

ALEKSANDRA BIELECKA-DOBROCZEK

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

SYTUACJA PRAWNA DYSPONENTA *KNOW-HOW*

I. WSTĘP

W ciągu ostatnich dziesięcioleci pojawiają się wciąż nowe dobra intelektualne, które w coraz szerszym i powszechniejszym zakresie podlegają reglamentacji prawnej¹. Mamy więc do czynienia z przedmiotami praw pokrewnych, wzorami przemysłowymi, programami komputerowymi, domenami internetowymi i innymi. Rozwija się tzw. prawo internetowe. Wśród tych dóbr będących przedmiotami obrotu wymienić można także *know-how*, należące do szeroko pojętej dziedziny własności przemysłowej, którym to terminem określa się formę władania nad niektórymi dobrami, innymi niż rzeczy. *Know-how*, jak inne dobra tego rodzaju, ma określoną, wycenialną w pieniądzu wartość majątkową i może być przedmiotem obrotu. Z tego punktu widzenia należy skierować większą uwagę na prawne aspekty sytuacji dysponenta i ochrony prawnej *know-how*.

Po pierwsze, należy zidentyfikować przedmiot *know-how*, zrekonstruować znaczenie prawne terminu w oparciu o wypowiedzi doktryny, orzecznictwa i śladowe unormowania ustawowe.

¹ J. SZWAJA *Osiągnięcia naukowo-techniczne a ochrona własności przemysłowej*, «ZN UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej» 44 (1987), s. 8.

Następnym krokiem być musi decyzja co do statusu *know-how* w prawie, możliwości kwalifikowania go jako niematerialne dobro prawne.

Centralnym zagadnieniem wydaje się jednak problem istnienia i rodzaju uprawnień do *know-how* – jednym słowem odpowiedź na pytanie, czy dysponentowi przysługuje doń bezwzględne prawo podmiotowe.

Celem niniejszego opracowania jest próba wyjaśnienia charakteru prawnego *know-how* i sposobów ochrony jego dysponenta.

II. PRZEDMIOT *KNOW-HOW*

2.1. Pojęcie *know-how*

W przepisach polskich aktów prawnych ani też w tekstach umów międzynarodowych w zasadzie nie występuje pojęcie *know-how*. Określenie *know-how* zawierają akty prawne Wspólnoty Europejskiej poświęcone ochronie konkurencji na wspólnym rynku. Ze względu na fakt, iż obrót technologią i myślą techniczną ma szczególne znaczenie w skali międzynarodowej, rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich są niezwykle istotne do określenia przedmiotu *know-how*². Choć dotyczą one jedynie umów tzw. antykonkurencyjnych, mogących wpłynąć na wolność konkurencji na wspólnym rynku, wobec postępującej integracji systemów prawnych i szybkiego rozwoju niedużych przedsiębiorstw w międzynarodowe koncerny, tworzą wzorzec respektowany nawet w warunkach nie odpowiadających spisany w rozporządzeniu.

Pewne wskazówki co do charakterystyki pojęcia dają też opracowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Własności Przemys-

² Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich dotyczące: umów *know-how* nr 556/89, «Official Journal» L 061,04/03/1989; transferu technologii nr 240/96, «Official Journal» L 031, 09/02/1996; franchisingu nr 4087/88, «Official Journal» L 359, 28/12/1988; porozumień pionowych i uzgodnionych praktyk nr 2790/1999, «Official Journal» L 336, 29/12/1999.

słowej (AIPPI) definicje, wprawdzie nienormatywne, ale zmierzające do ujednoczenia znaczenia terminu w skali międzynarodowej³.

Ochrony *know-how* dotyczą również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i porozumienie *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, i choć *expressis verbis* nie posługują się tym terminem, ułatwiają odkodowanie jego znaczenia⁴.

W ujęciach doktrynalnych terminu istnieją niejednokrotnie duże rozbieżności. Według stanowiska najbardziej restryktywnego, które reprezentuje m.in. A. Kopff⁵, przedmiot *know-how* stanowią wiadomości i doświadczenia użyteczne w procesie produkcji, dające się określić statycznie bądź dynamicznie i mające postępowy pod względem technicznym charakter.

A. Kopff określa je terminem „*know-how* techniczne” i zalicza do dziedziny wynalazczości, w której dominującą rolę spełniają przepisy prawa cywilnego nie zawarte jednak w przepisach dotyczących ochrony patentowej – prawie własności przemysłowej⁶.

Z kolei organizacja międzynarodowa AIPPI przyjęła w 1983 r. definicję, w myśl której *know-how* stanowi przenoszalną wartość majątkową należącą do przedsiębiorstwa, w którym powstało albo przez które zostało nabyte w prawnie dozwolony sposób i które jest chronione przez prawo przed bezprawnym nabyciem, używaniem

³ Definicje przyjęte przez AIPPI na kongresach w 1970, 1972 i 1983 r. – AIPPI Ann. 1970, s. 605 i n., Ann. 1972/I, s. 205 i n., Ann. 1984/I, s. 202 – za M. NIEDOŚPIAŁ, *‘Know-how’ i sprawa porozumień międzynarodowych*, «ZN UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej» 10 (1977), s. 222 i S. SOŁTYSIŃSKI, *Charakter praw wynalazcy*, [w:] *System prawa własności intelektualnej*, III: *Prawo wynalazcze*, Warszawa 1990, s. 67.

⁴ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211) – dalej cyt. jako u.z.n.k; porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Odrębny załącznik do Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) – dalej cyt. jako TRIPS.

⁵ A. KOPFF, *Konstrukcje cywilistyczne w wynalazczości*, Warszawa 1980, s. 97 i n., TENŻE, *Aktualne problemy międzynarodowej ochrony ‘know-how’*, «Państwo i Prawo» 28.10 (1973), s. 72.

⁶ A. KOPFF, *Konstrukcje*, cit., s. 102.

i ujawnieniem. *Know-how* obejmuje zarówno informacje techniczne jak i handlowe⁷.

Zgodne z takim ujęciem są definicje *know-how* tworzone w ciągu ostatnich 10 lat.

Obecnie większość autorów twierdzi, iż przez *know-how* rozumiemy wiedzę techniczną, jak również wiadomości i doświadczenia handlowe, finansowe, organizacyjne, które nadają się do praktycznego wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa lub w wykonywaniu wolnego zawodu. W ramach tak szerokiej definicji można wyodrębnić *know-how* techniczne, organizacyjne, handlowe itp. Wiedzy będącej przedmiotem *know-how* stawia się zazwyczaj dodatkowe wymagania dotyczące jej obiektywizacji, ustalenia itp. Wydaje się, że zaobserwować można tendencję do liberalizacji tychże wymogów, co rozszerza zakres przedmiotowy pojęcia, ale też niebezpiecznie różnicuje i tak niejednorodne „przedmioty” *know-how*. Jednak, o ile w zasadzie rozciągnięcie definicji *know-how* na rozwiązania organizacyjne przy pominięciu co najmniej wymogu ich bezpośredniej przydatności w produkcji czy dla prowadzenia procesów technologicznych jest obecnie powszechnie akceptowane, to co do traktowania w ten sposób np. wiedzy prawniczej istnieje wiele wątpliwości⁸. Nieracjonalne byłoby upieranie się przy wymogu bezpośredniej przydatności w produkcji wiedzy technicznej lub organizacyjnej, gdyż nawet pojęcie wynalazku, dobra daleko bardziej sformalizowanego przez przepisy uległo stopniowemu rozszerzeniu na pomysły nie mające za przedmiot prowadzenia procesów produkcyjnych np. metody pomiaru czy kontroli jakości. *Know-how* odgrywa ważną rolę w dziedzinie hodowli roślin i zwierząt, bioinżynierii; tam gdzie rzadko mamy do czynienia z techniką lub produkcją w tradycyjnym znaczeniu. *Know-how* obejmuje także innowacje nie mające nic wspólnego z produkcją w najszerszym znaczeniu (np. metody usuwania zanieczyszczeń powietrza, usuwanie powsta-

⁷ Cyt. za S. SOŁTYSIŃSKI, „Charakter praw wynalazcy”, s. 67.

⁸ J. KACZOR, „*Know-how* jako aport do spółki z o.o.», «Rejent» 10.7-8 (2000), s. 3; TENŻE, „*Wiedza prawnicza jako 'know-how'*», «Gazeta Prawna» 5.7 (1998), s. 54.

łych już zagrożeń środowiska, np. rozlanej na morzu ropy naftowej). Przedmiotem *know-how* mogą być rezultaty testów uzyskanych w pracach badawczych i rozwojowych⁹. Wiedza organizacyjna i handlowa stanowi użyteczne i wartościowe uzupełnienie wiedzy technicznej, w wielu przypadkach zaś rozróżnienie wiedzy technicznej i organizacyjno-handlowej okaże się trudne lub nawet niemożliwe, tak płynne są między nimi granice.

Również w innych krajach powszechne jest szerokie ujmowanie przedmiotu *know-how*, w Niemczech od lat siedemdziesiątych przeważa stanowisko zaliczające doń zarówno informacje techniczne jak i handlowe¹⁰, podobnie nauka francuska¹¹.

Określenie *know-how* znajdziemy również w rozporządzeniu komisji Wspólnot Europejskich dotyczącym porozumień pionowych i uzgodnionych praktyk, które zastąpiło rozporządzenie z 22 grudnia 1999 r., dotyczące zastosowania do franchisingu art. 85 Traktatu statuującego zakaz porozumień antykonkurencyjnych¹². *Know-how* ujęte jest tu szeroko jako pakiet wiedzy praktycznej, będącej rezultatem doświadczeń i testów dostawcy. Rozporządzenie to nie różnicuje wiedzy praktycznej na techniczną i nietechniczną, uznając, że obydwa jej rodzaje mieszczą się w pojęciu *know-how*.

Podsumowując, nie ma powodu, by z pojęcia *know-how* wyłączyć wiedzę i doświadczenia organizacyjne i handlowe lub innego rodzaju, jeżeli są przydatne do prowadzenia przedsiębiorstwa lub wykonywania wolnego zawodu. Do ograniczenia zakresu *know-how* do wiedzy technicznej brak argumentów natury jurydycznej, logicznych czy ekonomicznych.

Kwestią bezsporną w dyskusjach dotyczących *know-how* jest pogląd, iż nie zaliczają się doń opatentowane bądź zarejestrowane roz-

⁹ Tak S. SOŁTYSIŃSKI, *Charakter praw wynalazcy*, cit., s. 63.

¹⁰ R. KRASSER, *Der Schutz des 'Know-how' nach deutschem Recht*, «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» 12 (1970), s. 589.

¹¹ P. LE TOURNEAU, *Idees et responsabilite civile*, Universite Toulouse Sciences sociales: www.univtlse1.fr/publications/Idee/Responsabilite2.html/.

¹² EC No 2790/1999, «Official Journal» L 336 29/12/1999.

wiązania techniczne – niecelowe byłoby poszukiwanie dla nich ochrony w ramach *know-how*, skoro taką ochronę, najpełniejszą i najszerzą (bo w ramach prawa podmiotowego wyłącznego), dają patenty i świadectwa ochronne¹³. Dyskusyjne jest jednak, czy pod pojęciem to podpadają wynalazki i wzory użytkowe posiadające zdolność patentową (rejestracyjną), a z jakichś przyczyn nieopatentowane. Argumentem podnoszonym przeciwko zaliczaniu ich do *know-how* jest twierdzenie, że ochrona ich w ramach *know-how* stwarza niebezpieczeństwo monopolizowania rozwiązań, które na ochronę nie zasługują, gdyż są wyłączone od opatentowania ze względu na interes społeczny (art. 29 p.w.p.), jak np. sposoby leczenia chorób u ludzi i zwierząt, sposoby diagnostyki czy hodowli roślin i zwierząt oraz wynalazki, z których korzystanie sprzeczne byłoby z prawem lub porządkiem publicznym¹⁴. Jednakże z faktu nieudzielenia tym rozwiązaniom ochrony patentowej przez ustawodawcę nie można wnioskować o intencji pozbawienia ich wszelkiej ochrony, zaś ochrona *know-how* wcale nie musi być „monopolistyczna”¹⁵.

Wydaje się, że do *know-how* zaliczyć można także rozwiązania, które wprawdzie mają zdolność patentową, lecz nie zostały z jakichś względów opatentowane, wbrew twierdzeniom, że ochrona ich stoi w sprzeczności z założeniami systemu patentowego i pozbawia go atrakcyjności. Motywem nieopatentowania rozwiązań nie jest chęć uzyskania silniejszej ochrony monopolistycznej, ale zazwyczaj gospodarcza niecelowość uzyskiwania patentu czy prawa ochronnego na wzór użytkowy. Przykładowo, ze względu na przewlekłość procedury patentowej może się zdarzyć, iż zanim wynalazek zostanie opatentowany, zastąpi go inne, nowe, bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Nie opłaca się patentować wynalazków o dużej wartości ekonomicznej, gdyż po upływie okresu ochrony staną się do-

¹³ B. GAWLIK, *Umowa 'know-how' – zagadnienia konstrukcyjne*, «ZN UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej» 3 (1974), s. 12.

¹⁴ A. KOPFF, *Konstrukcje*, cit., s. 97; W. LUDECKE – E. FISCHER, *Lizenzverträge* Weinheim 1957 (za B. GAWLIK. *op. cit.* s. 15 i n.).

¹⁵ B. GAWLIK, *op. cit.*, s. 16.

brem powszechnym. W przypadku nieopatentowania i zatrzymania ich w tajemnicy można eksploatować je przez dłuższy czas. Zgłoszenie wynalazku do opatentowania jest prawem, nie obowiązkiem, i może nie nastąpić np. z uwagi na koszty (ogromnie wzrastające ze względu na zasadę terytorialności prawa z patentu), czy obawę ujawnienia rozwiązania w przypadku odmowy udzielenia patentu¹⁶.

Wszystkie te argumenty uprawniają twierdzenie, iż nie ma podstaw do wyłączenia z zakresu przedmiotowego pojęcia *know-how* potencjalnych przedmiotów innych praw, w tym patentów czy praw ochronnych na wzory użytkowe¹⁷.

Do zakresu przedmiotowego *know-how* zaliczyć więc można:

- wynalazki i wzory użytkowe, mające zdolność patentową lub rejestrową nie chronione prawem z patentu lub prawem ochronnym,
- wynalazki i wzory użytkowe pozbawione zdolności patentowej lub rejestracyjnej
- projekty racjonalizatorskie,
- informacje co do sposobu prawidłowego stosowania opatentowanych wynalazków lub zarejestrowanych wzorów użytkowych,
- inne wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym, organizacyjnym, handlowym lub innym, nadające się do wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa lub wykonywaniu wolnego zawodu.

Poza określeniem charakteru i przeznaczenia wiedzy stanowiącej *know-how* należy rozważyć także inne cechy, którymi winna się charakteryzować. Sporne jest zwłaszcza, czy musi ona być poufna. Jest to istotne dla potrzeb prawniczej analizy, ponieważ ochrona i obrót jawnym *know-how* możliwa byłaby tylko przy założeniu, iż jest ono przedmiotem prawa podmiotowego wyłącznego, na wzór prawa z patentu. Wobec braku dostatecznej regulacji ustawowej jest to wątpliwe. Jeżeli przyjmiemy, iż sytuacja dysponenta *know-*

¹⁶ S. GRZYBOWSKI, *Umowy 'know-how' na tle kodeksu cywilnego*, «Krakowskie Studia Prawnicze» 1.1-2 (1968), s. 101 i n..

¹⁷ R. KRASSER, *op. cit.*, s. 588.

-*how* to monopol faktyczny, wówczas nietrudno zauważyć, że wartość *know-how* jest zależna od utrzymania tegoż monopolu, a więc utrzymania stanu tajemnicy¹⁸.

W literaturze podkreśla się, że w systemie polskiego prawa nie obowiązuje generalny zakaz korzystania z nie opatentowanych, nie zarejestrowanych, nie chronionych prawem wyłącznym rozwiązań¹⁹. Z zachowaniem granic ustawowych każdy może korzystać z osiągnięć innych, w tym konkurencji. Taki też pogląd dominuje w orzecznictwie. „Przejęcie zatem cudzego rezultatu pracy, jeżeli nie podlega on ochronie prawnej (prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej) należy uznać za dozwolone, jeżeli przejęcie nie nastąpiło w sposób nieuczciwy”²⁰. Oczywiście nieuczciwe metody zdobywania informacji są niedozwolone. Nie wydaje się jednak, aby samo zaczerpnięcie z domeny publicznej informacji, które są powszechnie dostępne mogło być traktowane jako działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Przecież opisy rozwiązań, projekty różnych usprawnień itp. publikowane są, celem upowszechnienia, choćby w prasie fachowej. Z chwilą, gdy pomysł stał się dostępny dla nieokreślonego grona potencjalnych użytkowników należy wyłączyć powstanie roszczeń odszkodowawczych²¹. Bezpośrednie przejęcie cudzego osiągnięcia nie podlegającego ochronie ustaw szczególnych może być traktowane jako nieuczciwa konkurencja, ale tylko gdy nastąpi w szczególnych okolicznościach, jak uzyskanie dostępu w złej wierze, złamanie cudzego zaufania, naruszenie powierzonej tajemnicy (a więc z naruszeniem dobrych obyczajów)²².

¹⁸ R. KRASSER, *op. cit.*, s. 595.

¹⁹ S. SOŁTYSIŃSKI, *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 175.

²⁰ E. TRAPLE, *Wydawca materiałów drukowanych jako podmiot praw sąsiednich*, «ZN UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelktualnej» 61 (1993), s. 82.

²¹ S. SOŁTYSIŃSKI, *Licencje*, *cit.*, s. 176.

²² R. SKUBISZ – E. TRAPLE, *Glosa do wyroku SN z 23 czerwca 1989 r.* (I CR 236/89), «Przegląd Sądowy» (1992) nr 2, s. 106; K. GÓRECKA, *Glosa do uchwały SN z 23 lutego 1995* (III CZP 12/95), «Palestra» 39.9-10 (1995) s. 106.

Trudno wyobrazić sobie taką sytuację, gdy informacja należy do domeny publicznej.

Oczywiście zawsze, gdy spełnione są przesłanki bezprawnego naruszenia wchodzi w grę ochrona dóbr osobistych twórcy pomysłu, nie wykluczając przyznania zadośćuczynienia z art. 448 k.c.

Nie podlega również kwestionowaniu ochrona jawnego *know-how* w ramach stosunków zobowiązaniowych – *inter partes*.

Z powyższych rozważań wynika, iż wiedza stanowiąca *know-how* winna cechować się poufnością, co znaczy, że nie jest powszechnie dostępna, a jej dysponent (dysponenci) zainteresowany jest w utrzymaniu stanu tajemnicy²³.

2.2. *Know-how* a tajemnica przedsiębiorstwa

W art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji znajdujemy ustawową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie ona nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub organizacyjnym, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa należy rozumieć szeroko. Jedynie informacje, które nie zasługują na ochronę z uwagi na interes publiczny, nie mogą być uznawane za tajemnice przedsiębiorstwa²⁴ (np. sposoby oszukiwania klientów lub wytwarzania urządzeń, których zasadnicze przeznaczenie polega na prowadzeniu działalności niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego). Jak widać definicja ta zbliżona jest do określeń *know-how*. Jednak jaki w rzeczywistości jest stosunek zakresów obu pojęć do siebie – to wymaga rozważenia.

Otóż przez *know-how* rozumiemy co prawda poufne informacje techniczne, technologiczne (to podtyp informacji technicznych),

²³ B. GAWLIK, *op. cit.*, s. 20 i n.

²⁴ B. GAWLIK, *op. cit.*, s. 20 i n.

organizacyjne, handlowe użyteczne w prowadzeniu przedsiębiorstwa lub wykonywaniu wolnego zawodu, niemniej jednak już z samego znaczenia słownikowego wynika, że jest to pewien sposób postępowania, praktyczna umiejętność wykonania czegoś gładko i sprawnie²⁵. Przecież dokładne tłumaczenie zwrotu *know-how* oznacza „wiedzieć jak”.

Wprawdzie przedmiotem tajemnicy przedsiębiorstwa mogą być oczywiście sposoby pewnego postępowania, umiejętności – czyli *know-how*, ale mogą to być po prostu „gołe” fakty, liczby, dane osobowe. Weźmy przykładowo dane o stanie finansowym przedsiębiorstwa, o zarobkach pracowników, wyniki prób i badań, które nie nadają się do praktycznego zastosowania, czy mogą one być traktowane jako sposób pewnego postępowania? Lub sam związek pewnej technologii z danym przedsiębiorstwem – może być przedmiotem tajemnicy przedsiębiorstwa, ale nie *know-how*²⁶. Czy skład osobowy spółki akcyjnej możemy nazwać praktyczną umiejętnością? Wydaje się, że nie. Większa wątpliwość powstaje np. przy poufnych listach dostawców i kontrahentów, które niekiedy mogą być uznane za część strategii handlowej. Mogą więc istnieć tajemnice przedsiębiorstwa, które nie zostaną zaliczone do *know-how*. Mogą być także przypadki, w których pewna wiedza stanowić będzie przedmiot *know-how*, a nie będzie podlegała ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa, gdy dysponentowi *know-how* nie możemy przyznać statusu przedsiębiorcy.

Niektórzy autorzy jednak utożsamiają poufne *know-how* z tajemnicą przedsiębiorstwa²⁷.

Ze względu na interes publiczny należy przyjąć, że art. 11 u.z.n.k. nie chroni indywidualnych umiejętności i doświadczeń osoby fizycznej, których nie można utrwalić lub przekazać innemu podmiotowi w postaci opisu, planu, rysunku itp. Rozgraniczenie „poufnego *know-how*” od nie podlegających „zawłaszczeniu” przez przedsię-

²⁵ Art. 11 u.z.n.k.

²⁶ W. KOPALIŃSKI, *Słownik wyrazów obcych*, Warszawa 1968.

²⁷ S. SOŁTYSIŃSKI, [w:] *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2000, s. 97.

biorcę indywidualnych umiejętności i doświadczeń pracownika jest niekiedy trudne; za zawężeniem przedmiotu ochrony w ramach art. 11 u.z.n.k. przemawia postulat zapewnienia mobilności pracownika, tak by mógł on nabyte doświadczenie wykorzystać w kolejnych miejscach pracy. Zbyt daleko posunięta ochrona informacji poufnych stałaby na drodze rozwoju zawodowego pracowników, który leży także w interesie publicznym²⁸.

Jeśli zaś chodzi o niezbędne działania, które przedsiębiorca podjął dla zachowania tajemnicy, to na gruncie u.z.n.k. ujmowane są podobnie jak wola zachowania w tajemnicy poufnego *know-how*. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa znane jest na ogół ustawom regulującym tematykę zwalczania nieuczciwej konkurencji. Występuje ono w niemieckiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (§ 17) w dwóch postaciach: tajemnicy natury technicznej (*Betriebsgeheimnis*) i handlowej (*Geschäftsgeheimnis*)²⁹. W prawodawstwie amerykańskim istnieje akt prawny poświęcony specjalnie ochronie tajemnic przedsiębiorstwa. Jest to Uniform Trade Secrets Act (UTSA) z 1980 r., przyjęty obecnie przez 40 stanów USA³⁰. Akt ten

²⁸ S. SOŁTYSIŃSKI, [w:] *Komentarz do ustawy*, cit., s. 98. Na gruncie prawa angielskiego używa się dwóch pojęć *corporate know-how* i *personal know-how*, a to drugie pojęcie odnosi się do tych doświadczeń pracownika, które zabiera on ze sobą po zakończeniu stosunku pracy. *Corporate know-how* to wiedza wchodząca w skład chronionych dóbr majątkowych osoby prawnej. Różnica między nimi jest trudno uchwytana. A. TURNER, *The Law of Trade Secrets*, London 1962 (za S. SOŁTYSIŃSKI, *Licencje*, cit., s. 73).

²⁹ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) z 7 czerwca 1909 zmieniona ustawą o reformie prawa handlowego (Handelsrechtsreformgesetz) z 22 czerwca 1998, Nomos Texte, Baden Baden 1998 oraz R. KRASSER, *op. cit.*, s. 589.

³⁰ T. SMEGAL – J. JOYCE, *Trade Secrets in the United States*, «Patent World» 11 (1998), s. 31. Jest to wzór ustawy opracowany przez członków National Conference of Commissioners on Uniform State Laws z poprawkami z 1985, przyjmowany z drobnymi zmianami przez poszczególnych ustawodawców stanowych. Poza UTSA tajemnice przedsiębiorstwa są chronione przez prawo precedensowe, do którego niejako komentarz praktyki sądowej stanowi Restatement of the Law opracowany przez American Law Institute. § 757 Restatement of the Law, Torts.

definiuje *trade secret* jako informacje, formuły, wzory, zestawienia, programy, metody, techniki czy procesy, które:

1) wywodzą swoją niezależną wartość ekonomiczną aktualną lub potencjalną z tego, iż pozostają powszechnie nieznaną i byłyby oczywiste do zastosowania dla osób, które mogłyby, odkrywając je legalnymi sposobami, czerpać korzyści ekonomiczne z ich ujawnienia lub użycia,

2) co do których zostały podjęte niezbędne środki w celu zachowania ich poufności³¹.

W doktrynie amerykańskiej podkreśla się, że ważną cechą tajemnicy przedsiębiorstwa jest jej wartość ekonomiczna leżąca w ich poufności³². Wobec gwałtownego rozwoju rynku światowego rośnie potrzeba międzynarodowej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Dlatego też ustawodawstwo krajowe na świecie i organizacje międzynarodowe zmierzają do ujednoczenia i wzmocnienia ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. W ramach NAFTA³³ chronione są one według formuły amerykańskiej, zaś GATT ustanowił Światową Organizację Handlu (WTO), w ramach której uchwalono wiele umów międzynarodowych m.in. Porozumienie o Handlowych Aspektach Praw Własności Intelektualnej (TRIPS)³⁴. Porozumienie to nakłada na państwa członkowskie obowiązek chronienia „informacji nieujawnionej” pozostającej w sposób zgodny z prawem pod kontrolą osób fizycznych i prawnych przed ujawnieniem, nabyciem lub użyciem bez ich zgody przez innych w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi³⁵. Sens zawartej w nim definicji „informacji nieujawnionej pozostającej pod ochro-

³¹ Uniform Trade Secrets Act § 1 (4).

³² M. HALLIGAN, *International Protection of Trade Secrets*, www.exepec.com/~mhallign

³³ North American Free Trade Agreement (NAFTA) z 7 grudnia 1992 r. w skład którego wchodzi Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk.

³⁴ General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) z 15 kwietnia 1994 r. – Final Act rundy urugwajskiej zakładającej WTO.

³⁵ TRIPS sekcja 7, art. 39.

ną” pokrywa się z wyżej analizowanym określeniem *trade secret* w Uniform Trade Secrets Act.

Z powyższej analizy wynika, że stosunek zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa do pojęcia *know-how* to krzyżowanie, przy czym w większości przypadków tajemnica przedsiębiorstwa będzie stanowić *know-how* i odwrotnie. Dlatego też nie można pominąć tajemnicy przedsiębiorstwa i przepisów u.z.n.k. przy analizie sytuacji dysponenta i ochrony *know-how*. Ochrona z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi ważny argument, by uznać *know-how* za dobro prawnie chronione.

III. OCHRONA PRAWNA DYSPONENTA *KNOW-HOW*

3.1. Analiza interesów dysponentów *know-how*

Know-how reprezentuje niewątpliwie wartość majątkową. Świadczy o tym od dawna zawierane umowy dotyczące *know-how* i jego faktyczna obecność w obrocie gospodarczym i prawnym. Wiedza ta jest przedmiotem wymiany, jest *sui generis* towarem.

Aby ją uzyskać, innowator musi ponieść nierzadko wysokie nakłady – zwłaszcza opracowanie nowych technologii wymaga przeprowadzenia prac rozwojowych i wdrożeniowych, czasem kosztownych i długotrwałych.

Dysponenti *know-how* są więc zainteresowani zwrotem kosztów poniesionych na uzyskanie tych informacji i korzystnym zużycowaniem ich wartości. Wartość ta jest z reguły odwrotnie proporcjonalna do stopnia rozpowszechnienia danej wiedzy. Proces poszerzania kręgów odbiorców informacji jest w dzisiejszych czasach nieunikniony, a końcowym jego etapem jest przekształcenie się ich w składnik „wiedzy publicznej” – gdy materialny nośnik informacji staje się dostępny powszechnie tj. dla każdej zainteresowanej osoby. Z chwilą ujawnienia cena nabycia danej wiedzy uniezależnia się od kosztów jej „produkcji” i zmniejsza się stopniowo, w miarę jak wzrasta proces rozpowszechnienia. Od momentu osiągnięcia przez nią powszechnej dostępności cena ta jest równa wartości nośnika

materialnego (książki, czasopisma, dokumentacji technicznej) czy wynagrodzeniu za pracę dokumentalisty potrzebną do odszukania tej informacji³⁶.

Dysponent tej wiedzy zainteresowany jest w ograniczeniu dostępu osób trzecich do swoich rozwiązań. Można to urzeczywistnić przez ustanowienie prawnej albo faktycznej wyłączności korzystania z *know-how*. W przypadku wyłączności faktycznej dysponent powinien podjąć wszelkie środki do zachowania go w tajemnicy. W przypadku wyłączności prawnej nie byłoby to konieczne, ponieważ przepisy prawne przyznawałyby dysponentowi *know-how* bezwzględne i wyłączne prawo korzystania z określonej informacji. Wydaje się, iż najskuteczniejszym sposobem ochrony interesu majątkowego dysponenta *know-how* byłoby przyznanie mu prawa bezwzględnego i wyłącznego. I choć prawa podmiotowe w dziedzinie własności przemysłowej są ograniczone w czasie, a utrzymywanie stanu tajemnicy mogłoby być teoretycznie bezterminowe – w obecnych warunkach długotrwała wyłączność faktyczna jest wyjątkiem z uwagi na szybkość postępu technicznego i rozwinięte metody analizy produktów (*reverse engineering*) prowadzące do ujawniania tajemnic technicznych ucieleśnionych w wyrobach.

Biorąc jednak pod uwagę, iż prawo podmiotowe jest szczególnym „instrumentem prawa przedmiotowego” i w prawie przedmiotowym musi mieć swoje źródło³⁷, uprawnienia takiego poszukiwać można jedynie w obowiązujących przepisach.

Utrzymanie wyłączności w stosunku do *know-how* daje dysponentowi nie tylko możliwość wykorzystywania go np. we własnym przedsiębiorstwie, ale również udostępniania innym w drodze umów. Umowy dotyczące korzystania z *know-how* są w sposób fragmentaryczny uregulowane w prawie własności przemysłowej, które do umów o korzystanie z wynalazku zgłoszonego wprowadzie w Urzędzie Patentowym, lecz na który nie udzielono jeszcze paten-

³⁶ B. GAWLIK, *op. cit.*, s. 33.

³⁷ S. GRZYBOWSKI, *Prawo podmiotowe*, [w:] *Sys:em prawa cywilnego*, I: *Część ogólna*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź : 1985, s. 216.

tu lub wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, nakazuje stosować, w braku odmiennej woli stron, przepisy o umowie licencyjnej (art. 79 p.w.p.)³⁸.

Powstało wiele koncepcji, wyjaśniających sytuację dysponenta *know-how* przez konstruowanie prawa podmiotowego lub odwołujących się do innych sposobów ochrony.

3.2. Konstrukcje prawa podmiotowego do *know-how*

3.2.1. Koncepcja „prawa wynalazcy”

Koncepcja ta sformułowana została w literaturze cywilistycznej państw systemu germańskiego. *Erfinderrecht* rozumiane jest jako pewne prawo podmiotowe przysługujące twórcy wynalazku przed datą udzielenia patentu. Koncepcję tę przeniósł do polskiej nauki S. Grzybowski³⁹. Twierdzi on, iż w związku z samym aktem dokonania wynalazku lub innego rozwiązania zagadnienia techniczno-produkcyjnego powstaje na rzecz twórcy wyłączne i bezwzględne „prawo stosowania” tegoż pomysłu. Jest on zdania, że w chwili dokonania rozwiązania powstaje pewien przedmiot niematerialny – dobro prawne i przedmiot prawa podmiotowego⁴⁰. Stanowisko takie wyraził również Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 4 IX 1961 r., a opinię tę podzielili glosatorzy S. Buczkowski i M. Poźniakówna⁴¹.

Koncepcja prawa wynalazcy Grzybowskiego opiera się na różnieniu „tego” i „takiego” wynalazku. „Ten” wynalazek, czyli wynalazek w znaczeniu podmiotowym, to rozwiązanie konkretne, dokonane przez twórcę i ono jest przedmiotem prawa wynalazcy, które nie rozciąga się na każde takie samo rozwiązanie dokonane

³⁸ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508), dalej cyt. jako p.w.p.

³⁹ S. GRZYBOWSKI, *Nowe polskie prawo wynalazcze. Tło oraz charakterystyka ogólna konstrukcji cywilistycznych*, «Studia Cywilistyczne» 5 (1964), s. 212 i n.

⁴⁰ S. GRZYBOWSKI, *Umowy 'know-how'*, cit., s. 103.

⁴¹ OSN z 4 września 1961 (I CR 845/60). «OSPika» 8. 6 (1963), poz. 138.

przez kogoś innego. Tamto rozwiązanie będzie przedmiotem odrębnego prawa wynalazcy. A. Kopff nazwał prawo wynalazcy (czyli prawo do wynalazku w znaczeniu podmiotowym) prawem o przedmiotowo ograniczonej wyłączności. Inaczej mówiąc, prawo to ma charakter „niepełnego, czy też ograniczonego prawa bezwzględniego, ponieważ jego przedmiot stanowi tylko dany konkretnie, oznaczony wynalazek (ten wynalazek), a nie jego abstrakcyjnie określona treść”⁴². Jest skuteczne względem osób trzecich, ale nie wobec innego wynalazcy, który dokonał takiej samej innowacji i osób swoje prawa od niego wywodzących⁴³.

To, co jest tu rozważane w odniesieniu do nieopatentowanego wynalazku, S. Grzybowski rozciąga na inne rozwiązania, wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe postępowanie techniczno-produkcyjne, czyli *know-how* o charakterze technicznym⁴⁴. Treść prawa wynalazcy obejmuje różne uprawnienia: prawo korzystania z rozwiązania z wyłączeniem innych osób, przeniesienia i obciążenia tego prawa (prawa stosowania wynalazku).

Istnienie prawa wynalazcy winno znaleźć swe uzasadnienie w normie prawnej, uprawniającej „właściciela” rozwiązania do żądania, aby inne osoby zeń nie korzystały i nakładającej na nie obowiązek powstrzymania się do korzystania z „tego” wynalazku. S. Grzybowski upatrywał je w sformułowaniu „własność wynalazku”, którym posługiwało się niefortunnie prawo wynalazcze z 1962 r. w celu określenia prawa do uzyskania patentu. Ta nieścisłość terminologiczna stanowiła podstawę konstruowania analogii z prawem własności. Obecnie obowiązujące prawo własności przemysłowej nie posługuje się tym terminem, lecz podstawą konstruowania „prawa wynalazcy” może być sam fakt stworzenia przedmiotu niematerialnego. Koncepcja ta uzasadniana jest analogią do prawa autorskiego, gdzie prawo powstaje przez sam fakt stworzenia

⁴² S. BUCZKOWSKI – M. POŹNIAKÓWNA, *Glosa do orzeczenia SN z 4 września 1961*, «OSP i KA» 8.6 (1963), poz. 138.

⁴³ A. KOPFF, *Konstrukcje*, cit., s. 253.

⁴⁴ S. GRZYBOWSKI, *Umowy 'know-how'*, cit., s. 106.

utworu, którym jest „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci”⁴⁵. Zdaniem A. Kopffa można znaleźć podstawy do stosowania w drodze analogii przepisów prawa autorskiego i opartej na nich koncepcji prawa wynalazcy do ochrony uprawnień dysponenta *know-how* technicznego, jeśli spełnia ono pewne warunki, by stać się przedmiotem prawa wynalazcy (o treści ujętej podobnie jak u S. Grzybowskiego): *know-how* musi odznaczać się pewnym poziomem twórczości zbliżającym to rozwiązanie techniczne do kategorii utworów oraz nie może mieć postaci procesu dynamicznego, a musi być na kształt wynalazku czy utworu „spetryfikowane statycznie”, jak np. wynalazki pozbawione w Polsce zdolności patentowej i wzory użytkowe nie mające według wymogów naszego prawa zdolności rejestracyjnej.

Sytuacja dysponenta *know-how* technicznego kształtuje się więc odmiennie w zależności od tego, czy przedmiot ochrony charakteryzuje się pewnym poziomem twórczości i czy jest „spetryfikowany statycznie”. Dysponent *know-how* nie mającego takich cech korzysta, zdaniem Kopffa, jedynie z ochrony płynącej z przepisów o czynach niedozwolonych i bezpodstawnym wzbogaceniu⁴⁶.

Próby wyinterpretowania bezwzględного prawa do *know-how* z przepisów prawa autorskiego stanowią, moim zdaniem, zbyt daleko idącą i nieuprawnioną analogię, która nie może być podstawą konstruowania prawa podmiotowego.

3.2.2. Prawo do zachowania tajemnicy

Istnieją koncepcje, które uznają istnienie prawa podmiotowego do *know-how* polegającego na uprawnieniu do zachowania rozwiązania w tajemnicy, któremu odpowiadałby obowiązek innych osób do niewkraczania w tę sferę tajemnicy.

⁴⁵ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).

⁴⁶ A. KOPFF, *Konstrukcje*, cit., s. 252 i n.

Prawo takie można konstruować na dwojakich podstawach:

a. W oparciu o przepisy prawa własności przemysłowej, dopuszczające uzyskanie patentu tylko wtedy, gdy wynalazek jest rozwiązaniem nowym, a więc „nie udostępnionym do wiadomości publicznej” (art. 24 i 25 p.w.p.) oraz o przepisy przewidujące sankcje karne za zgłoszenie cudzego wynalazku (wzoru użytkowego) do opatentowania (rejestracji) lub za inne naruszenie cudzych praw do patentu lub prawa ochronnego (art. 304 p.w.p.). Z takich sformułowań ustawy można wysnuć wniosek, że jeśli ustawodawca statuuje prawo do uzyskania patentu, którego skuteczna realizacja uzależniona jest od istnienia stanu tajemnicy, przyznaje tym samym osobie uprawnionej do zgłoszenia wynalazku bezwzględne, skuteczne *erga omnes* prawo do jego zachowania w tajemnicy. Prawo takie miałoby charakter majątkowy i służyło realizacji prawa do uzyskania patentu – w związku z czym przysługiwałoby podmiotom prawa do patentu⁴⁷. Uprawniony w takim przypadku miałby zapewnioną ochronę przed wszystkimi bezprawnymi naruszeniami prawa do uzyskania patentu. Jednakże p.w.p. reguluje tylko jeden ze sposobów naruszenia prawa do patentu – zgłoszenie lub uzyskanie patentu przez osobę nieuprawnioną (art. 74 p.w.p.), które skutkować może unieważnieniem albo przeniesieniem tegoż patentu na uprawnionego. Nie można z tych przepisów wyinterpretować bezwzględnego zakazu ujawniania treści rozwiązania, podobnie jak z przepisu art. 304, który penalizuje zgłoszenie lub uzyskanie patentu przez nieuprawnionego. Zresztą wątpliwe jest konstruowanie cywilnego prawa podmiotowego w oparciu o przepisy karne⁴⁸. Nawet przy przyjęciu, że istnieje prawo do zachowania w tajemnicy wynalazku, wynikające z przepisów dotyczących prawa do patentu, nie będzie ono dotyczyć rozwiązań nie mających cech wynalazku czy wzoru użytkowego, które stanowią przecież większość informacji

⁴⁷ B. GAWLIK, *op. cit.*, s. 47.

⁴⁸ S. GRZYBOWSKI, *Prawo podmiotowe*, *cit.*, s. 297.

określanych mianem *know-how*. Wydaje się, że nie można domniemywać istnienia prawa bezwzględnego do tych rozwiązań w drodze analogii.

b. Pozostaje do rozważenia możliwość konstruowania prawa do tajemnicy wynalazku lub innego rozwiązania na podstawie przepisów statuujących ochronę dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.).

Niekiedy mówi się o „sferze tajemnicy”, która podlega ochronie jako dobro osobiste osób fizycznych i prawnych. Podkreśla się, iż dwa czynniki kształtują tajemnicę jako dobro prawne: wola dysponenta do zachowania tajemnicy i interes – godny ochrony prawnej, odpowiadający rozsądnym ocenom w tym zakresie i przyjętym wzorcom postępowania. Te dwa elementy nadają obiektywnie istniejącemu faktycznemu stanowi tajemnicy rangę dobra prawnego⁴⁹.

Niektórzy autorzy twierdzą, iż tajemnica może stanowić dobro osobiste tylko wtedy, gdy jej przedmiot wykazuje ścisły związek z osobą twórcy (czy przedsiębiorstwem-dysponentem), zaś tajemnice mające za przedmiot rezultat niezależny od tej osoby, dający się oddzielić od niej, są dobrami niematerialnymi.

W takim ujęciu tajemnica dotycząca sposobów postępowania w kwestiach technicznych czy kupieckich nie podlega już żadnej ochronie w systemie dóbr osobistych, zaś tajemnice, które mają za swój przedmiot wewnętrzne stosunki w przedsiębiorstwie, których znajomość ma znaczenie dla konkurencji (np. sytuacja finansowa przedsiębiorstwa), będą stanowić dobra osobiste⁵⁰.

Dobrem osobistym, wymienionym *expressis verbis* w k.c., jest z pewnością twórczość wynalazcza i racjonalizatorska. Ochronie płynącej z przepisów o dobrach osobistych podlegać będzie szczególna więź twórcy (przedsiębiorstwa, w którym rozwiązanie powstało) z owym rozwiązaniem, w której zawiera się przede wszystkim uprawnienie do uchodzenia za jego twórcę. Moim zdaniem,

⁴⁹ J. KOCZANOWSKI, *Ochrona dóbr osobistych osób prawnych*, Kraków 1999, s. 127 i n.

⁵⁰ J. KOCZANOWSKI, *Ochrona dóbr osobistych*, cit., s. 131.

z więzi tej może wynikać uprawnienie do zachowania rozwiązania w tajemnicy, które miałyby charakter prawa osobistego. Każde bezprawne wkroczenie w tę chronioną tajemnicę byłoby naruszeniem tego prawa, rodzącym konsekwencje opisane w art. 24 k.c., całokształt bowiem twórczości intelektualnej podlega ochronie w systemie dóbr osobistych, a prawem twórcy jest decydowanie o udostępnieniu jej rezultatów innym osobom.

Tego prawa osobistego w zakresie *know-how* nie należy przeceniać. Przysługuje ono bowiem wyłącznie twórcy rozwiązania, czy też osobie prawnej, w ramach której ono powstało – przykładowo, przedsiębiorstwo będące osobą prawną może wystąpić z roszczeniem z art. 43 k.c. w celu ochrony *know-how* „beziemnego” będącego rezultatem badań i doświadczeń produkcyjnych jego pracowników⁵¹.

Prawa tego nie można przenieść na inne osoby, jako że prawa osobiste są niezbywalne ani *inter vivos*, ani *mortis causa*. Nie ma więc ono w zasadzie żadnego znaczenia w obrocie, skoro nie może chronić każdorazowego dysponenta *know-how*.

3.2.3. Prawo do ochrony deliktowej

Niektórzy autorzy konstruują prawo podmiotowe do *know-how* w oparciu o przepisy k.c. i u.z.n.k., dotyczące ochrony deliktowej. S. Sołtysiński nazwał je „prawem do ochrony deliktowej”⁵².

Twierdzi on, iż negując istnienie prawa podmiotowego dysponenta, byłby zmuszony do ujmowania wszelkich umów *know-how* jako kontraktów o świadczenie usług, polegających na przekazaniu pewnego zespołu informacji. Należałoby wtedy również zrezygnować z konstrukcji sprzedaży oraz umów licencji tajemnic produkcyjnych. Do istoty licencji należy bowiem udzielenie przez uprawnionego upoważnienia (zezwoenia) uchylającego general-

⁵¹ A. KOPFF, *Konstrukcje*, cit., s. 252, przyp. 2.

⁵² S. SOŁTYSIŃSKI, *Licencje*, cit., s. 161 i n.

ny zakaz naruszania służącego licencjodawcy prawa podmiotowego⁵³. Brak prawa podmiotowego po stronie dysponenta *know-how* wykluczałby stosowanie pojęć „upoważnienie” i „rozporządzenie” oraz czyniłby bezprzedmiotową problematykę wad prawnych w dziedzinie umów *know-how*. Pojęcie „wada prawna” dotyczy bowiem sytuacji, gdy przedmiot rozporządzenia (prawo podmiotowe) należy do innej osoby albo jest obciążony uprawnieniem osoby trzeciej⁵⁴.

Swoją koncepcję wspomniany autor oparł na przepisach prawa cywilnego, regulujących odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (art. 415 i następane k.c.). Przepisy te, według niego, pozwalają na konstruowanie przysługującego każdej osobie, skutecznego *erga omnes* prawa podmiotowego do ochrony deliktowej, tak że „każdy może żądać od osoby trzeciej, by postępowała ona z należytą ostrożnością, aby nie wyrządzić bezprawnie szkody uprawnionemu”⁵⁵. W skład tego prawa wchodzi m.in. także uprawnienie służące ochronie interesów majątkowych dysponenta *know-how*. Uprawnienie to związane jest ze stanem tajemnicy, jako że normy reżimu deliktowego i przepisy u.z.n.k. zakazują jedynie nieuczciwych, bezprawnych metod zdobywania informacji, zaś korzystanie z jawnych informacji, nie chronionych prawami wyłącznymi jest dozwolone. W stosunku do koncepcji prawa wynalazcy „prawo do ochrony deliktowej” różni się „intensywnością” – jest słabsze, bo ma czysto negatywną treść i nie mieści w sobie uprawnienia do wyłącznego korzystania z *know-how*⁵⁶.

Między adresatami obowiązku a uprawnionym istnieje, zdaniem tego autora, stosunek cywilnoprawny ze względu na normę art. 415 k.c., tzw. stosunek deliktowy. Autor wychodzi z założenia, iż norma z art. 415 k.c. ma charakter zobowiązująco-uprawniający (impera-

⁵³ S. SOŁTYSIŃSKI, *Charakter praw wynalazcy*, cit., s. 458.

⁵⁴ S. SOŁTYSIŃSKI, *Licencje*, cit., s. 163.

⁵⁵ S. SOŁTYSIŃSKI, *Licencje*, cit., s. 175 i n.

⁵⁶ S. SOŁTYSIŃSKI, *Licencje*, cit., s. 169.

tywno-atrybutywny) i obok obowiązku pewnego zachowania się daje odpowiadające mu uprawnienia.

Jednak zaznaczyć należy, że obowiązek wynagrodzenia szkody wyrządzonej w sposób zawiniony jest powszechnym obowiązkiem pewnego zachowania się ustanowionym nie tylko w interesie jednostkowym, ale też w interesie ogólnym. Każdy więc powinien postępować z należytą starannością, tak aby nie wyrządzić drugiemu szkody⁵⁷. Konstruowanie zaś uprawnienia, które byłoby korelatem tegoż obowiązku oraz stosunku prawnego jest nieuzasadnione. Konstrukcja stosunku prawnego przydatna jest tylko wtedy, gdy zobowiązany powinien zachować się w ściśle oznaczony sposób wobec uprawnionego, dokładając „szczególnej staranności, która wykracza poza wymagania, jakie stawiają normy prawa wobec każdego członka społeczeństwa co do przestrzegania porządku społecznego”⁵⁸. Aby można było mówić o prawie podmiotowym i stosunku prawnym przepisy prawa muszą wstępnie, uprzednio, określić sferę możliwości postępowania podmiotów prawa.

W polskiej literaturze prawa cywilnego mocno akcentuje się, że zobowiązanie naprawienia szkody powstaje z faktu wyrządzenia szkody, a więc fakt ten, a nie istniejący uprzednio stosunek deliktowy jest samoistnym źródłem zobowiązania⁵⁹.

S. Sołtysiński konstruuje koncepcję prawa podmiotowego opartej na przepisach deliktowych także na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dostrzega on w tej regulacji jeszcze dobitniej wyrażone prawo podmiotowe do tajemnicy przedsiębiorstwa, którą uważa za synonim poufnego *know-how*⁶⁰. Twierdzi, iż

⁵⁷ Za zbyt daleko idące konstruowanie takiego obowiązku uważa W. CZACHÓRSKI, *Czyny niedozwolone*, [w:] *System prawa cywilnego*, III. 1: *Prawo zobowiązań – część ogólna*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 534 i A. SZPUNAR, *Czyny niedozwolone*, cit., s. 51.

⁵⁸ T. DYBOWSKI, *Ochrona własności w polskim prawie cywilnym*, Warszawa 1969, s. 58.

⁵⁹ W. CZACHÓRSKI, *Zobowiązania – zarys wykładu*², Warszawa 1998, s. 114.

sformułowania art. 11 u.z.n.k. określają dostatecznie precyzyjnie przedmiot („cudze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” – a określenie tajemnic przedsiębiorstwa występuje w ustępie 4 tegoż artykułu) i treść prawa przedsiębiorcy (prawo żądania, aby każda osoba nieuprawniona powstrzymywała się od przekazywania, ujawniania lub wykorzystywania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa). Jego zdaniem fakt, iż komentowany przepis mówi o osobach „nieuprawnionych” do rozporządzania cudzą informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, świadczy o tym, że ustawodawca zakłada istnienie po stronie dysponenta tajemnicy uprawnienia do korzystania i rozporządzenia tajemnicą przedsiębiorstwa⁶¹. Ma to ułatwić wyjaśnienie wątpliwości dotyczących podstawowych czynności i stosunków prawnych, których przedmiotem są tajemnice przedsiębiorstwa (np. przesłanek ochrony, stosunku wspólności prawa do poufnego *know-how*, sprzedaży, zastawu, wniesienia do spółki). Jednocześnie autor argumentuje, że tajemnice przedsiębiorstwa stanowią uznany w skali międzynarodowej przedmiot prawa bezwzględnego: orzecznictwo amerykańskie uznaje je za przedmiot własności *sensu largo*, a modelowe przepisy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją opracowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) określają dysponenta poufnej informacji jako podmiot uprawniony (*rightful holder, detenteur legitime*). Według tych przepisów prawo do tajemnic własnego przedsiębiorstwa jest prawem własności intelektualnej o charakterze bezwzględnym, chociaż niewyłącznym, gdyż może ono przysługiwać jednocześnie kilku osobom, których nie łączy stosunek wspólności prawa⁶². S. Sołtysiński podkreśla, iż regulacja przedmiotu i zakresu ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w u.z.n.k. jest zgodna z zasadami przyjętymi w porozumieniu

⁶⁰ S. SOŁTYSIŃSKI, [w:] *Komentarz*, cit., s. 311 i n. Podobnie P. BOGDALSKI, *Tajemnica przedsiębiorstwa-zagadnienia konstrukcyjne*, «Monitor Prawniczy» 5.6 (1997), s. 29.

⁶¹ S. SOŁTYSIŃSKI, [w:] *Komentarz*, cit., s. 315.

⁶² S. SOŁTYSIŃSKI, [w:] *Komentarz*, cit., s. 315.

TRIPS⁶³. Argumenty te należy rozważyć mając na uwadze fakt, iż nie zawsze ustawodawca chroni interesy majątkowe przez ustanowienie prawa podmiotowego, choć możliwe, że jest to sposób najdoskonalszy.

Ochrona na tle u.z.n.k. jest raczej ogólnie ujęta jako ochrona deliktowa, nie statuująca praw podmiotowych bezwzględnych, a konstruowanie takich praw u podłoża poszczególnych deliktów nasuwa pewne wątpliwości⁶⁴.

Przez prawo podmiotowe w doktrynie rozumie się wynikającą ze stosunku prawnego sferę możliwości postępowania w określony sposób, przyznaną przez normę prawną w celu ochrony interesów podmiotu uprawnionego i przez normę prawną zabezpieczoną. Prawo to daje wolność pewnego zachowania i istnieje niezależnie od tego, czy takie zachowanie zostanie podjęte. Przepisy prawne wyznaczają prawu podmiotowemu pewne granice⁶⁵. Obowiązki osób trzecich w stosunku do uprawnionego polegają na niewkraczaniu w określoną prawem podmiotowym sferę możliwości postępowania.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie określa pozytywnie owej sfery możliwości postępowania w odniesieniu do tajemnic przedsiębiorstwa. Wymienia one jedynie zachowania, które przy spełnieniu przesłanek z art. 3 ustawy (sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagrożenie lub naruszenie interesu przedsiębiorcy lub klienta) są zabronione przez ustawę jako czyny nieuczciwej konkurencji⁶⁶.

⁶³ Polska notyfikowała to porozumienie 27.12.1995 i jest nim związana od 19.3.1996 r.; por. J. BARTA – R. MARKIEWICZ, *Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu*, Kraków 1996, s. 74 i n.

⁶⁴ M. KĘPIŃSKI, *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, «RPEiS» 56.2 (1994), s. 9.

⁶⁵ A. WOLTER – J. IGNATOWICZ – K. STEFANIUK, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 1996, s. 120; S. GRZYBOWSKI, *Prawo podmiotowe*, cit., s. 216.

⁶⁶ W. RAKOCZY, *Sprzeczność z prawem jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji*, «ZN UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej» 69 (1997), s. 152.

Trudno przyjąć, by wszystkie delikty nieuczciwej konkurencji tworzyły prawa podmiotowe, zwłaszcza iż niektóre z nich stanowią zarazem naruszenie praw z patentu, prawa do znaku towarowego czy dóbr osobistych przedsiębiorcy. Jednocześnie podkreśla się, że zawarte w ustawie „stypizowane” czyny nieuczciwej konkurencji nie zamykają zbioru deliktów nieuczciwej konkurencji w ogóle – uzupełniającą funkcję w tym zakresie pełni klauzula generalna pomieszczona w art. 3 u.z.n.k, która jest uniwersalnym zakazem nieuczciwej konkurencji⁶⁷. Co więc z owymi „nienazwanymi” czynami nieuczciwej konkurencji? Czy można, podążając tropem S. Sołtyśńskiego, mówić o „prawie do ochrony przed nieuczciwą konkurencją”? Czy na tle u.z.n.k. mamy do czynienia z prawem do prowadzenia pewnej działalności, wyłącznym prawem podmiotowym na przedsiębiorstwie, jak chciał F. Zoll, z którego wypływają uprawnienia do klienteli, czy do tajemnicy przedsiębiorstwa⁶⁸? Na to pytanie należy odpowiedzieć negatywnie, jednym z argumentów jest brak w naszym systemie prawnym potrzeby ochrony przedsiębiorstwa na tej drodze, inaczej bowiem niż w systemie BGB (§ 823 ust. 1) możliwe jest wystąpienie z roszczeniem deliktowym także w przypadku, gdy nie mamy do czynienia z naruszeniem prawa podmiotowego skutecznego *erga omnes*⁶⁹. Usilne odkodowywanie prawa podmiotowego do tajemnicy przedsiębiorstwa jedynie po to, by zachować czystość konstrukcji, wydaje się chyba zbędne. Wziąć też trzeba pod uwagę stosunek zakresu terminu tajemnicy przedsiębiorstwa do *know-how* rozważany już wyżej – dysponent *know-how* nie będący przedsiębiorcą nie uzyska ochrony przewidzianej tą ustawą.

⁶⁷ Wyrok SA w Łodzi z dnia 31.07.1995 r., (ACr 308/95), «Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych» 5.7-8 (1995), poz. 52.

⁶⁸ A. KRAUS – F. ZOLL, *Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Poznań 1929, s. 29 i n.

⁶⁹ M. KĘPIŃSKI, *Problemy ogólne*, cit., s. 10.

3.3 Koncepcja posiadania wynalazku

W literaturze niemieckiej dużą popularność zdobyła sobie koncepcja posiadania na dobrach niematerialnych, zwrócono uwagę na pewne podobieństwo sytuacji posiadacza i dysponenta *know-how*, które stanowią wyłączność faktyczną, nie zaś prawną korzystania z dóbr będących ich przedmiotem⁷⁰. Jednakże, specyfika *know-how* jako dobra niematerialnego powoduje, że roszczenia posesoryjne nie mogą znaleźć zastosowania do jego ochrony, a jedynie do ochrony materialnych nośników tej wiedzy, zaś w owych środkach materialnego utrwalenia nie wyczerpuje się istota i wartość dóbr niematerialnych.

3.4 Deliktowa ochrona dysponenta *know-how*

W powyższych rozważaniach wyeliminowane zostały w zasadzie koncepcje prawa podmiotowego do *know-how* (poza prawem osobistym przysługującym twórcy, które nie jest prawem o charakterze majątkowym polegającym na możliwości wyłącznego stosowania własnego pomysłu). Nie da się bowiem znaleźć uzasadnienia dla istnienia tego prawa w obowiązujących przepisach. Sytuację prawną dysponenta określić można jako faktyczną wyłączność korzystania z rozwiązania, opartą na utrzymywaniu go w tajemnicy.

Mimo braku prawa podmiotowego dysponent *know-how* nie zostaje bezbronny wobec naruszcycieli posługujących się nieuczciwymi metodami zdobywania informacji. Naruszenie faktycznej wyłączności korzystania z *know-how* przez jego ujawnienie bądź też korzystanie bez zezwolenia dysponenta może być zakwalifikowane jako czyn niedozwolony.

Ponieważ *know-how* jest poufne, uzyskanie tej wiedzy będzie zwykle połączone ze złamaniem tajemnicy w bezprawny sposób, użyciem niedozwolonych środków zdobycia informacji czy naduży-

⁷⁰ A. TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, Basel 1962 (za B. GAWLIK, *op. cit.*, s. 58-64).

ciem zaufania⁷¹. Jeżeli działanie to wyrządza lub zagraża szkodą, pojmowaną jako uszczerbek w dobrach prawnie chronionych, można wówczas skorzystać z roszczeń przewidzianych przez przepisy k.c. i u.z.n.k.

Delikt cywilny i ogólny delikt nieuczciwej konkurencji różnią się przesłankami oraz kwalifikacją podmiotową stron stosunku zobowiązaniowego zeń wynikłego. Przesłankami odpowiedzialności z art. 415 i następnych k.c. są wina sprawcy, powstanie szkody oraz związek przyczynowy łączący szkodę i działanie.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do zastosowania sankcji w niej przewidzianych wymaga, by dysponent tajemnicy był przedsiębiorcą, by naruszyiciel działał w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, aby naruszenie było popełnione w związku z działalnością gospodarczą oraz by zagrażało lub naruszało interes przedsiębiorcy lub klienta.

Delikt polegający na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa polega na przekazaniu lub ujawnieniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabyciu od osoby nieupoważnionej, jeżeli zagraża to istotnym interesom przedsiębiorcy (art. 11 u.z.n.k.).

Tego czynu nieuczciwej konkurencji mogą dopuścić się przedsiębiorcy, a także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą tylko ubocznie (szkoły wyższe, fundacje), ale musi być to zawsze w związku z prowadzeniem tej działalności⁷². Mogą popełnić go również pracownicy przedsiębiorcy lub osoby świadczące pracę na jego rzecz na podstawie innych umów (art. 11 ust. 2 u.z.n.k.), także przez trzy lata po zakończeniu stosunku pracy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Ustawa chroni przedsiębiorcę tylko przed takimi czynami, które wyrządzają mu „istotną” szkodę, przy czym „wymóg istotnego interesu jako przesłanka ochrony nie powinien być interpretowany zbyt

⁷¹ B. GAWLIK, *op. cit.*, s. 65.

⁷² S. SOŁTYSIŃSKI, [w] *Komentarz*, cit., s. 333.

surowo”⁷³. Każde naruszenie cudzej poufnej informacji (tajemnica przedsiębiorstwa), które wpływa na wartość handlową przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym, lub której naruszenie stanowi istotną szkodę dla danego przedsiębiorcy, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Dysponent tajemnicy przedsiębiorstwa winien ze swej strony wykonać, iż podjął niezbędne środki w celu zachowania jej poufności. Powinien jasno określić granice obowiązku zachowania tajemnicy przez pracowników, a wobec osób trzecich posługiwać się wszelkimi możliwymi instrumentami prawnymi (np. wprowadzić klauzulę poufności do umów i oznaczać materialne nośniki odpowiednimi ostrzeżeniami)⁷⁴.

Nie zawsze jednak wkroczenie w sferę tajemnicy powodować będzie odpowiedzialność na podstawie art. 11 u.z.n.k czy przepisów k.c. Aby określone działanie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, musi być ono sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.); podobnie jedynie działanie bezprawne (sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego), a także zawinione, powodować będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie k.c.

Istnieją więc legalne sposoby zapoznania się z poufnym *know-how*, nawet wbrew woli uprawnionego – jeżeli nie następuje złamanie prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie cudzej tajemnicy nie jest aktem nieuczciwej konkurencji. Nie stanowi np. aktu nieuczciwej konkurencji analiza budowy, składu chemicznego czy funkcjonowania produktu, który został wprowadzony na rynek i legalnie nabyty przez konkurenta w celu rozszyfrowania ucieleśnionego w nim sekretu⁷⁵. Ponadto nie stanowi naruszenia art. 11 u.z.n.k. ujawnienie cudzej poufnej wiedzy, jeżeli ujawniający działał w interesie publicznym, a ujawnienie to nie stanowiło naruszenia zastrze-

⁷³ S. SOŁTYSIŃSKI, [w] *Komentarz*, cit., s. 317.

⁷⁴ S. SOŁTYSIŃSKI, [w] *Komentarz*, cit., s. 318.

⁷⁵ S. SOŁTYSIŃSKI, [w] *Komentarz*, cit., s. 327.

gującego na ochronę interesu (np. opublikowanie wiadomości o wykorzystywanych w przedsiębiorstwie metodach grożących katastrofą ekologiczną). Brak wówczas przesłanki sprzeczności z prawem czy dobrymi obyczajami. Podobnie, nie jest bezprawne ani sprzeczne z dobrymi obyczajami (zasadami współżycia społecznego) nabycie *know-how* w dobrej wierze od osoby „nieuprawnionej” do rozporządzania. *Expressis verbis* stanowi o tym art. 11 ust. 3 u.z.n.k., ale odnosi się to też do nabywcy *know-how* nie będącego tajemnicą przedsiębiorstwa. U.z.n.k. przewiduje także możliwość zasądzenia od osoby, która w dobrej wierze nabyła tajemnicę przedsiębiorstwa od nieuprawnionego w drodze czynności prawnej odpłatnej stosownego wynagrodzenia za korzystanie z niej.

Dysponent *know-how* w ramach ochrony deliktowej może posłużyć się szeregiem roszczeń, wynikających z u.z.n.k., jeżeli naruszenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji oraz z k.c. W u.z.n.k. przewidziane są roszczenia o zaniechanie niedozwolonych działań, o usunięcie ich skutków, złożenie odpowiedniego oświadczenia, naprawienie szkody na zasadach ogólnych i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych, zaś w przypadku naruszenia zawinionego też o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny (art. 18). Nie oznacza to, że osoba pokrzywdzona czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa nie może dochodzić innych roszczeń. Przeciwnie, mogą jej przysługiwać też inne rodzaje roszczeń (np. z k.c. o ochronę dóbr osobistych), jeżeli spełnione są ich przesłanki. Ewentualny zbieg roszczeń powinien być rozstrzygnięty przez analizę hipotez i dyspozycji tych konkretnych przepisów, co do których zachodzi zbieg⁷⁶.

Roszczenia o zaniechanie niedozwolonych działań, o naprawienie szkody i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści pokrywają się w zasadzie z roszczeniami z k.c., a w przypadku dwóch ostat-

⁷⁶ J. SZWAJA, [w:] *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2000, s. 501.

nich rodzajów roszczeń u.z.n.k. wyraźnie nawiązuje do „zasad ogólnych” wyrażonych w przepisach kodeksowych. Roszczenie z u.z.n.k. o zaniechanie niedozwolonych działań należy do tzw. roszczeń zapobiegawczych, do których zaliczane są też te przewidziane w art. 24 § 1 i 439 k.c. W kwestiach nie uregulowanych w u.z.n.k. należy odpowiednio stosować art. 439 k.c.

Przepisy zaś k.c. o naprawieniu szkody, w szczególności odnoszące się do odpowiedzialności za czyny niedozwolone oraz do zasad ustalania odszkodowania stosuje się do roszczeń z art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. wprost, ponieważ u.z.n.k. nie zawiera odmiennej regulacji.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nawiązuje do treści art. 405 k.c. przez wskazanie że chodzi o korzyść uzyskaną „bezpodstawnie”, a treścią obowiązku jest „wydanie korzyści”. Zamieszczone w przepisie wyraźne odesłanie do zasad ogólnych uznawane jest za poddanie omawianego roszczenia przepisom k. c. odnoszącym się do bezpodstawnego wzbogacenia. Przepisy kodeksowe stosowane będą wprost, z wyjątkiem terminu przedawnienia, który reguluje u.z.n.k.

Know-how może podlegać ochronie także w stosunkach umownych – dysponent może w zawieranych umowach dotyczących udostępnienia poufnej wiedzy umieszczać klauzule zakazujące ujawnienia i stosowania jej po upływie ustalonego w umowie okresu, co ma swe oparcie w zasadzie swobody umów. Ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z zasad współzycia społecznego, właściwości stosunku prawnego lub przepisów ustaw promujących konkurencję i rozpowszechnianie informacji (jak np. art. 11 ust. 2 u.z.n.k)⁷⁷.

IV. UWAGI KOŃCOWE

Powyższe rozważania nie wyczerpują bynajmniej problematyki charakteru prawnego *know-how* ani sytuacji jego dysponenta. Pozwalają jednak na sformułowanie pewnych konkluzji.

⁷⁷ S. SOŁTYSIŃSKI, [w] *Komentarz*, cit., s. 318.

Know-how stanowi niewątpliwie dobro niematerialne i podlega ochronie prawnej płynącej z prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksu cywilnego (pośrednio) i porozumień międzynarodowych (TRIPS).

Brak jest jednakże w systemie polskiego prawa normy prawnej uzasadniającej przyznanie dysponentowi bezwzględnego prawa podmiotowego do *know-how*. Sytuacja jego przedstawia się nie jako prawna wyłączność korzystania i rozporządzania na podobieństwo prawa z patentu, lecz jako wyłączność faktyczna uzależniona od istnienia stanu tajemnicy i chroniona przepisami k.c. i u.z.n.k. dotyczącymi odpowiedzialności deliktowej.

Jest to ochrona uzależniona od szeregu przesłanek i z tego względu charakteryzująca się mniejszą intensywnością niż realizowana przez przyznanie prawa bezwzględnego. Zgodne jest to z logiką systemu praw własności intelektualnej, który udziela prawnego monopolu na określone dobra niematerialne, gdy spełniają one pewne ustawowe wymogi (np. utwór, wynalazek).

Nie zawsze jednak ustawodawca chroni pewne dobra przez ustanowienie prawa podmiotowego skutecznego *erga omnes*, zaś przepisy o odpowiedzialności deliktowej zdają się realizować potrzeby ochrony niematerialnej wartości, jaką jest *know-how*.

LEGAL POSITION OF *KNOW-HOW* HOLDER

Summary

The subject of the article is the reconstruction of the meaning of the term *know-how* and the analysis of its holder's legal position.

Know-how is defined as technical, commercial, financial knowledge or experiences of any other kind, which are useful in trade or learned professions. The legal goods that are patented or registered cannot be considered as *know-how*. The knowledge consisting in *know-how* must be of confidential character, which means that it should not be easily available to the public.

In most cases *know-how* constitutes also a trade secret, protected by the Unfair Competition Act.

The second part of the article presents different constructions of the legal protection of *know-how*, which can be based upon the exclusive right to profit derived from the use and disposal of *know-how* or upon a generally binding ban on injuring – in an illegal way – the authorized party's economic interests.

The analysis leads to a conclusion, that there is no absolute and exclusive right to profit derived from *know-how*. The construction of such a right could be well-founded only if the Polish law provided for a regulation authorizing the *know-how* holder to demand that nobody take advantage of his good. No such a regulation is formulated explicitly in either the Civil Code, the Industrial Property law or in the Unfair Competition Act, therefore it cannot be created by mere interpretation of Law.

The legal position of the *know-how* holder is a factual, not legal exclusivity to profit derived from *know-how*, based upon its secrecy. It is indirectly protected by law of torts placed in the Civil Code and as a trade secret – by the Unfair Competition Act. Infringing upon the exclusivity through revealing or applying confidential information without the permission of the *know-how* holder can be considered a tort, when it is done in an illicit way and may cause an obligation to compensate the damages.