Dziennik Gazeta Prawna Tygodnik Prawa Gospodarczego
06.10.09 nr: 195 str. 3 nakład: 150000 egz.

9 pytań do...

Jak chronić know-how przedsiębiorstwa i na nim zarabiać

Odpowiada **Grzegorz Antonowicz,** radca prawny z kancelarii Grynhoff Woźny Maliński

ADAM MAKOSZ
Czy każda zdobywana latami przez przedsiębiorcę wiedza techniczna lub umiejętność wyprodukowania towaru stanowi chronione know-how firmy?
GRZEGORZ ANTONOWICZ
Nie każda. Część wiedzy oraz dorobku intelektualnego i technologicznego firmy może stanowić tzw. jawne know-how, które nie jest objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Do tej kategorii należy przede wszystkim wiedza powszechnie dostępna dla zainteresowanych (np. została opisana w wydawnictwach specjalistycznych). Do kategorii tej należą również informacje, które zostały przez firmę ujawnione do wiadomości publicznej, np. w postępowaniu o rejestrację patentu. Wielu przedsiębiorców nie bierze pod uwagę tego, że rejestracja patentu oznacza ujawnienie informacji związanych z danym wynalazkiem. A więc automatycznie przestają one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i mogą być wykorzystywane przez konkurentów. Również sam wynalazek po upływie dwudziestoletniej ochrony patentowej wchodzi w skład tzw. domeny publicznej i może być przez konkurentów dowolnie eksploatowany. Dlatego część przedsiębiorców, dążąc do utrzymania w tajemnicy kluczowych rozwiązań, rezygnuje z ich patentowania i utrzymuje ich ochronę w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa. Dotyczy to w szczególności technologii i receptur.
Know-how będzie chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa, jeśli spełnione zostaną dwa warunki: musi ono mieć pewną wartość gospodarczą, a przedsiębiorca podjąć działania mające na celu zachowanie jego poufności. Oznacza to, że nawet kluczowa dla firmy wiedza nie będzie mogła korzystać z ochrony, jeżeli zabraknie wewnętrznych procedur zapobiegających jej ujawnieniu. Przepisy nie precyzują, jakie to mają być działania. Uznaje się, że muszą być odpowiednie i rozsądne w danych okolicznościach. W zależności zatem od sytuacji, czasami wystarczy nałożenie na osoby mające dostęp do know-how zobowiązań umownych do utrzymania pewnych danych w tajemnicy. Innym razem konieczne będzie wdrożenie specjalistycznych procedur ochronnych, łącznie z identyfikowaniem pracowników i limitowaniem dostępu do wybranych pomieszczeń oraz monitorowaniem ruchu osobowego w określonej części firmy.

W jaki sposób można zabezpieczyć know-how przed zainteresowaną zdobyciem takiej wiedzy konkurencją? Czy know-how można zastrzec w podobny sposób jak patenty i wzory użytkowe?
Nie ma możliwości zastrzeżenia know-how w sposób analogiczny do ochrony patentowej. Część danych może podlegać ochronie prawa autorskiego. Nie uzyskają jej jednak stosowane procedury, metody produkcji ani też dane obrazujące działalność firmy (sprawozdania, wyniki, analizy). Nie są one bowiem utworami w rozumieniu prawa autorskiego.
Podstawowym sposobem zabezpieczenia know-how jako tajemnicy firmy są działania samego przedsiębiorcy. Podejmowane w sposób przemyślany i konsekwentny, poprzez połączenie środków organizacyjnych, technicznych i prawnych, pozwalają skutecznie zabezpieczyć poufne dane i informacje. Przykładowo, dostęp poszczególnych pracowników jedynie do wybranych elementów procesu technologicznego, wsparty odpowiednio ukształtowanymi regulacjami umownymi i kontrolą wewnętrzną, powinien skutecznie zabezpieczyć przed wyciekiem tajemnic produkcyjnych. Jednak brak jest w tym zakresie jednego skutecznego rozwiązania z uwagi na nieokreśloną liczbę możliwych sytuacji. Każdorazowo należy więc dobrać środki do konkretnych okoliczności, uwzględniając przy tym rodzaj chronionych danych oraz ich wagę dla funkcjonowania firmy.

Bezpośredni dostęp do chronionych informacji mają często szeregowi pracownicy firmy. Jak chronić się przed wyciekiem know-how z ich strony?
Obowiązek dochowania przez pracowników i współpracowników (np. zleceniobiorców) poufności danych pracodawcy wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim z kodeksu pracy (dla pracowników) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dla wszystkich świadczących pracę, usługi itd.). Ta ostatnia ustawa rozciąga ten obowiązek również na okres trzech lat od zakończenia pracy. Nie jest konieczne zawieranie w tym przedmiocie dodatkowych umów czy porozumień.
Najistotniejsze jest to, aby zamiar utrzymania w poufności pewnego zakresu danych był przez przedsiębiorcę jednoznacznie wyartykułowany, ze wskazaniem, których informacji dotyczy. Jest to podstawowy warunek korzystania z ochrony. Nie chodzi jednak o to, aby każdy konkretny dokument opatrzony był klauzulą poufne, a raczej, by jasno określony był zakres informacji, w odniesieniu do których obowiązuje zachowanie poufności.

Jaki zakres chronionych danych powinna wyznaczać dodatkowo zawierana umowa o zachowaniu poufności?
Należy pamiętać, aby unikać masowego zawierania umów tego rodzaju z pracownikami różnych segmentów firmy, obejmujących jedynie ogólnikowe zobowiązanie do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W takim bowiem wypadku może dojść do sytuacji, w której, pomimo zawartej umowy, nie będzie możliwe zidentyfikowanie informacji, które rzeczywiście miały być chronione. Efektem tego będzie bezskuteczność ochrony.
Umowy o zachowaniu poufności niejednokrotnie zawierane są na wyrost. Firmy bądź są przekonane, że należy je stosować w każdym możliwym przypadku, bądź też wykorzystują je jako środek, by przywiązać pracowników do firmy. To błędna praktyka, która jedynie osłabia efektywność ochrony rzeczywiście istotnych danych. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu systemu ochrony know-how przedsiębiorstwa należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, które informacje mają charakter tajnego know-how bądź są poufne z innych względów. Następnie przemyśleć, czy warto ryzykować osłabienie poziomu ich ochrony poprzez włączanie w ten zakres innych obszarów, które nie powinny podlegać ochronie.
Należy też pamiętać, że zobowiązanie do zachowania poufności nie jest tożsame z zakazem konkurencji. Dlatego, z jednej strony, zwolnienie z zakazu konkurencji nie oznacza zgody na ujawnienie poufnych informacji, a z drugiej obowiązek dochowania poufności informacji przez kontrahenta lub współpracownika nie zawsze oznacza zakaz wykorzystania tej informacji we własnej działalności.

Czy istnieje jakaś granica czasowa określająca moment, kiedy informacje przestają być uznawane jako know-how i mogą być swobodnie wykorzystywane przez konkurencję?
Granica taka oczywiście istnieje. Jeśli chodzi o tajne know-how, stan tajemnicy ustaje zawsze w przypadku, gdy zostaje ono ujawnione w taki sposób, że osoba zainteresowana, np. konkurent, może się z nim zapoznać bez zgody firmy dotychczas je chroniącej. Dotyczy to również sytuacji upublicznienia know-how przez pracownika. Raz ujawnione know-how nie może być ponownie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Z uwagi na globalizację obrotu gospodarczego i badań naukowych należy uznać, że dla utraty przez know-how statusu informacji chronionej nie jest istotne miejsce jego ujawnienia.
Co jest jednak ważne, dostępność know-how dla zamkniętego kręgu podmiotów, np. współpracowników i kontrahentów (a nawet konkurentów), nie oznacza jego ujawnienia, o ile w dalszym ciągu kontrolowana jest poufność tych informacji. A zatem może zaistnieć taka sytuacja, że know-how będzie kontrolowane przez więcej niż jednego przedsiębiorcę. I choć utrudnia to jego ochronę, to jej nie wyklucza.
Z kolei ochrona jawnego know-how możliwa jest jedynie na podstawie przysługujących do tego know-how praw własności przemysłowej lub praw autorskich. W takim wypadku ochrona ta wygasa z chwilą wygaśnięcia tych praw.

Zakup wiedzy pozwala dzisiaj firmom poprawić jakość swoich produktów. Czego nie może zabraknąć w umowie przekazującej know-how innemu przedsiębiorcy?
Kluczowe są postanowienia chroniące firmę przekazującą know-how przed jego ujawnieniem i wykorzystaniem. Istotne jest, aby szczegółowo uregulować obowiązki nabywcy know-how w sferze ochrony pozyskanej wiedzy. Ważne jest nawet takie zagadnienie, jak sposób wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa nabywcy, gdyż brak wdrożonych procedur ochronnych i dostępowych może skutkować przypadkowym ujawnieniem poufnych informacji.
Ponadto, jeżeli umowa zakłada tylko czasowe korzystanie z know-how, konieczne jest uregulowanie wzajemnych stosunków po jej wygaśnięciu. Zakaz ujawniania know-how nie oznacza bowiem zakazu jego dalszego używania przez kontrahenta. Dlatego sytuację taką trzeba przewidzieć już przy zawieraniu umowy i wprowadzić do umowy odpowiednio ukształtowany zakaz konkurencji. W odniesieniu do firm mających znaczny udział w rynku swoboda w tym zakresie może być jednak ograniczona przepisami prawa konkurencji.

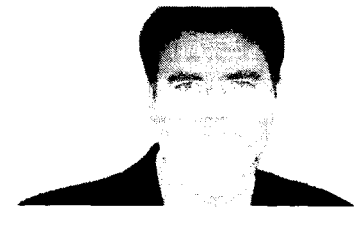
Jakie są prawa i obowiązki stron udzielającego i odbiorcy know-how?
Nie ma z góry ustalonego zakresu obowiązków stron umowy sprzedaży lub udostępnienia know-how. Z jednej strony dochodzi do przekazania poufnej wiedzy wraz ze zgodą na jej eksploatowanie, z drugiej strony mamy do czynienia z nabyciem tej wiedzy, zazwyczaj za określoną opłatą. Szczegółowa treść umowy będzie jednak zależała od okoliczności konkretnego przypadku. Inaczej będą skonstruowane umowy sprzedaży know-how w celu jego wykorzystywania przez nabywcę na własne potrzeby, a inaczej umowy udostępnienia know-how podwykonawcom lub kontrahentom w celu włączenia tych podmiotów do własnych procesów biznesowych.

Czy know-how może być przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Know how może być przedmiotem aportu. Tak jak inne wkłady niepieniężne know-how powinno zostać szczegółowo opisane w umowie spółki, a wspólnik wnoszący know-how aportem ponosi odpowiedzialność za jego wady i zawyżenie jego wartości. Know-how nie może być jednak jedynym wkładem przy zakładaniu spółki, gdyż samo w sobie nie ma wartości upadłościowej, a więc nie spełnia roli gwarancyjnej, jaką w spółce pełni kapitał zakładowy.

Co grozi przedsiębiorcom, którzy bezprawnie uzyskują i wykorzystują chronione tajemnice swojego konkurenta bez jego zgody? Jak wykazać, że doszło do takiego naruszenia?
Wiąże się to zarówno odpowiedzialnością cywilną, jak i karną. Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Poszkodowany przedsiębiorca może też żądać naprawienia szkody, a ponadto zakazania działań bezprawnie wykorzystujących chronioną tajemnicę. Przykładowo, w razie wykorzystania know-how firmy przez byłego pracownika do wytwarzania takich samych produktów we własnej działalności gospodarczej, poszkodowanej firmie przysługuje roszczenie o zakazanie produkcji danych wyrobów i zniszczenie już wytworzonych egzemplarzy.
Aby uzyskać ochronę sądową, należy udowodnić, że dane informacje czy wiedza stanowiły tajne know-how przedsiębiorstwa, do którego naruszyciel miał dostęp. Oznacza to konieczność wykazania, że ze strony firmy podejmowane były wiadome pracownikom działania mające na celu zachowanie poufności danych oraz że w określonych sytuacjach dana osoba miała do tych informacji dostęp i wiedziała, że są poufne. W dalszej kolejności konieczne jest udowodnienie, że informacje ujawnione (wykorzystane) są tymi informacjami, które były chronione. W zależności od dziedziny i rodzaju informacji służyć temu mogą przykładowo opinie biegłych, porównania, oględziny, analizy itp. Wszystko zależy od rodzaju know-how i sposobu naruszenia. Gdy jednak pozwany wykaże, że informacje uzyskał z niezależnego źródła, pozew zostanie oddalony.

Rozmawiał Adam Makosz

Podstawa prawna
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).



Grzegorz Antonowicz
radca prawny z kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie konkurencji oraz prowadzeniu procesów z zakresu ochrony dóbr osobistych; ma doświadczenie w projektowaniu i negocjowaniu modeli złożonych transakcji gospodarczych, w tym w zakresie tworzenia i funkcjonowania sieci dystrybucyjnych.