

Marcin Ożóg
Aplikant rzecznikowski

Know-how: pojęcie, zakres ochrony, sposoby udostępniania

Co to jest know-how?

Know-how (z ang. wiesz-jak) to zgodnie z reprezentatywną definicją „wiedza i doświadczenie o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, które nadają się do stosowania w pracy danego przedsiębiorstwa lub do wykonywania danego zawodu”.¹ Zazwyczaj pojęciem tym określa się sumę doświadczeń, osiągnięć, dorobku działającego na rynku przedsiębiorstwa, która nie może być chroniona za pomocą szczególnych instrumentów prawnych jako np. patent, utwór czy wzór przemysłowy z uwagi na wielość form, w jakich występuje i swój trudno uchwytany charakter, nie jest wykluczone uznanie za know-how także rozwiązania mającego zdolność patentową, jeżeli wskutek różnych zdarzeń (np. zaniedbań samego przedsiębiorcy) patent na takie rozwiązanie nie został udzielony. Przykładowo, kształt klosza lampy - interesujący, atrakcyjny dla klientów, którzy chętnie go kupują i przez to mający wymierną wartość majątkową - może zostać zarejestrowany w Urzędzie Patentowym jako wzór przemysłowy, a chroniąc ten wzór przed wykorzystaniem przez innych, przedsiębiorca, który wzór zarejestrował będzie mógł powoływać się na swoje prawo wyłączne do tego konkretnego wzoru. Z drugiej strony, poczynione przez przedsiębiorcę odkrycie, że przewóz tony cementu z miasta A do miasta B jest tańszy o 7.14 %, gdy dokonuje się trasą X niż trasą Y (z uwagi na mniejszą różnicę wzniesień na trasie X) ma wartość zaoszczędzonej w ten sposób benzyny i w interesie przedsiębiorcy byłoby zachować to odkrycie wyłącznie dla siebie. Konkurenci mogą nie wiedzieć o istnieniu tańszej alternatywy, bo np. nie wiedzą o istnieniu trasy X albo też nigdy nie przeprowadzili stosownych obliczeń kosztów przewozu i wciąż wożą cement także innymi trasami. Trudno jednak uznać, że przedsiębiorca, który dokonał wspomnianego odkrycia ma do niego wyłączne prawo – każdy inny konkurent, który niezależnie od niego dojdzie, że przewóz trasą X jest tańszy, będzie mógł z tej wiedzy korzystać jako „własnej”. Nawet jednak, jeżeli tak się stanie konkurent dowie się o tym ponosząc dodatkowe wydatki (np. za nadgodziny księgowego), a w każdym bądź razie dowie się o tym

¹ Rezolucja *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle / Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej, Annuaire AIPPI 1974, t. I, s. 47.*

później – przez ten czas „odkrywca” trasy X sporo zaoszczędzi lub zdobędzie nowych klientów oferując im cement nieco taniej.

Każdy przedsiębiorca wykuwając mozolnie swoją pozycję na rynku dokonuje setek, jeśli nie tysięcy podobnych odkryć, dzięki którym uzyskuje mniejszą lub większą przewagę nad innymi przedsiębiorcami – swoimi konkurentami. Firma zajmująca się sprzedażą bezpośrednią wypracowuje unikalne standardy jakości obsługi klientów. Wytwórca mebli dochodzi do wniosku, że zmiana materiału, z którego wykonany jest mebel nie pogarsza jakości wyrobu, a czyni go lżejszym i przez to tańszym w transporcie. Kopalnia węgla brunatnego wypracowuje długoterminową „zieloną” strategię public relations. Firma farmaceutyczna gromadzi bazę danych lekarzy z podaniem charakterystyki poszczególnych osób i wskazówek, co do sposobu kontaktowania się. Firma kurierska wypracowuje unikalny sposób ewidencjonowania zamówień i zarządzania ruchem kurierów. We wszystkich tych przypadkach istnieje potrzeba ochrony dorobku przedsiębiorcy, a prawodawca powinien wyjść tej potrzebie naprzeciw.

Podstawy prawne ochrony know-how

Podstawowym instrumentem prawnym służącym ochronie know-how są przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji UZNK. Ustawa ta służąca ochronie szeroko pojętej uczciwości obrotu gospodarczego stanowiąc, wraz z orzeczeniami wydanymi na jej podstawie, wyznacznik standardów postępowania przedsiębiorców podejmujących rywalizację na rynku z innymi przedsiębiorcami. Sankcjonowane są na jej podstawie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami czyny, które zagrażają interesowi lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 UZNK), jednym z wyszczególnionych w ustawie, co oznacza również, że częściej występujących czynów tego rodzaju jest natomiast czyn naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Na użytek ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności” (art. 11 ust. 4 UZNK). Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w powyższym rozumieniu albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy (art. 11 ust. 1 UZNK). Przepis ten znajduje zastosowanie również do osoby, która świadczyła na rzecz przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres

trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy (art. 11 ust. 2 UZNK).

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać (art. 18 ust. 1 UZNK):

- a. zaniechania niedozwolonych działań;
- b. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
- c. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
- d. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
- e. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
- f. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania (art. 18 ust. 2 UZNK).

W praktyce to właśnie pracownicy pozostają głównym źródłem wycieków know-how z przedsiębiorstw, a w typowym przypadku do naruszenia przez nich tajemnicy przedsiębiorstwa dochodzi, gdy pracownik opuszcza firmę i zakłada własną działalność gospodarczą wykorzystując w tym celu doświadczenie i kontakty nabyte w trakcie pozostawania w zatrudnieniu. Warto w związku z tym wspomnieć o dodatkowym instrumencie ochrony interesów przedsiębiorcy-pracodawcy, jakim jest zakaz umowny konkurencji uregulowany w KP. Zgodnie z Kodeksem w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (art. 101¹ § 1 KP). Przepis ten stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101² § 1 KP). Przedsiębiorca-pracodawca zobowiązany jest jednak do zapłaty pracownikowi, który zaniechał konkurencji przez okres obowiązywania umowy o zakazie konkurencji odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy (art. 101² § 2 i 3 KP).

Poznański sąd uznał w grudniu 2009 r., że Walenty O. podzegał do kradzieży receptur siedmiu surówek i za nieuczciwą konkurencję skazał go na 1,5 tys. zł grzywny. Wiosną 2004 r. Walenty O. poprosił na rozmowę Jerzego S. kierowcę z firmy swojego brata znanego w Wielkopolsce producenta surówek. Żona Jerzego S. pracowała w owym czasie przy szatkowaniu kapusty u konkurencji braci O. – w firmie G. Walenty O. zaproponował kierowcy tysiąc złotych za każdą recepturę firmy G., którą wyniesie jego żona. Receptura surówki pozornie wygląda na prostą jednak jak wyjaśniono w procesie smak i wygląd surówki zależą nie tylko od składników - liczą się proporcje, kolejność dodawania, przyprawy, a nawet moment i ilość dodania kwasu cytrynowego. Bogumiła S., żona kierowcy, nie miała bezpośredniego dostępu do tych informacji, jednak kilka razy dziennie przechodząc obok linii produkcyjnej na oko określała proporcje i notowała kolejność dodawania składników. W domu przepisywała notatki na czysto, a jej mąż dostarczał receptury firmie braci O. Przepisy na surówki Santorino, Kalafiori, Pomarańczowa Fantazja, El Diablo, Afrodyta, Owocowa i Colesław Wykwintny zostały w ten sposób wykradzione, a na rynku pojawiły się surówki z tymi samymi składnikami: Wiedeńska Pikantna, Orientalna, Cytrusowa, Colesław, Hiszpańska, Paryska i Tropikalna produkowane przez firmę braci O. Właściciel firmy G. rozpoczął prywatne śledztwo i odnalazł źródło przecieku, a Bogumiła S. przyznała się do winy. Właściciel firmy G. wniósł następnie do sądu prywatny akt oskarżenia i doprowadził do skazania jednego z braci, Walentego O., udowadniając w procesie, że receptury surówek to chroniona prawem tajemnica przedsiębiorcy.²

Zakres ochrony know-how

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w powyższym rozumieniu albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy (art. 11 ust. 1 UZNK). Z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa wystąpić można zatem zarówno w stosunku do osoby, która innej osobie przekazuje niejawne informacje, jak również w stosunku do osoby, która informacje te od osoby nieuprawnionej nabywa. Charakter naruszenia ma zatem już sam dokonany bezprawnie transfer know-how poza przedsiębiorstwo nawet, gdyby po jego przekazaniu i nabyciu przez inną osobę nie było ono wykorzystywane. Naruszeniem jest także ujawnienie

² Na podstawie P. Żytnicki, *Przepis na surówkę chroniony jak prawa autorskie*, *Gazeta Wyborcza (dodatek poznański)* z 9.12.2009 r.

know-how do wiadomości publicznej a zatem przypadek, gdy naruszytel pozbawia przedsiębiorcę korzyści płynących z know-how sam bezpośrednio nic nie zyskując, ale przyczyniając się do osłabienia pozycji rynkowej przedsiębiorcy. W końcu przypadkiem naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, najbardziej oczywistym, jest wykorzystanie know-how przez naruszydela, np. w celu podjęcia własnej produkcji. Know-how podlega zatem ochronie praktycznie w każdym przypadku, gdyby podlegać miało wykorzystaniu bez zgody przedsiębiorcy lub istniała groźba jego utraty wskutek przedostania się know-how do wiadomości innych osób (przekazanie) lub wręcz do wiadomości powszechnej (ujawnienie). Prawodawca wyjaśnia jednocześnie, że nie dopuszcza się naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa ten, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może jednak zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nabytych informacji, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy (art. 11 ust. 3 UZNK).

Jak udostępniać know-how?

Wskazanie know-how

Know-how może być udostępniane do korzystania na drodze umownej nie inaczej niż prawa własności przemysłowej takie jak patent czy wzór przemysłowy.³ Każda umowa ma przy tym swój przedmiot – jest umową „o coś” – a przedmiot umowy powinien być w tekście umowy wyczerpująco opisany. Dla opisanego pary rękawiczek wystarczy podać, że są wełniane, pięciopalcowe i czerwone, opisując pralkę wystarczy podać jej typ odsyłając kupującego do katalogu producenta, gdzie pralka ta jest ze szczegółami opisana, opisując patent można poprzestać na wskazaniu jego numeru. Know-how, które miałyby stać się przedmiotem umowy powinno zostać ujęte w formę dokumentu o charakterze, w zależności od przypadku, listy klientów, zbioru charakterystyk poszczególnych klientów, opisu procesów produkcyjnych, schematu struktury organizacyjnej itp. Dokument taki powinien stanowić załącznik i integralną część przyszłej

³ Wypada w tym miejscu wspomnieć, że zagadnienie prawnego charakteru know-how i umów go dotyczących jest przedmiotem rozbieżnych poglądów w piśmiennictwie prawa, a na potrzeby niniejszej pracy konieczne było dokonanie przy omawianiu tego zagadnienia pewnych uproszczeń. Czytelników zainteresowanych bliżej tą problematyką zachęcam do sięgnięcia po prace: S. Soltysiński [w:] J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2006, s. 442-486; A. Michalak, *Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa*, Warszawa 2006; E. Wojcieszko-Głuszko, *Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji*, *Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ* 2005, z. 89, s. 9-138.

umowy licencji know-how, ułatwić negocjowanie tej umowy, a jednocześnie ułatwić dochodzenie naruszeń w stosunku do osoby, która zobowiązała się do nie ujawniania informacji zawartych w dokumencie.

Zastrzeżenie poufności know-how

Know-how zachowuje swoją wartość, jeżeli pozostaje nieujawnione do wiadomości przedsiębiorców konkurencyjnych, kluczowym zagadnieniem pozostaje w związku z tym zapewnienie, że know-how, które zostało przez przedsiębiorcę wypracowane nie wyjdzie poza krąg osób współpracujących z przedsiębiorcą (w szczególności pracowników) lub też osób, którym zostanie ono udostępnione w drodze odpłatnej umowy licencyjnej. Prawodawca zastrzega w związku z tym, że know-how może korzystać z ochrony jako tajemnica przedsiębiorstwa, jeżeli przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania jego poufności (art. 11 ust. 4 UZNK). Działania takie powinny polegać, dla uniknięcia wątpliwości, na zawarciu z pracownikiem umowy o zachowaniu w poufności informacji nabytych przez niego w trakcie pozostawania w zatrudnieniu. Do działań takich zaliczyć należy jednak również opatrzenie przez przedsiębiorcę przekazywanych pracownikowi dokumentów pieczętą „poufne” albo wdrożenie szczególnych procedur obchodzenia się z określonymi informacjami. Niekiedy z samego charakteru pracy będzie można wywodzić, że okoliczności tej pracy powinny pozostać w utajnieniu – pracownik firmy detektywistycznej powinien być sam z siebie świadom, że ujawnianie szczegółów działań operacyjnych innym osobom szkodzi przedsiębiorcy, a co więcej może narazić różne osoby na niebezpieczeństwo.

W praktyce każde know-how jest rozwiązaniem technicznym, organizacyjnym, handlowym lub innym, które ma charakter mniej lub bardziej unikalny i może być znane jedynie jednemu przedsiębiorcy, ale też może być znane niektórym albo nawet wielu przedsiębiorcom działającym na rynku, mówiąc obrazowo tajemnica przedsiębiorstwa może być mniej lub bardziej głęboka. Przedsiębiorca dysponujący know-how może przy tym nie zdawać sobie sprawy ze stopnia upowszechnienia wiedzy, którą uważa za unikalną, będącą jego własnym dorobkiem, co może w pewnych przypadkach prowadzić do nieporozumień w postaci żądań zaniechania korzystania przez innych przedsiębiorców z rozwiązań, które w rzeczywistości nie są tak wyjątkowe jak by się mogło wydawać. Wydawca, który w trakcie swojej działalności opracował wykaz księgarń i bibliotek zainteresowanych jego książkami może mieć trudności z udowodnieniem, że jego były pracownik posłużył się tą listą we własnej działalności wydawniczej – w dobie książek telefonicznych i Internetu istnieją bowiem źródła informacji mogące po-

służyć do niezależnego stworzenia tego rodzaju listy. Można też zaobserwować procesy „rozmywania się”, „starzenia się” know-how zwłaszcza takiego, którego istotę można ustalić obserwując działania danego przedsiębiorcy albo analizując skład pochodzących od niego produktów. Stopień wyjątkowości know-how i praktyczne możliwości jego wykorzystania będą w tej sytuacji zależały od wielu czynników i konkretnej sytuacji, w której know-how miałoby być udostępniane, co ma wpływ na trudność w wycenie przedmiotu umowy i negocjację warunków jego udostępnienia.

Rodzaje umów o korzystanie z know-how

Know-how może zostać udostępnione na warunkach umowy licencyjnej analogicznie jak udostępnienie są inne dobra intelektualne. Przedsiębiorca, który udostępnia know-how będzie mógł w takiej umowie ustalić warunki, na jakich know-how będzie mogło być wykorzystywane np. zastrzec, że rozwiązania organizacyjne mogą być wdrożone jedynie w należącym do licencjobiorcy zakładzie produkcyjnym w W., że wysokość opłat licencyjnych zależna jest od przekroczenia progów wielkości produkcji, w której know-how jest wykorzystywane, że do klientów będą kierowane jedynie oferty określonego rodzaju (niekonkurencyjne z ofertą licencjodawcy). W umowie takiej powinien zostać także określony dopuszczalny okres korzystania z know-how przez licencjobiorcę. Alternatywą dla tego sposobu udostępnienia know-how jest jego „przeniesienie”, a więc przekazanie nabywcy w połączeniu ze zrzeczeniem się korzystania przez zbywcę ze stanowiącej know-how informacji.

Warunki udostępniania know-how będą w każdym przypadku zależeć od rodzaju know-how, jakiego umowa miałaby dotyczyć. W przypadku, gdy na know-how składają się stosowane w działalności przedsiębiorcy rozwiązania organizacyjne, sens gospodarczy ma ich powierzenie innemu przedsiębiorcy do korzystania w sposób trwały i bezterminowy, czyli ich „przeniesienie”. W przypadku, gdy wykorzystaniu jako know-how podlegają listy klientów nie jest wykluczone udostępnienie ich do korzystania jednorazowo np. jednokrotne zwrócenie się, przed okresem żniw, do rolników, o których wiadomo (informacja know-how), że mają w swoich zasobach snopowiązałki z ofertą nabywania sznurka do tych snopowiązałek.

Negocjowanie i zawarcie umowy o korzystanie z know-how

Proces negocjowania umowy know-how jest dla przedsiębiorcy, który zamierza know-how udostępnić źródłem szansy na uzyskanie dodatkowych ko-

rzyści z wypracowanego przez siebie dorobku, może jednak stać się dla tego dorobku źródłem istotnych zagrożeń. Wystąpienie z propozycją zawarcia umowy dotyczącej know-how wymaga ujawnienia przez przedsiębiorcę, przynajmniej w części albo w ogólnym zarysie, istoty rozwiązań, które miałyby stać się przedmiotem umowy – tak, żeby jego przyszły kontrahent mógł ocenić wartość tych rozwiązań i potencjalne korzyści związane z ich uzyskaniem. Jeżeli negocjacje zakończą się sukcesem, know-how zostanie ujawnione kontrahentowi „w całości” za odpowiednim, wynegocjowanym w ramach umowy, wynagrodzeniem, a interesy przedsiębiorcy udostępniającego know-how zostaną tym samym należycie zabezpieczone. W sytuacji jednak, gdy umowa nie zostanie zawarta niedoszły licencjodawca będzie już dysponentem ujawnionego mu trakcie negocjacji know-how i nie wykluczone, że zechce z niego korzystać z naruszeniem interesów niedoszłego licencjodawcy. Nie wykluczone też, że potencjalny licencjodawca powziąwszy już informacje o interesujących go rozwiązaniach organizacyjnych, klientach, procesach itp. sam zakończy negocjacje po to, aby następnie przystąpić do korzystania z tej wiedzy we własnej działalności.

Nie istnieje prosta recepta na rozstrzygnięcie rysującego się tu dylematu: czy i kiedy ujawnić know-how drugiej stronie negocjacji i na ile szczegółowo je opisać tak, żeby zachęcić do rozmów, a jednocześnie zapobiec nadużyciom? Problem ten został dostrzeżony przez prawodawcę, który udostępnia stronie negocjującej umowę i ujawniającej przy tym poufne informacje dodatkowe instrumenty ochrony jej interesów. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej (art. 72¹ § 1 KC). W razie natomiast niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę tych obowiązków, strona, która udostępniła informacje może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści (art. 72¹ § 2 KC). Wysoce zalecane jest też, aby strony przez rozpoczęciem negocjacji zawierały odrębną, pisemną umowę zobowiązując się wzajemnie do nieujawniania i do zaniechania wykorzystywania na własną rękę przekazywanych sobie informacji, a proces negocjacji był należycie dokumentowany, co pomogłoby powstrzymać drugą stronę negocjacji przed próbami nadużyć i ewentualnie ułatwić dochodzenie naruszeń. Z tych samych względów nie powinny budzić zdziwienia propozycje sporządzenia z negocjacji zapisu audio lub video.

Umowa know-how powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Jest to wymóg prawny wynikający z art. 79 PrWiPrzem, znajdującego zastosowanie odpowiednio do umów dotyczących know-how.⁴ Przepis ten w kwestii formy umowy odsyła do art. 76 ust. 1 PrWiPrzem, z którego z kolei wynika obowiązek zawierania umów dotyczących prawa z patentu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg posłużenia się formą pisemną ma jednak w tym przypadku także wymiar czysto pragmatyczny – przedmiot umowy, jakim jest know-how powinien być precyzyjnie określony, co możliwe jest w praktyce jedynie poprzez prowadzenie dobrze udokumentowanych negocjacji i zestawienie postanowień zawieranej umowy w trwałą formę dokumentu.

⁴ Tak S. Sołtysiński [w:] J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2006, s. 452.