licencyjne zawierane z organizacjami zbiorowego zarządu¹⁶.

3.2.1. Umowy licencyjne, w których licencjobiorca ma obowiązek korzystania z dzieła

Przyjmuje się, że w przypadku umów licencyjnych, w których licencjobiorca zobowiązuje się jedynie do uiszczania opłat licencyjnych za

¹⁴ A. Lucas: *Applicable Law in Copyright Infringement Cases In the Digital Environment*, http://portal.unesco.org/culture/en/files/29336/11338009191lucas_en.pdf/lucas_en.pdf, s. 7.

¹⁵ W. Grosheide: *Copyright licensing absent a choice of law...*, s. 3.

¹⁶ M. van Eochoud: *Choice of Law in Copyright and Related Rights. Alternatives to Lex Loci Protectionis*. Hague—London—New York 2003, s. 199.

korzystanie z dzieła, nie można uznać świadczenia pieniężnego spełnianego przez licencjobiorcę za świadczenie charakterystyczne¹⁷. Jeśli w umowie nie pojawiają się inne dodatkowe zobowiązania licencjobiorcy, a w szczególności obowiązek korzystania z dzieła, to świadczeniem charakterystycznym będzie świadczenie licencjodawcy. Norma kolizyjna wyrażona w art. 4 ust. 2 konwencji rzymskiej prowadzi w tej sytuacji do wniosku, że prawem właściwym dla umowy licencyjnej będzie prawo państwa, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zwykłego pobytu licencjodawcy.

Wielu autorów zgadza się również w ocenie umów licencyjnych wyłącznych, w których pojawia się obowiązek korzystania z dzieła przez licencjobiorcę, np. gdy w umowie wydawniczej pojawia się obowiązek zwielokrotniania oraz wprowadzania do obrotu egzemplarzy dzieła. Wydaje się jednak, że wyłączny charakter licencji jako taki nie przesądza jeszcze o tym, że świadczenie licencjobiorcy staje się świadczeniem charakterystycznym. Dopiero wystąpienie obowiązku korzystania z dzieła sprawia, że świadczenie licencjobiorcy nabiera takiego charakteru¹⁸.

Obowiązek korzystania z dzieła bardzo często pojawia się w umowach, w których wielkość wynagrodzenia licencyjnego należnego licencjodawcy uzależniona jest np. od liczby sprzedanych egzemplarzy. Wskazuje się, że w takim przypadku świadczenie charakterystyczne spełniane będzie przez licencjobiorcę, który zobowiązał się do eksploatacji dzieła¹⁹. W rzeczywistości punkt ciężkości takiej umowy przesuwają się w kierunku państwa, w którym znajduje się siedziba licencjobiorcy. To tu bowiem dochodzi do korzystania z dzieła, tu również zlokalizowane jest ryzyko związane z eksploatacją udostępnianego dzieła. Norma kolizyjna wyrażona w art. 4 ust. 2 konwencji rzymskiej wskazuje w takiej sytuacji prawo państwa, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zwykłego pobytu licencjobiorcy.

3.2.2. Umowy o stworzenie dzieła

W literaturze odrębnie omawiane są umowy o stworzenie dzieła, tj. np. umowy o stworzenie projektu architektonicznego, zaprojektowanie strony internetowej czy stworzenie wzoru wyglądu produktu, skomponowanie muzyki do dzieła filmowego lub namalowanie portretu. Obowiązek stworzenia dzieła jest tu podstawowym świadczeniem twórcy. W umowach

¹⁷ W. Grosheide: *Copyright licensing absent a choice of law...*, s. 3.

¹⁸ M. van Eochoud: *Choice of Law...*, s. 199–200.

¹⁹ P.B. Hugenholtz, L. Guibault: *Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property*. Amsterdam 2002, s. 140.

o stworzenie dzieła również może wystąpić upoważnienie do korzystania z niego w zakresie zabezpieczonym treścią prawa wyłącznego, może również dojść do przeniesienia prawa; może być wreszcie tak, że umowa nie zawiera żadnych postanowień dotyczących sfery praw autorskich.

W doktrynie dominuje pogląd, że świadczeniem charakterystycznym jest świadczenie twórcy, który zobowiązuje się do stworzenia dzieła, a zobowiązanie do udzielenia licencji bądź przeniesienia praw autorskich schodzi na plan dalszy²⁰. Tym samym w świetle art. 4 ust. 2 konwencji rzymskiej prawem właściwym byłoby prawo państwa, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu twórcy. Wydaje się jednak, że trudno zaakceptować tak jednoznaczną ocenę umów o stworzenie dzieła. W umowach, w których pojawia się element licencji praw autorskich, może przecież także wystąpić obowiązek zamawiającego — licencjodawcy do korzystania z dzieła, np. w umowie wydawniczej twórca zobowiązuje się do napisania książki, a wydawca — do zwielokrotnienia egzemplarzy tego dzieła i ich rozpowszechnienia. Trudno tu o jednoznaczne wskazanie, która ze stron spełnia świadczenie charakterystyczne — twórca (licencjodawca) czy wydawca (licencjobiorca).

W takiej sytuacji prawa właściwego poszukiwać należy w sposób wskazany w art. 4 ust. 5 konwencji rzymskiej. Prawem właściwym będzie prawo państwa, które jest najściślej związane z taką umową. Przy ustalaniu prawa najściślej powiązanego należałoby uwzględnić następujące okoliczności: 1) miejsce siedziby lub miejsce zwykłego pobytu stron, 2) „położenie” — *situs* praw autorskich, których dotyczy upoważnienie licencyjne, 3) miejsce zawarcia umowy oraz język, w którym umowa została zawarta, 4) użycie terminów specyficznych dla konkretnego systemu prawnego, 5) walutę, w jakiej ma być spełnione świadczenie pieniężne oraz miejsce jego spełnienia, 6) wskazane przez strony miejsce, w którym znajduje się sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych z umową, lub miejsce, gdzie toczyć się ma postępowanie arbitrażowe, 7) prawo właściwe dla umów powiązanych z badaną umową, 8) miejsce spełnienia świadczenia niepieniężnego²¹.

3.2.3. Umowy licencyjne zawierane z organizacjami zbiorowego zarządu

Licencja praw autorskich może się również pojawić w umowach zawieranych przez twórców z organizacjami zbiorowego zarządu. Twór-

²⁰ M. van Eochoud: *Choice of Law...*, s. 199.

²¹ C. Wadlow: *Enforcement of intellectual property in European and international law: the new private international law in the United Kingdom and the European Community*. London 1998, s. 491.

ca nie musi przecież przenosić praw na organizację zbiorowego zarządu, może jedynie upoważnić do korzystania z dzieła w określony sposób — czyli zawrzeć umowę licencyjną. Konieczność ustalenia prawa właściwego dla takiej umowy pojawi się tu np. wtedy, gdy twórca mający miejsce zwykłego pobytu w innym państwie niż Polska zawiera umowę z organizacją zbiorowego zarządu mającą swą siedzibę w Polsce. W umowach takich, jak trafnie zauważa E. Ulmer, to świadczenie organizacji zbiorowego zarządu, polegające na wykonywaniu oraz ochronie praw autorskich, jest świadczeniem charakterystycznym. Punkt ciężkości umowy zlokalizowany jest tu zatem w państwie, w którym znajduje się siedziba organizacji trudniącej się zbiorowym zarządem²².

3.2.4. Umowy licencyjne zawierane z tzw. końcowymi użytkownikami

Praktyka zawierania umów licencyjnych z tzw. końcowymi użytkownikami (*end-user*, *Endnutzer*) dóbr chronionych w prawie autorskim pojawiła się wtedy, gdy dobra te zaczęto udostępniać w postaci elektronicznej. W szczególności wspomnieć tu należy o umowach licencyjnych o korzystanie z oprogramowania. W związku z szerokim ujęciem praw majątkowych do programów komputerowych, obejmującym między innymi tzw. tymczasowe zwielokrotnianie, do którego dochodzi w pamięci operacyjnej komputera użytkownika tego oprogramowania w trakcie normalnego korzystania z niego, stało się oczywiste, że również końcowy użytkownik musi uzyskać od uprawnionego upoważnienie do podejmowania działań mieszczących się w zakresie prawa wyłącznego. Jest to, oczywiście, sytuacja zasadniczo odmienna od tej, z jaką mieliśmy do czynienia w tradycyjnym autorskoprawnym obrocie, w ramach którego np. czytelnik książki jedynie nabywał własność egzemplarza, natomiast dla zapoznania się z dziełem nie było już konieczne zawieranie umowy licencyjnej, gdyż samo czytanie, zapoznanie się z książką, nie jest objęte treścią wyłącznych majątkowych praw autorskich do takiego dzieła.

W przypadku umów zawieranych z tzw. końcowymi użytkownikami świadczenie ostatecznego użytkownika — licencjobiorcy w ramach stosunku licencyjnego polega w zasadzie wyłącznie na uiszczeniu wynagrodzenia licencyjnego — trudno je będzie zatem uznać za charakterystyczne. Dla umów licencyjnych z ostatecznymi użytkownikami właściwe

²² E. Ulmer: *Intellectual Property Rights and Conflicts of Laws*. Luxemburg 1978, s. 59—60.

będzie więc prawo licencjodawcy. Takie rozstrzygnięcie zdaje się, zgodnie z założeniami teorii świadczenia, prowadzić do prawa państwa, w którym znajduje się rzeczywiście punkt ciężkości umowy — warto tu zauważyć, że świadczenia licencjodawcy na ogół nie kończą się na udzieleniu upoważnienia do korzystania z oprogramowania. Obejmują również serwisowanie oprogramowania, tj. usuwanie usterek, oraz jego aktualizowanie i dostarczanie nowych wersji, a także pomoc w bieżącym korzystaniu.

3.2.5. Umowy licencyjne, w których nie można ustalić świadczenia charakterystycznego

W świetle koncepcji świadczenia charakterystycznego trudno ustalić świadczenie charakterystyczne w umowach, w których świadczenie obu stron polega na udzieleniu licencji (tzw. *cross-licenses*)²³. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie norma kolizyjna wyrażona w art. 4 ust. 5 konwencji rzymskiej. W celu ustalenia prawa, które pozostaje w najściślejszym związku z daną umową, należy sięgnąć do wskazanych powyżej kryteriów.

3.3. Postanowienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako przepisy wymuszające swe zastosowanie

Przepisy wymuszające swe zastosowanie to przepisy wysławiające normy bezwzględnie wiążące, czyli takie, których zastosowania według prawa danego państwa nie można wyłączyć umową, mające ponadto tę cechę, że stosuje się je bez względu na to, jakiemu prawu podlega dany stosunek prawny. Są to zatem przepisy bezwzględnie wiążące w płaszczyźnie kolizyjnoprawnej²⁴. Problematyka przepisów wymuszających swe zastosowanie uregulowana została w art. 7 konwencji rzymskiej. Artykuł 7 ust. 1 traktuje o przepisach wymuszających swe zastosowanie, które nie należą ani do systemu prawnego będącego w danej spra-

²³ M. van Eechoud: *Choice of Law...*, s. 199.

²⁴ B. Fuchs: *Statut kontraktowy a przepisy wymuszające swoje zastosowanie*. Katowice 2003, s. 70—72; M. Mataczyński: *Przepisy wymuszające swoje zastosowania w prawie prywatnym międzynarodowym*. Kraków 2005, 43—44; M. Wojewoda: *Zakres prawa...*, s. 136—137.

wie prawem właściwym dla umowy, ani do prawa obowiązującego w siedzibie sądu rozstrzygającego sprawę — chodzi tu zatem o przepisy państwa trzeciego. Z kolei art. 7 ust. 2 konwencji rzymskiej dotyczy przepisów wymuszających swe zastosowanie, które wchodzą w skład prawa obowiązującego w siedzibie sądu.

O tym, czy dane przepisy prawa merytorycznego mają charakter przepisów wymuszających swe zastosowanie oraz o zakresie, w jakim wymuszają one swe zastosowanie, rozstrzyga każdorazowo ustawodawca — może on wyraźnie wskazać, którym przepisom nadaje taki właśnie charakter. Częściej jednakże ustawodawca nie daje stosującemu prawo takiej jednoznacznej wskazówki, dlatego też wtedy określenie takiego charakteru jest konsekwencją ustalenia treści i celu danego przepisu. W doktrynie, zarówno polskiej, jak i obcej, wskazuje się na możliwość wyróżnienia dwóch obszarów, w których pojawiają się przepisy wymuszające swe zastosowanie. Po pierwsze chodzi tu o przepisy, które służą ochronie istotnych interesów państwa; po drugie — o przepisy, których celem jest wyrównywanie pozycji stron stosunku cywilnoprawnego przez zapewnienie ochrony stronie słabszej takiego stosunku, np.: konsumentowi, pracobiorcy, najemcy czy dzierżawcy²⁵. Przepisy regulujące umowy prawnoautorskie zmierzają przede wszystkim do ochrony strony słabszej, a zatem twórcy. Nasuwa się pytanie, czy którykolwiek z przepisów polskiego prawa autorskiego może być uznany za wymuszający swe zastosowanie, skoro niewątpliwie mają one na celu ochronę strony słabszej.

Próbie udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie warto poprzeździć przedstawieniem rozwiązania przyjętego w niemieckim prawie autorskim. Ustawa z dnia 22 marca 2002 r. o wzmocnieniu pozycji kontraktowej twórców i wykonawców²⁶ wprowadziła do niemieckiego prawa autorskiego z dnia 9 września 1965 r. [dalej: niem.pr.aut.] między innymi dwa nowe przepisy, tj. art. 32 — odnoszący się do kwestii tzw. słusznego wynagrodzenia, oraz art. 32a — zawierający tzw. *best seller clause*. W świetle art. 32 ust. 1 niem.pr.aut., twórcy przysługuje prawo żądania od drugiej strony umowy zmiany postanowień umowy, tak by mógł otrzymywać tzw. słuszne wynagrodzenie (*angemessene Vergütung, equitable remuneration*); z kolei w świetle art. 32a, twórca może się domagać, w przypadku gdy przychody lub inne korzyści z eksploatacji dzieła są nieproporcjonalnie duże w stosunku do ustalonego w umowie wynagrodzenia, zmiany tej umowy w taki sposób, by zapewniała mu słuszny udział w takich korzyściach. O wymu-

²⁵ Patrz szerzej: M. Mataczyński: *Przepisy wymuszające...*, s. 94 i nast.; M. Wojewoda: *Zakres prawa...*, s. 168; B. Fuchs: *Statut kontraktowy...*, s. 72.

²⁶ BGBl. I, No. 21 z dnia 28 marca 2002 r., 1155.

szającym swe zastosowanie charakterze wspomnianych przepisów art. 32 i 32a ustawodawca niemiecki przesądził w przepisie art. 32b niem.pr.aut.²⁷

Rozwiązanie przyjęte w art. 32b przesądza zatem o imperatywnym charakterze dwóch wskazanych przepisów zmierzających do ochrony majątkowych interesów twórców. Dominuje pogląd, że pozostałe przepisy prawa niemieckiego odnoszące się do umów prawnoautorskich nie mają takiego charakteru²⁸. Warto jednakże zauważyć, że w literaturze niemieckiej w okresie poprzedzającym nowelizację z 2002 r. wśród przedstawicieli doktryny prawa autorskiego przeważał pogląd, że także inne postanowienia umownego prawa autorskiego mają charakter przepisów wymuszających swe zastosowanie²⁹. Zdaniem P. Katzenbergera, taki charakter miały: § 31 ust. 5, który formułuje regułę *Zweckübertragungsprinzip*; § 31 ust. 4, który przewiduje bezskuteczność umów autorskich w zakresie, w jakim dotyczą nieznanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji; § 36, który przyznaje twórcy prawo do żądania zwiększenia wynagrodzenia, w przypadku gdy druga strona osiągnęła w związku z eksploatacją znaczne korzyści; § 40 ust. 1 i 2, w którym przewidziano dla twórcy prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona dzieł, które mają powstać w przyszłości, oraz §§ 41, 42, które przyznają twórcy prawo do wypowiedzenia umowy ze względu na niekorzystanie z dzieła³⁰.

Polski ustawodawca nie rozstrzyga w sposób wyraźny o tym, czy przepisy rozdziału 5 pr.aut. mają charakter przepisów wymuszających swe zastosowanie. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga zatem zastanowienia się nad celem i funkcją wskazanych przepisów. Niewątpliwie taką ochronną funkcję względem twórców spełniają: art. 41 ust. 2, w którym wyrażony jest nakaz korzystnej dla zbywcy bądź licencjodawcy interpretacji umów w odniesieniu do zakresu przenoszonych praw oraz zakresu upoważnienia licencyjnego; art. 41 ust. 3, który przewiduje sankcję nieważności w przypadku zawarcia umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich do wszystkich utworów danego twórcy bądź wszystkich utworów danego rodzaju; art. 41 ust. 4, który zakazuje zawierania umów dotyczących pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy; art. 43, który wprowadza domniemanie od-

²⁷ A. Dietz: *Amendment of German Copyright Law in Order to Strengthen the Contractual Provision of Authors and Performers*. IIC 7/2002, s. 840.

²⁸ R.M. Hilty, A. Peukert: *Das neue deutsche Urhebervertragsrecht im Internationalen Kontext*. GRUR Int. 2002, 8—9, s. 650.

²⁹ P. Katzenberger, in: *Urhebervertragsrecht*. Hrsg. F.K. Beier, H.P. Götting, M. Lehmann, R. Moufang. München 1995, s. 255—256.

³⁰ Ibidem, s. 256.

płatności umów autorskich (ust. 1) oraz określa podstawy ustalenia należnego wynagrodzenia; art. 44, który przyznaje zbywcy bądź licencjodawcy prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia w przypadku, gdy pozostaje ono w rażącej dysproporcji do korzyści uzyskiwanych przez nabywcę bądź licencjobiorcę z tytułu wykorzystywania dzieła; art. 55 ust. 1, który przyznaje uprawnionemu prawo do zatrzymania części wynagrodzenia, mimo skorzystania przez zamawiającego dzieło z prawa odstąpienia.

Przedstawione regulacje koncentrują się na zapewnieniu twórcy korzyści majątkowych w związku z eksploatacją tworzonych przez niego dzieł. W ustawie znajduje się również wiele korzystnych rozwiązań dla twórców, nakierowanych przede wszystkim na ochronę ich osobistych interesów. Takie rozwiązanie znajdujemy np. w art. 56 ust. 1 pr.aut., w którym przewidziano dla twórcy prawo wypowiedzenia umowy ze względu na istotne interesy twórcze (np. z powodu zmiany przekonań politycznych, religijnych, społecznych czy naukowych); w art. 57 ust. 1 pr.aut., który przyznaje twórcy prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, jeśli nabywca bądź licencjobiorca, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu; w art. 58 pr.aut., który przewiduje dla twórcy prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, jeśli utwór udostępniany jest publicznie w formie bądź ze zmianami, którym twórca mógłby się słusznie sprzeciwić.

Wśród zaprezentowanych postanowień wskazać można takie, które z pewnością nie mają charakteru przepisów wymuszających swe zastosowanie. W tej grupie umieściłbym te, które mają charakter dyspozytywny — tj. art. 43 ust. 1 i 2, art. 45 oraz art. 48. Dyspozytywny charakter w danym porządku prawnym wyklucza możliwość uznania takich przepisów za imperatywne na płaszczyźnie międzynarodowej.

Część ze wskazanych postanowień prawa autorskiego reguluje zagadnienia, które wchodzą w zakres statutu prawa autorskiego, a nie statutu kontraktowego. Mam tu na myśli postanowienia art. 41 ust. 3 i 4 — kwestie uregulowane we wskazanych przepisach mieszczą się bowiem w kategorii „zbywalności praw autorskich”, a ta objęta jest właśnie zakresem statutu praw autorskich³¹. Prawem właściwym będzie tu, zgodnie z powszechnie przyjmowaną w prawie autorskim zasadą terytorializmu, prawo tego państwa, na którego obszarze następuje korzystanie z dzieła. Jeśli sprawę dotyczącą umowy licencyjnej na korzystanie z praw autorskich w Polsce rozstrzygać będzie sąd polski, to wyłączenie stosowania wskazanych przepisów przez wybór prawa nie będzie dopuszczalne

³¹ W. Popiołek: *Umowa wydawnicza...*, s. 136—137.

i to bez względu na to, czy mają one charakter przepisów wymuszających swe zastosowanie, w statucie praw autorskich bowiem wybór prawa nie jest dopuszczalny. Zresztą pogląd, zgodnie z którym kwestie będące przedmiotem regulacji w art. 41 ust. 3 i 4 pr.aut. należą do statutu prawa autorskiego, zdaje się poglądem dominującym także w doktrynie innych państw³². Gdyby jednakże sąd obcy rozstrzygał o kwestiach uregulowanych we wskazanych przepisach i przedmiotem licencji byłyby prawa autorskie do korzystania z dzieła w Polsce, a wskazane kwestie uznane zostałyby za należące do statutu kontraktowego, dla którego właściwe byłoby prawo dopuszczające zawarcie umów licencyjnych na korzystanie np. z wszystkich dzieł danego twórcy mających powstać w przyszłości, to wydaje się, że w pełni uzasadnione byłoby sięgnięcie do koncepcji przepisów wymuszających swe zastosowanie — przepisy art. 41 ust. 3 i 4 pr.aut. byłyby w takim przypadku przepisami państwa trzeciego wymuszającymi swe zastosowanie.

O takim charakterze przepisów art. 41 ust. 3 i 4 pr.aut. przesądza moim zdaniem fakt, że stanowią one istotny instrument pozwalający na ochronę twórcy — słabszej strony umowy licencyjnej — przed pochopnym wyzbyciem się praw w sytuacji, w której nie ma on w zasadzie możliwości przewidzenia ewentualnej przyszłej zdolności zarobkowej swych dzieł. Wskazane przepisy wymuszałyby swe zastosowanie jedynie w przypadku licencji na korzystanie z praw autorskich przyznanych przez polską ustawę. Wydaje się również, że w takiej sytuacji zachodziłby ścisły związek, w rozumieniu art. 7 ust. 1 konwencji rzymskiej, umowy licencyjnej dotyczącej praw autorskich przysługujących w Polsce z prawem polskim, w skład którego wchodzi analizowane przepisy.

Opowiadam się także za tym, by za przepis wymuszający swe zastosowanie uznać przepis art. 44 pr.aut. Znajduje on zastosowanie jedynie do takich umów, które mają charakter odpłatny. Jego bezwzględnie wiążący charakter w polskiej ustawie nie jest kwestionowany³³. Wydaje się ponadto, że można go również uznać za imperatywny w płaszczyźnie kolizyjnoprawnej, stanowi bowiem ważki instrument pozwalający twórcy na partycypowanie w korzyściach z eksploatacji, których w chwili zawierania umowy trudno było się spodziewać — zwłaszcza jeśli twórca jest młody i nie jest jeszcze znany.

Sądzę, że twórca nie powinien być pozbawiony ochrony przewidzianej w przepisach art. 56 ust. 1 pr.aut. oraz art. 58 pr.aut., także w razie

³² Ibidem.

³³ J. Barta, R. Markiewicz, w: J. Barta, M. Czajkowska-Dabrowska, Z. Cwiakalski, E. Traple: *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*. Kraków 2005, s. 403.

właściwości prawa obcego. Pierwszy ze wskazanych przepisów pozwala co prawda, by strony doprecyzowały, co rozumieją pod pojęciem „istotne interesy twórcze”³⁴, jednakże jest on przepisem bezwzględnie wiążącym w tym sensie, że nie zezwala na całkowite wyłączenie „istotnych interesów twórczych” jako podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez twórcę. Wskazany przepis zabezpiecza zatem przede wszystkim, choć niewyłącznie, interesy niemajątkowe autora. Również drugi ze wskazanych przepisów zabezpiecza przede wszystkim interesy niemajątkowe. Ochrona interesów osobistych nie powinna schodzić na plan dalszy w regulacjach prawnoautorskich — dlatego też sądzę, że twórca powinien móc doprowadzić do rozwiązania umowy, gdy wskazane interesy zostały naruszone, i to niezależnie od właściwości prawa dla umowy licencyjnej.

4. Licencje praw autorskich w świetle rozporządzenia Rzym I

Rozważania dotyczące prawa właściwego dla licencji praw autorskich należy jeszcze uzupełnić o kilka uwag dotyczących rozwiązań przyjętych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych³⁵. Zgodnie z brzmieniem art. 29 rozporządzenia Rzym I, jego przepisy, z wyjątkiem art. 26, będą stosowane od dnia 17 grudnia 2009 r.

Rozporządzenie Rzym I, w interesującym z punktu widzenia niniejszego artykułu zakresie, było modyfikowane w toku procesu legislacyjnego i jego ostateczna wersja w sposób istotny różni się od rozwiązań zawartych w projekcie przedstawionym przez Komisję [dalej: Projekt]³⁶.

³⁴ M. Kępiński, w: J. Barta, J. Bleszyński, M. Czajkowska-Dabrowska, T. Grzeszak, S. Grzybowski, M. Kępiński, R. Markiewicz, A. Nowicka, M. Poźniak-Niedzielska, J. Preussner-Zamorska, E. Traple, A. Wojciechowska, E. Wojnicka: „System Prawa Prywatnego”. T. 13: *Prawo autorskie*. Warszawa 2003, s. 448.

³⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I). Dz.Urz. UE z dnia 4 lipca 2008 r., L 177/6.

³⁶ Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations, COM(2005) 650 final, Bruksela 15.12.2005.

W świetle art. 3 rozporządzenia Rzym I, strony mogą dokonać wyboru prawa właściwego dla umowy licencyjnej, przy czym dopuszczalny jest jedynie wybór systemu prawnego określonego państwa. Ostatecznie zrezygnowano zatem z bardziej liberalnego podejścia prezentowanego jeszcze w art. 3 (2) Projektu, w którym przewidywano dopuszczalność wyboru nie tylko systemu prawnego państwa jako prawa właściwego, ale ponadto zasad i reguł uznawanych we Wspólnocie lub w obrocie międzynarodowym, takich jak np. Zasady Międzynarodowych Kontraktów UNIDROIT czy Zasady Europejskiego Prawa Umów³⁷.

W razie braku wyboru prawa przez strony poszukiwanie prawa właściwego dla umowy licencyjnej odbywać się będzie według reguł przewidzianych w art. 4 rozporządzenia Rzym I. W art. 4 (1) (a)–(h) rozporządzenia wprowadzono sztywne reguły kolizyjne dla poszczególnych rodzajów umów, w tym dla umów franchisingu, w których element licencyjny jest praktycznie zawsze obecny. Wśród wymienionych w art. 4(1) rozporządzenia Rzym I rodzajów kontraktów nie znajdujemy jednakże umów licencyjnych dotyczących praw własności przemysłowej czy intelektualnej. W tej sytuacji prawem właściwym, zgodnie z brzmieniem art. 4(2) rozporządzenia Rzym I, będzie prawo państwa, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu lub siedziba głównego organu zarządzającego strony umowy spełniającej świadczenie charakterystyczne. Reguła kolizyjna przewidziana w art. 4(2) rozporządzenia Rzym I nie znajdzie jednakże zastosowania, jeśli umowa wykazuje wyraźnie ściślejszy związek z innym państwem.

Warto tu zauważyć, że szczególną regułą kolizyjną dla umów licencyjnych, w tym licencji praw autorskich, zawierał art. 4(1)(f) Projektu. Przepis ten stanowił, że prawem właściwym dla umów dotyczących praw własności intelektualnej będzie prawo państwa, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu lub siedziba udostępniającego dobro niematerialne. Co ciekawe, Projekt nie przewidywał odstępstwa na rzecz właściwości prawa innego państwa, także w przypadku, gdy prawo takiego państwa było wyraźnie ściślej powiązane z danym kontraktem.

Rozwiązanie przyjęte w Projekcie przyczyniało się do wzrostu pewności co do tego, jakie prawo będzie właściwe dla licencji praw autorskich. Przewidywalność rozstrzygnięcia następowała tu kosztem elastyczności proponowanych rozwiązań. Niewątpliwie w wielu wypadkach właściwe okazałoby się prawo państwa niebędące w najściślejszym związku z umową licencyjną. Projekt, w części, w jakiej zawierał propozycję rozstrzygnięć kolizyjnych dotyczących umów odnoszących się do praw własności intelektualnej, spotkał się z surową krytyką właśnie dlatego, że

³⁷ Ibidem, s. 5.

nie uwzględniał nawet w najmniejszym stopniu różnorodności praktyki licencyjnej³⁸.

5. Podsumowanie

Różnorodność umów licencyjnych przemawia za przyjęciem elastycznych reguł kolizyjnych. Takiej elastyczności nie przewidywały normy kolizyjne ustawy p.p.m. z 1965 r., prowadzące w każdym przypadku do właściwości prawa obowiązującego w siedzibie licencjobiorcy, ani normy kolizyjne Projektu, które z kolei prowadziły do właściwości prawa państwa, w którym było miejsce zwykłego pobytu lub siedziba licencjodawcy.

Konwencja rzymska oraz rozporządzenie Rzym I proponują rozwiązanie elastyczne. Wskazując na prawo obowiązujące w państwie, w którym znajduje się miejsce pobytu lub siedziba strony spełniającej świadczenie charakterystyczne, nie przesadzają z góry o właściwości prawa ani licencjobiorcy, ani licencjodawcy. Mając na uwadze różnorodność umów licencyjnych dotyczących praw autorskich, przyjęte w konwencji rzymskiej oraz rozporządzeniu Rzym I rozwiązania kolizyjne należy ocenić pozytywnie.

³⁸ European Max-Planck Group for Conflicts of Laws in Intellectual Property, Comments on the European Commissions' Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations („Rome I”) of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs' Draft Report on the Proposal of August 22, www.ivir.nl/publications/eechoud/Clip_Rome_I_Comment.pdf, s. 4.