

## **Know-how: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa**

Know-how, **wiedza technologiczna wypracowana przez przedsiębiorstwo w danej dziedzinie**, nie jest chronione na gruncie prawa własności przemysłowej, a jednak **może ono odgrywać niebagatelne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia rozwiązań wynalazczych przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie**. W tym artykule przedstawimy definicję know-how, jak również charakterystykę roszczeń przysługujących uprawnionemu w razie jego naruszenia, i spróbujemy opisać związki, jakie występują pomiędzy ochroną tajemnic przedsiębiorstwa a ochroną patentową.

### **Know how, tajemnice handlowe i tajemnica przedsiębiorstwa**

Na wstępie tego artykułu wyjaśnimy pewne terminologiczne rozbieżności. **Termin „know-how” często używany jest zamiennie z określeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”**. Należy tutaj jednak zachować pewną ostrożność, ponieważ „zakresy obu pojęć zachodzą na siebie, lecz się nie pokrywają”, jak wyjaśnia prof. Szwaja w komentarzu do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ZNK). Know-how jako uogólniona kategoria obejmuje jawne know-how — informacje szeroko znane, oraz

niejawne — chronione przez ustawę; ta druga grupa może być rozumiana jako tożsama z tajemnicą przedsiębiorstwa, jednak posługiwanie się tym terminem zazwyczaj służy zaakcentowaniu „technicznych aspektów danej wiedzy”. Cennym punktem odniesienia, pomocnym w rozwianiu ewentualnych wątpliwości w tym zakresie, jest 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: wyodrębnia ona dwa rodzaje tajemnic przedsiębiorstwa (pojęcie o najszerszym zakresie), którymi są know-how oraz niejawne informacje handlowe.

Najważniejsza konkluzja, która wyłania się nam z tych semantycznych zawłośc jest taka, że **know-how będzie podlegać ochronie na podstawie przepisów odnoszących się do tajemnicy przedsiębiorstwa.**

### **Definicja w prawie polskim**

Szczegółową regulację w prawie polskim odnajdujemy w art. 11 ustawy ZNK, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (ust. 1). Kolejny ustęp tego przepisu rozstrzyga, że **przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności** (ust. 2).

Definicja w ustawie składa się zatem z trzech elementów — kwalifikacja danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga łącznego spełnienia trzech przesłanek:

- a) **Informacja jest poufna** (czyli nie może być to „taka informacja, o treści której zainteresowany nią podmiot może powziąć wiadomość w zwykłej i dozwolonej drodze” — zob. wyrok Sądu Najwyższego z 5 września 2001 r., sygn. I CKN 1159/00);
- b) **Posiada wartość gospodarczą** (jak czytamy w komentarzu pod red. prof. Szwai, „Każde naruszenie cudzej, poufnej informacji, która wpływa na wartość przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym lub której naruszenie powoduje wymierną szkodę dla danego przedsiębiorcy, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji”);
- c) **Jest poddana odpowiednim (rozsądnym) działaniom w celu zachowania stanu poufności** (wymóg ten będzie interpretowany w zależności od konkretnych oko-

liczności, takich jak np. charakter informacji, czy krąg i charakter osób, które mają do niej dostęp).

### **Definicja w prawie unijnym**

Dla porównania warto jeszcze odnotować często przywoływaną w literaturze definicję know-how w prawie unijnym. Odnajdujemy ją w rozporządzeniu (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. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. i, „know-how” oznacza **pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:**

- i) **niejawne**, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
- ii) **istotne**, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową, oraz
- iii) **zidentyfikowane**, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.

### **Standard na poziomie TRIPS**

Dodajmy jeszcze, że do ochrony know-how **można odnieść również art. 39 Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Porozumienie TRIPS)**, który to stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia ochrony informacji poufnych (ust. 1). Na gruncie TRIPS wprowadzono również autonomiczną definicję objętych ochroną informacji jako informacji poufnych, mających wartość handlową i poddanych rozsądnym w danych okolicznościach działaniom dla utrzymania ich poufności (ust. 2). Mimo początkowo istniejących różnic pomiędzy standardem ochrony przewidzianym w ZNK a tym z TRIPS, czynności podjęte przez ustawodawcę w celu implementacji wspomnianej dyrektywy 2016/493 doprowadziły do wyeliminowania rozbieżności.

### **Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy w prawie polskim**

Bardzo istotnym zagadnieniem jest kwestia swoistego repertuaru środków dostępnych w razie naruszeń know-how. Powracając na poziom regulacji w prawie polskim, należy podkreślić, że w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji możliwe jest dochodzenie odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

## A) Odpowiedzialność cywilna

Jeśli chodzi o ścieżkę cywilną, ustawa przewiduje, że przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może wysunąć następujące roszczenia:

- zaniechania niedozwolonych działań;
- usunięcia skutków niedozwolonych działań;
- złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
- naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
- zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego (dot. tylko za winionych czynów nieuczciwej konkurencji) (art. 18 ust. 1).

W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa ustawa przewiduje dodatkowo szczególne sankcje, jak np. podanie do publicznej wiadomości informacji o wyroku lub jego treści (ust. 3); sąd też może w pewnych sytuacjach, na wniosek pozwanego, zobowiązać go do zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia (ust. 4). Uprawniony może również z własnej inicjatywy zażądać naprawienia szkody, zamiast w drodze odszkodowania ustalonego na zasadach ogólnych, przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (ust. 5).

## B) Odpowiedzialność karna

Co się natomiast tyczy odpowiedzialności karnej, ujawnienie innej osobie lub wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej, wbrew obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, informacji, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa **zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2** (art. 23 ust. 1). I tak jak w przypadku osób, które sprzeniewierzają się obowiązkowi, jaki mają w stosunku do przedsiębiorcy, konieczne jest wykazanie, że naruszenie tajemnicy wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, to przesłanka ta nie występuje w przypadku osób, które w posiadanie takiej informacji weszły bezprawnie (ust. 2). Wreszcie karze tej podlega ten, kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy (ust. 3).

### **Know-how a patenty: alternatywne ścieżki ochrony wynalazków**

W pewnym zakresie **ochrona know-how oraz ochrona patentowa mogą stanowić dla siebie konkurencję jako alternatywne ścieżki zabezpieczenia wynalazków**. Warto więc zwięźle porównać je na tym polu.

Podstawowa różnica przejawia się w tym, że **ochrona know-how nie jest zależna od dokonania zgłoszenia**. Jest to więc o tyle atrakcyjne rozwiązanie, że w przeciwieństwie do postępowania patentowego **nie jest wymagane upublicznienie opracowanych rozwiązań**. Nie dochodzi przy tym do wydania żadnego certyfikatu czy zaświadczenia — nie jest potrzebny żaden odpowiednik dokumentu patentowego.

W przypadku know-how **nie ma zarazem ograniczeń czasowych właściwych dla patentów**: przypomnijmy, że czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że **to patenty zapewniają zdecydowanie silniejszą ochronę**. Zabezpieczają nas nie tylko przed nielegalnymi naruszeniami, ale również, być może przede wszystkim, przed sytuacjami, w których ktoś inny niezależnie opracuje własną wersję danego produktu czy procesu (np. w drodze inżynierii odwrotnej). Co więcej, ochrona tajemnicy wymaga wypracowania przez przedsiębiorstwo sprawnego systemu obiegu informacji i efektywnych mechanizmów zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi — **nie można wykluczyć, że koszty związane z utrzymaniem tajemnicy będą wyższe** niż te związane z procedurą patentową i cyklicznymi opłatami za utrzymanie ochrony.

W przypadku każdej z tych dwóch ścieżek ochrony można zatem wskazać argumenty przemawiające na ich korzyść, jak i niekorzyść. Dobór właściwej nie może zostać dokonany *in abstracto*, w oderwaniu od okoliczności danej sytuacji, bez uwzględnienia, kim jest twórca i dla jakiego wynalazku chciałby uzyskać ochronę.