

## Maciej Giermak

mgr, absolwent Uniwersytetu Opolskiego<sup>1</sup>

orcid.org/0000-0002-5219-8747

mgiermak@protonmail.com

# Know-how w przedsiębiorstwie w kontekście zaspokojenia wierzycieli. Wybrane zagadnienia

## Wprowadzenie

Okresy kryzysu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, skutkujące trudnościami w bieżącym regulowaniu należności wobec kontrahentów, mogą powodować konieczność sięgnięcia po cenne zasoby, którymi niewątpliwie są również prawa do dóbr niematerialnych, w tym *know-how*<sup>2</sup>.

W związku z powyższym kluczowe jest właściwe zdefiniowanie i przypisanie *know-how* wartości gospodarczej, dlatego tym zagadnieniom poświęcono najwięcej uwagi. Kwestie proceduralne, dotyczące zaspokojenia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego czy upadłościowego, nie są poruszane. Wynika to z tego, że przepisy regulujące te postępowania nie odróżniają *know-how*

---

<sup>1</sup> Radca prawny.

<sup>2</sup> Niniejszy artykuł stanowi poszerzoną wersję referatu wygłoszonego na konferencji naukowej „IP w dobie kryzysu. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym”, która odbyła się w dniach 17–18 listopada 2023 r. na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (obecnie: Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie).

od innych praw majątkowych<sup>3</sup>, przy czym tym większego znaczenia nabiera właściwa identyfikacja *know-how* potencjalnie występującego w przedsiębiorstwie dłużnika.

Na potrzeby nauk ekonomicznych stosuje się rozróżnienie na dane, informacje i wiedzę<sup>4</sup>. W ramach zarządzania wiedzą akcentuje się element ludzki:

Wiedzę definiuje się jako wszystko to, co ludzie rozumieją z poszczególnych faktów, koncepcji, pomysłów, teorii, procedur, praktyk i sposobu, w jaki pracuje się w danej firmie. Można ją określić jako *know-how* lub – jeśli jest szczegółowa – jako biegłość w danej tematyce<sup>5</sup>.

Z perspektywy zarządzania organizacją I. Nonaka i H. Takeuchi podkreślali znaczenie wiedzy ukrytej (ang. *tacit knowledge*), którą rozumieli jako

coś, co nie jest łatwo dostrzegalne i wyrażalne. Wiedza ukryta jest wysoce indywidualna i trudna do sformalizowania, co sprawia, że trudno ją komunikować czy dzielić z innymi. Do tej kategorii wiedzy zaliczają się subiektywny wgląd, intuicja i przeczucia. Ponadto wiedza ukryta jest głęboko zakorzeniona zarówno w indywidualnym działaniu i doświadczeniu, jak i w jednostkowych ideałach, wartościach lub emocjach<sup>6</sup>.

Wobec tego, że tematyka niniejszego opracowania skupia się na pierwszych fazach zaspokojenia wierzycieli, konieczne wydaje się podjęcie próby zdefiniowania na gruncie prawa polskiego pojęcia *know-how*, które – mimo że występuje w różnych aktach prawnych – nie posiada jednej definicji legalnej. Perspektywa przyjęta w niniejszym opracowaniu, a więc przypisania *know-how* pewnej wartości gospodarczej, przemawia przy tym za stosowaniem

<sup>3</sup> Por. art. 910<sup>1</sup> ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1568 ze zm.); art. 332 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 794 ze zm.).

<sup>4</sup> M. Barański, *Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych*, Katowice 2017, s. 26–31.

<sup>5</sup> M. Armstrong, S. Taylor, *Zarządzanie zasobami ludzkimi*, tłum. D. Wąsik, M. Klimowicz, M. Patkaniowski, I. Podsiadło, L. Wójcik, Warszawa 2016, s. 110.

<sup>6</sup> I. Nonaka, H. Takeuchi, *Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne*, tłum. E. Nalewajko, Warszawa 2000, s. 25.

szerokiej definicji, obejmującej różne jego postaci. Docelowo takie ujęcie tematu pozwala na określenie ram pewnego dobra niematerialnego, jakim jest *know-how*, a co za tym idzie – określenie, czy może ono i w jakim zakresie posłużyć do zaspokojenia wierzycieli. W dalszej części opracowania omówiono różne formy „komercjalizacji” *know-how*, w zależności od jego postaci i wartości. Zaprezentowano również – aktualny pomimo upływu lat – problem związany z wyceną *know-how*. Artykuł kończy się podsumowaniem, zawierającym również postulaty *de lege ferenda*.

### Pojęcie *know-how* na gruncie prawa polskiego

W opracowaniu z 1969 r. S. Grzybowski pisał, że „ani gospodarczemu znaczeniu, ani prawnej doniosłości umów *know-how* nie odpowiada więcej niż skromny stan opracowań teoretycznych oraz zupełny brak ujęć legislacyjnych”<sup>7</sup>. Od tego czasu stan ten uległ zmianie, ale jak słusznie wskazuje K. Szczepanowska-Kozłowska:

Również obecnie – mimo że niektóre akty prawne posługują się pojęciem *know-how* – konieczne jest uwzględnienie, że zawarte tam definicje nie mają waloru ogólnego. Zostały stworzone na użytek konkretnych aktów prawnych, a cele, jakim akty te służą, decydują również o treści zawartych w nich definicji<sup>8</sup>.

O problemach z definicją *know-how* dobrze świadczą przepisy ustaw podatkowych, gdzie w obrębie jednego aktu prawnego ustawodawca przypisuje temu pojęciu odmienne znaczenia. Na przykładzie samej ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych<sup>9</sup> można wskazać na następujące definicje:

1. udokumentowana wiedza (informacja) nadająca się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (art. 4a pkt 23 lit. c u.d.o.p.),

<sup>7</sup> S. Grzybowski, *Umowy know-how*, [w:] *idem*, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, *Zagadnienia prawa wynalazczego*, Warszawa 1969, s. 233.

<sup>8</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowa know-how*, [w:] *Prawo umów handlowych*, red. M. Stec, „System Prawa Prywatnego”, t. 5b, Warszawa 2020, s. 575.

<sup>9</sup> Tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 2805 ze zm., dalej jako: u.d.o.p.

2. informacje związane z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (art. 16 ust. 1 pkt 64 u.d.o.p. oraz art. 16b ust. 1 pkt 7 u.d.o.p.),
3. informacje w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (art. 17 ust. 1 pkt 42a u.d.o.p.),
4. informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (art. 21 ust. 1 pkt 1 u.d.o.p.).

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się przy tym, że definicje te są niewystarczające i konsekwentnie wymaga się, aby *know-how* było dodatkowo niejawne (poufne), istotne i zidentyfikowane<sup>10</sup>.

Przesłanka poufności – rozumiana w ten sposób, że informacje te nie są powszechnie znane ani łatwo dostępne – przybliży takie rozumienie *know-how* do tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji<sup>11</sup>) oraz wynalazku niezgłoszonego (art. 79 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej<sup>12</sup>). To zaś może prowadzić do wniosku o zbędności wyodrębniania pojęcia *know-how*<sup>13</sup>. Rozwiązaniem tego problemu może być przyjęcie, że *know-how* stanowi

poufną wiedzę i doświadczenia techniczne dotyczące produkcji, a nie prowadzenia przedsiębiorstwa. Przyjęta definicja wyklucza utożsamianie *know-how* z pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa”, którą mogą stanowić nie tylko sekrety produkcyjne, ale także informacje innego rodzaju, które kształtują pewną umiejętność prowadzenia działalności, decydują lub mają wpływ na określony model postępowania przedsiębiorcy, jego sukces<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Zob. np. wyrok NSA z dnia 20 września 2005 r., FSK 2077/04; wyrok NSA z dnia 15 marca 2012 r., I FSK 973/11. Odpowiada to definicji *know-how* wyrażonej w art. 1 ust. 1 lit. i rozporządzenia Komisji (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 (Dz.Urz. UE L 93 z 28.03.2014).

<sup>11</sup> Tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm., dalej jako: u.z.n.k.

<sup>12</sup> Tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1170 ze zm., dalej jako: p.w.p.

<sup>13</sup> Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowa know-how*, *op. cit.*, s. 575–576.

<sup>14</sup> W.P. Matysiak, U. Promińska, *Prawa na dobrach niematerialnych i własność*

Pogląd ten wydaje się podzielać M. Marczevska, według której

*know-how* obejmuje poufne informacje techniczne przydatne w procesie produkcji, z uwzględnieniem stosownej wiedzy i doświadczeń. Wydaje się, że do *know-how* nie należy zaliczać wiedzy dotyczącej prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym na przykład wiedzy z zakresu negocjacji, sprzedaży czy marketingu<sup>15</sup>.

Wprowadzenie jednak wymogu poufności do samej definicji *know-how* skutkuje oprócz pewnej nieporadności językowej<sup>16</sup> istotną rozbieżnością w znaczeniu tych pojęć na gruncie ekonomicznym i prawnym. Mając na uwadze, że również *know-how* „jawne” może posiadać wartość gospodarczą<sup>17</sup>, może to prowadzić do istotnych nieporozumień. W tym kontekście należy przypomnieć stanowisko wyrażone przez A. Kopffa, że

wszelkie pojęcia prawne mają znaczenie tylko jako narzędzie ułatwiające tworzenie i wykładnię przepisów prawa, m.in. również w zakresie ochrony prawnej. Skoro zatem ochrona *know-how* wygląda nieco inaczej w przypadku *know-how* poufnego, aniżeli *know-how* jawnego, to bardziej celowe wydaje się operowanie dwoma odmiennymi pojęciami<sup>18</sup>.

W konsekwencji, akceptując definicję *know-how* opracowaną przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Stowarzyszenia Własności Przemysłowej<sup>19</sup> w Melbourne, przytoczoną przez M. Mar-

---

*przemysłowa*, [w:] *Prawo zobowiązań – umowy nienazwane*, red. W.J. Katner, „System Prawa Prywatnego”, t. 9, Warszawa 2023, s. 1116.

<sup>15</sup> M. Marczevska, *Charakter prawny i koncepcja treści umowy know-how*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 1, s. 114. W pewnej sprzeczności z tym stwierdzeniem pozostaje jednak wskazanie przez wspomnianą autorkę, że „można zatem mówić o *know-how* technicznym, *know-how* organizacyjnym, *know-how* finansowym oraz *know-how* handlowym” (*ibidem*, s. 113).

<sup>16</sup> Nieporadność ta przejawia się w tym, że do tak rozumianego *know-how* nie można zaliczyć m.in. jawnego (niepoufnego) *know-how*.

<sup>17</sup> Zob. E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawno porównawczym*, Kraków 2002, s. 56.

<sup>18</sup> A. Kopff, *Aktualne problemy międzynarodowej ochrony prawnej know-how*, „Państwo i Prawo” 1973, nr 10, s. 74.

<sup>19</sup> International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI).

czewską, zgodnie z którą „*know-how* składa się z wiedzy i doświadczeń o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, które nadają się do stosowania w pracy danego przedsiębiorstwa lub do wykonywania danego zawodu”<sup>20</sup>, należy uznać, że *know-how* jako takie nie musi być poufne. Nie stoi to na przeszkodzie uznaniu, że ochronie prawnej (jako dobro niematerialne) podlega *know-how* stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, a więc objęte poufnością (w tym jako wynalazek niezgłoszony). Pojęcie *know-how* nie wyczerpuje przy tym pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa, które obejmuje – obok *know-how* – również poufne informacje handlowe<sup>21</sup>.

Przyjęcie, że *know-how* może być zarówno poufne, jak i jawne pozwoliłoby na uporządkowanie stosowanych definicji. Taka kwalifikacja pozwala jasno odróżnić poufne *know-how*, chronione jako część tajemnicy przedsiębiorstwa, od innych postaci *know-how*, w szczególności wiedzy, doświadczeń i umiejętności organizacji i jej personelu.

### *Know-how* w przedsiębiorstwie

Zgodnie z art. 55<sup>1</sup> pkt 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny<sup>22</sup> przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności również tajemnice przedsiębiorstwa.

<sup>20</sup> Za: M. Marczevska, *Charakter prawny...*, *op. cit.*, s. 113.

<sup>21</sup> Wskazuje na to wprost motyw 1 dyrektywy 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 (Dz.Urz. UE L 157 z 15.06.2016, poz. 1), zgodnie z którym: „Innym środkiem pozwalającym na zachowanie dla siebie wyników innowacji jest ochrona dostępu do wiedzy, która jest wartościowa dla danej jednostki i która nie jest powszechnie znana, oraz wykorzystanie takiej wiedzy. Tego rodzaju cenny *know-how* i informacje handlowe, które są niejawne i mają pozostać poufne, określa się jako tajemnicę przedsiębiorstwa”.

<sup>22</sup> Tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1061, dalej jako: k.c.

Przedsiębiorstwo dysponujące *know-how*, oprócz korzystania z niego na własne potrzeby, może zdecydować o jego udostępnieniu osobom trzecim (zarówno odpłatnie, jak i pod tytułem darmowym). Jak wskazuje się w doktrynie w odniesieniu do *know-how* poufnego:

Punktem wyjścia do rozważań nad modelową treścią stosunku prawnego wynikającego z umowy *know-how* jest określenie jej celu gospodarczego. Jak już wskazywano, funkcją społeczno-gospodarczą umowy jest zapewnienie beneficjentowi prawnej i faktycznej możliwości korzystania z określonej wiedzy i doświadczeń technicznych, stanowiących tajemnicę przekazującego. Udostępnienie własnej wiedzy następuje za zapłatą. Wyznacza to zasadniczą treść umowy, na którą składają się następujące prawa i obowiązki stron:

1. zobowiązanie przekazującego do przekazania beneficjentowi *know-how*;
2. uprawnienie beneficjenta do korzystania z *know-how*;
3. zobowiązanie beneficjenta do zapłaty wynagrodzenia;
4. zobowiązanie obu stron do zachowania *know-how* w poufności<sup>23</sup>.

Istotne zatem znaczenie w przypadku *know-how* stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa (w tym wynalazków niezgłoszonych) stanowi wymóg wynikający z art. 11 ust. 2 u.z.n.k., aby „uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”. Jak wskazuje E. Wojcieszko-Głuszko, „dysponent *know-how* musi, w stosunkach z osobami trzecimi, ujawnić swą wolę zachowania tajemnicy, ponieważ w przeciwnym przypadku osoby te mogą w prawie dozwolony sposób przywłaszczyć sobie *know-how*, niwecząc jego wartość”<sup>24</sup>. Wymóg ten nie miałby zastosowania do *know-how* o charakterze jawnym.

Przedstawione w niniejszym artykule szerokie rozumienie *know-how* pozwala na zaliczenie do tej kategorii także osobistego *know-how* czy wiedzy indywidualnej, a więc „wiadomości, umiejętności i doświadczenia techniczno-produkcyjne ściśle związane

<sup>23</sup> W.P. Matysiak, U. Promińska, *Prawa na dobrach niematerialnych...*, op. cit., s. 1119–1120.

<sup>24</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how...*, op. cit., s. 38.

z osobą pracownika"<sup>25</sup>. Wykwalifikowana i doświadczona kadra przedsiębiorstwa niewątpliwie stanowi o jego wartości i zapewnia mu przewagę konkurencyjną. Dysponentem tak rozumianego *know-how* jest jednak sam zatrudniony. Aby wiedza ta mogła zostać zakwalifikowana jako *know-how* przedsiębiorstwa, musi dojść do jej uzewnętrznienia, co odpowiada pojęciu eksternalizacji wiedzy w ujęciu cytowanych wyżej I. Nonaki i H. Takeuchiego, którzy wyodrębniali cztery sposoby konwersji wiedzy: 1) od wiedzy ukrytej do ukrytej (socjalizacja), 2) od wiedzy ukrytej do dostępnej (eksternalizacja), 3) od wiedzy dostępnej do dostępnej (kombinacja), 4) od wiedzy dostępnej do ukrytej (internalizacja)<sup>26</sup>.

Oczywiście przedsiębiorstwo nie musi podejmować takich działań, ale naraża się na ryzyko w postaci utraty wspomnianego *know-how* w przypadku m.in. rotacji pracowników. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu:

Podstawowym zasobem współczesnych przedsiębiorstw jest wiedza pracowników, menadżerów i specjalistów [...]. Najpoważniejszym zagrożeniem dla tego aktywu jest utrata części pracowników, na skutek zwolnień spowodowanych restrukturyzacją, outsourcingiem niektórych funkcji lub po prostu dobrowolnego odejścia pracowników – do konkurencji, na emeryturę itd. Najbardziej oczywistą konsekwencją takich zdarzeń jest utrata należącej do pracowników wiedzy jawnej i ukrytej – strata jest dla firmy tym dotkliwsza, im bardziej kluczowych specjalistów dotyczy. Odejście pracowników oznacza również dla przedsiębiorstwa utratę części pamięci organizacyjnej, czyli wspólnie podzielanych zasobów wiedzy dotyczących np. określonych procedur organizacyjnych czy zasad postępowania. Jeszcze innym skutkiem odejścia ludzi będzie pojawienie się luk w komunikacji nieformalnej, która ma nieocenione znaczenie dla sprawnego dzielenia się wiedzą i jej transferu w organizacji. Wszystko to obniża zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia, przekazywania i wykorzystywania wiedzy. Istotnym niebezpieczeństwem związanym z odejściem części pracowników może też być utrata niektórych rodzajów wiedzy chronionej, a zwłaszcza wiedzy poufnej w postaci *know-how*, będącej tajemnicą firmy<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> B. Gawlik, *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*, Kraków 1974. s. 29.

<sup>26</sup> I. Nonaka, H. Takeuchi, *Kreowanie wiedzy w organizacji...*, op. cit., s. 85.

<sup>27</sup> E. Głuszek, *Kryzys a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa*, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2004, nr 1054, s. 18.



Wobec powyższego należy stwierdzić, że *know-how* w przedsiębiorstwie może zostać rozpoznane również jako wiedza i umiejętności personelu, biegłość w wykonywaniu zadań. Jego „komercjalizacja” może zatem polegać na oddelegowaniu pracowników do pracy w innym podmiocie, zgodnie z ich kompetencjami<sup>28</sup>. W skrajnych przypadkach może przyjąć postać przejścia zakładu pracy<sup>29</sup>, kiedy dotychczasowy pracodawca nie jest w stanie kontynuować dotychczasowej działalności. Takie podejście przemawia przeciwko traktowaniu pracowników – zwłaszcza w kontekście sytuacji kryzysowych – jako kosztu, który powinien zostać jak najpilniej zredukowany. Skoro bowiem wiedza i doświadczenie pracowników posiada wartość gospodarczą, „wyzbywanie się” ich przez pracodawcę może być oceniane wręcz przez pryzmat działania na szkodę jego wierzycieli.

W kontekście osobistego *know-how* należy również odnotować stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym

istnieje różnica między wiadomościami odpowiadającymi treści pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa” a informacjami wchodzącymi w skład powszechnej, aczkolwiek specjalistycznej wiedzy zdobytej przez pracownika w wyniku własnej działalności zawodowej podczas zatrudnienia. [...] Natomiast wiedza, doświadczenia i umiejętności zdobyte przez

---

<sup>28</sup> Przykładowo takiego rodzaju umowy dotyczył wyrok SN z dnia 3 października 2017 r., II UK 488/16, w którym tak opisano ten stosunek prawny: „Umowa [...], na mocy której jeden z podmiotów kieruje swoich pracowników do wykonywania pracy w innym podmiocie i otrzymuje za to wynagrodzenie, w rzeczywistości jest umową o świadczenie usług między podmiotami gospodarczymi – sprzedającym usługę (pracodawcą) i nabywcą usługi (podmiotem trzecim). Skoro zwykły status pracodawcy nie uprawnia do wykonywania usług pośrednictwa pracy między własnymi pracownikami a innymi podmiotami, to przedmiotem obrotu gospodarczego, niezależnie od nazwy umowy, nie są pracownicy, ale ich praca. Innymi słowy, w takich umowach towarem podlegającym odpłatnej wymianie jest praca, a nie wykonujący ją ludzie. Tym samym w układzie pracownik–pracodawca czynności wykonywane w tym przypadku w innej firmie nadal są obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy, za wykonywanie których wynagrodzenie należy się od pracodawcy i z obowiązku tego nie zwalniają ani umowy zawarte między przedsiębiorcami, ani umowy zawarte z pracownikami przez inny podmiot”.

<sup>29</sup> Zob. art. 23<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).

pracownika podczas zatrudnienia nie korzystają z ustawowej ochrony na rzecz przedsiębiorstwa, chociaż – ze względu na zasadę swobody umów – należy dopuścić możliwość zawarcia przez strony (pracodawcę i pracownika) porozumienia zawierającego klauzulę ograniczającą posługiwanie się tą wiedzą w celach konkurencyjnych po ustaniu zatrudnienia<sup>30</sup>.

Należy przy tym zaznaczyć, że w dacie wydania tego wyroku obowiązywał wciąż przepis art. 11 ust. 2 u.z.n.k., który rozszerzał zastosowanie art. 11 ust. 1 u.z.n.k. do osoby, która świadczyła 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<sup>31</sup>.

### *Know-how* jako dobro niematerialne

Jak wskazywał B. Gawlik:

pojęcie „dobra niematerialnego” (w znaczeniu technicznoprawnym) jest syntezą dwóch elementów: elementu substancjalnego, który oznacza rezultat działalności intelektualnej wyodrębniony na podstawie kryteriów prawnych lub pozaprawnych, do których odsyła przepis prawa, oraz elementu formalnego, który stanowi normatywną kwalifikację wyodrębnionego rezultatu działalności intelektualnej jako przedmiotu wyłącznego i bezwzględnego prawa podmiotowego<sup>32</sup>.

Jak przy tym podkreślała E. Wojcieszko-Głuszko

*Know-how* [...] posiada bowiem wartość majątkową (rynkową), użytkową oraz wymienną (może być przedmiotem obrotu). Istnieje też możliwość jego zidentyfikowania i jest materialnie utrwalone (uzewnętrznione w jakiejś trwałej postaci)<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Wyrok SN z dnia 3 października 2000 r., I KKN 304/00.

<sup>31</sup> Przepis ten został zmieniony na mocy art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1637). Warto przy tym odnotować, że zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiana wynikała z konieczności usunięcia z krajowego porządku prawnego ograniczenia czasu ochrony do 3 lat od daty ustania stosunku pracy.

<sup>32</sup> B. Gawlik, *Umowa know-how...*, *op. cit.*, s. 27.

<sup>33</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how...*, *op. cit.*, s. 148.

Według takiego podejścia tajemnica przedsiębiorstwa – a co za tym idzie również poufne *know-how* – może zostać zakwalifikowana jako dobro niematerialne<sup>34</sup>. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu:

Prawo do tajemnic przedsiębiorstwa jest prawem własności intelektualnej o charakterze bezwzględnym, lecz niewyłącznym. Niewyłącznym w tym węższym sensie, że prawo to może przysługiwać równocześnie kilku osobom, których nie łączy stosunek wspólności prawa<sup>35</sup>.

Podejście formalne skutkowałoby jednocześnie odmówieniem statusu dobra niematerialnego jawnemu (niepoufnemu) *know-how*, jak też *know-how* przysługującemu podmiotowi niebędącemu przedsiębiorcą. Wniosek ten jest trudny do zaakceptowania, zwłaszcza w tym aspekcie, który determinuje charakter dobra prawnego statusem jego dysponenta. Innymi słowy, ta sama informacja – poufna i posiadająca wartość gospodarczą – nie mogłaby być uznana za dobro niematerialne, jeśli jej dysponentem nie byłby przedsiębiorca, lecz na przykład jednostka badawcza nieprowadząca działalności gospodarczej. Jest to wniosek tym bardziej nielogiczny, że pojęcie *know-how* można odnaleźć również w licznych aktach prawnych dotyczących „komercjalizacji” wyników badań naukowych<sup>36</sup>. Powyższe przemawia za potrzebą kompleksowego uregulowania *know-how* i jego ochrony, również poza kontekstem ochrony konkurencji.

### Wycena *know-how*

Jak słusznie zauważyła E. Wojcieszko-Głuszko:

Wycena *know-how*, jak w przypadku innych dóbr niematerialnych, rodzi poważne trudności. Płyną one z faktu uzależnienia wartości *know-how*

<sup>34</sup> Zob. np. W.P. Matysiak, U. Promińska, *Prawa na dobrach niematerialnych...*, *op. cit.*, s. 1126. Zob. też E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how...*, *op. cit.*, s. 151.

<sup>35</sup> S. Sołtysiński, S. Gogulski, *Art. 11, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Kępiński, J. Szwejca, Warszawa 2024, Legalis.

<sup>36</sup> Zob. np. art. 94c ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1796 ze zm.).

od zbyt wielu niewymiernych czynników, takich jak: wartość wiedzy podstawowej, rozwój techniki, stosowane środki zabezpieczeń, prowadzenie prac badawczych przez konkurentów oraz faktyczne znaczenie *know-how* dla osiągnięcia sukcesu rynkowego produktu<sup>37</sup>.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że

Wycena aportu w postaci *know-how* może opierać się na wartości wymiennej lub użytkowej. W pierwszym wypadku chodzi o cenę, jaką można uzyskać od kontrahenta chcącego uzyskać technologie. W drugim wypadku chodzi o wpływ, jaki uzyskana wiedza będzie mieć na wielkość i koszty produkcji. Wskazuje się, że tak rozumianą wycenę *know-how* można porównać do wyceny nieruchomości. Wartość wymienna odpowiada wartości rynkowej ustalonej w podejściu porównawczym, a wartość użytkowa odpowiada wartości rynkowej ustalonej w podejściu dochodowym<sup>38</sup>.

Podążając zaproponowanym tokiem myślenia, dopuszczalne wydaje się również ustalanie wartości *know-how* w podejściu kosztowym<sup>39</sup>, a zatem przez określenie nakładów, które byłyby konieczne dla wytworzenia podobnego *know-how* przez innego przedsiębiorcę.

Czynnikami mogącym wpływać na wartość *know-how* są ewentualnie występujące wady fizyczne. Jak podaje M. Barycki,

obiektywną przyczyną zawarcia umowy *know-how* jest możliwość podniesienia potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa oraz dochód z licencjonowania *know-how*. Można więc uznać, że jedną z wad fizycznych stanu tajemnicy będzie jej brak sprawności technicznej. [...] Pomiędzy sformułowaniami „sprawność techniczna” *know-how* a „techniczna użyteczność” zachodzi relacja podrzędności. Każdy stan tajemnicy, który jest „technicznie użyteczny”, musi być także „sprawny technicznie”, ale „sprawność techniczna” nie determinuje „użyteczności” *know-how* względem licencjodawcy, ponieważ będzie ona zależna od jego potrzeb i prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym termin „sprawność techniczna” *know-how* znajduje

<sup>37</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how...*, *op. cit.*, s. 39.

<sup>38</sup> I. Zięłowska, *Know-how jako wartość niematerialna i prawna*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2009, nr 117, s. 161.

<sup>39</sup> Zob. § 25 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 2023 r., poz. 1832).

się w stosunku podrzędności wobec „technicznej użyteczności”. Nie zmienia to jednak faktu, że obie stanowią wady fizyczne przedmiotu świadczenia<sup>40</sup>.

Ostatecznie należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości<sup>41</sup> *know-how* powinno zostać zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych jednostki. Co za tym idzie, informacja ta powinna zostać uwidoczniiona w prowadzonej dokumentacji rachunkowej przedsiębiorstwa. Nie dotyczy to jednak całości *know-how* występującego w przedsiębiorstwie, bo jak podkreśla I. Ziętowska: „Aby ważne dla firmy informacje mogły zostać ujęte w bilansie jako składnik wartości niematerialnych i prawnych muszą one być nabyte, co oznacza zakaz aktywowania *know-how* uzyskanego przez jednostkę we własnym zakresie”<sup>42</sup>.

## Podsumowanie

Jak zostało wykazane, poprawne zdefiniowanie, a co za tym idzie – również zidentyfikowanie – występującego w przedsiębiorstwie *know-how* może rodzić duże trudności praktyczne, co docelowo niejednokrotnie przełoży się na jej zdolność do zaspokojenia wierzycieli. W najmniejszym stopniu problemy będą występowały w odniesieniu do wynalazków niezgłoszonych, do których odnosi się art. 79 p.w.p., a w największym stopniu w odniesieniu do osobistego *know-how* pracowników (zwłaszcza gdy nie stanowi tzw. wiedzy dostępnej w przedsiębiorstwie). Należy pamiętać, że tylko *know-how* nabyte znajduje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, jest łatwiejsze do identyfikacji przez np. komornika czy syndyka.

Słusznie przy tym wskazuje E. Wojcieszko-Głuszko, że wartość *know-how* wyraża się w tym, że przedsiębiorca „stosując wiedzę,

<sup>40</sup> M. Barycki, *Podstawy odpowiedzialności z tytułu umowy know-how: wady przedmiotu świadczenia i inne przypadki naruszenia zobowiązania*, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2020, nr 3, s. 12–13.

<sup>41</sup> Tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.

<sup>42</sup> I. Ziętowska, *Know-how jako wartość niematerialna...*, *op. cit.*, s. 159.

którą nie dysponują jego konkurenci, może on prowadzić działalność gospodarczą w sposób bardziej racjonalny i skuteczny, oferować lepsze towary lub usługi, redukować inne wydatki bądź maksymalizować osiągnane zyski i w ten sposób umacniać swoją pozycję na rynku<sup>43</sup>. W mojej ocenie wymóg ten może być spełniany z powodzeniem w odniesieniu do *know-how*, które nie ma charakteru poufnego, a do którego wyłączny dostęp wynika np. z faktu zatrudniania personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i kompetencję.

Ostatecznie opisywane wyżej trudności i brak jasnych przesłanek ochrony mogą oznaczać, że w sytuacji kryzysowej istotna część wartości przedsiębiorstwa przestanie istnieć, wraz z wdrożeniem procesów restrukturyzacyjnych. W szczególności może to wystąpić w przypadku rozwiązania umów z zatrudnionymi osobami, które – chcąc kontynuować pracę w tej samej branży – zaczną współpracę z dotychczasowymi konkurentami.

Rozbieżności w stosowanych pojęciach w odniesieniu do *know-how* są szczególnie widoczne w sprawach podatkowych, które silnie dotyczą obrotu gospodarczego. Brak jasnej i czytelnej definicji *know-how* utrudnia przedsiębiorcom funkcjonowanie w tej dziedzinie prawa. Jak wskazywała I. Ziętowska: „Właściwe zdefiniowanie pojęcia *know-how* jest podstawowym warunkiem prawidłowego ujęcia nabywanej cennej wiedzy w księgach rachunkowych. Nie każda wiedza, jaką dysponuje firma, kwalifikuje się bowiem do jej ujęcia jako składnika aktywów firmy”<sup>44</sup>.

Opisany w niniejszym artykule brak zgody m.in. co do tego, czy *know-how* ogranicza się wyłącznie do tajemnicy przedsiębiorstwa pozostawia wiele swobody organom państwowym i sądom. Z tych względów zasadny wydaje się postulat wprowadzenia jednej definicji legalnej *know-how*. Należy przy tym zauważyć, że ograniczenie do pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa, regulowanej przepisami prawa konkurencji, nie odpowiada potrzebom uczestników obrotu gospodarczego, tym bardziej jeśli uwzględnić, że dysponentami *know-how* mogą być (i często są) podmioty niebędące przedsiębiorcami, jak np. ośrodki badawcze.

<sup>43</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how...*, op. cit., s. 38.

<sup>44</sup> I. Ziętowska, *Know-how jako wartość niematerialna...*, op. cit., s. 162.

## Bibliografia

### Akty prawne

#### *Polska*

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1061).
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1568 ze zm.).
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).
- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 2805 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm.).
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.).
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1170 ze zm.).
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 794 ze zm.).
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1796 ze zm.).
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1637).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 2023 r., poz. 1832).

#### *Unia Europejska*

- Rozporządzenie Komisji (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 (Dz.Urz. UE L 93 z 28.03.2014).
- 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 (Dz.Urz. UE L 157 z 15.06.2016, poz. 1).

## Orzecznictwo

Sąd Najwyższy

Wyrok SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00, Legalis 49105.

Wyrok SN z dnia 3 października 2017 r., II UK 488/16, Legalis 1683011.

Naczelny Sąd Administracyjny

Wyrok NSA z dnia 20 września 2005 r., FSK 2077/04, Legalis 80611.

Wyrok NSA z dnia 15 marca 2012 r., I FSK 973/11, Legalis 471309.

## Literatura

Armstrong M., Taylor S., *Zarządzanie zasobami ludzkimi*, tłum. D. Wąsik, M. Klimowicz, M. Patkaniowski, I. Podsiadło, L. Wójcik, Warszawa 2016.

Barański M., *Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych*, Katowice 2017.

Barycki M., *Podstawy odpowiedzialności z tytułu umowy know-how: wady przedmiotu świadczenia i inne przypadki naruszenia zobowiązania*, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2020, nr 3, s. 5–44.

Głuszek E., *Kryzys a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa*, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2004, nr 1054, s. 15–24.

Grzybowski S., *Umowy know-how*, [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, *Zagadnienia prawa wynalazczego*, Warszawa 1969, s. 232–239.

Kopff A., *Aktualne problemy międzynarodowej ochrony prawnej know-how*, „Państwo i Prawo” 1973, nr 10, s. 68–79.

Marczewska M., *Charakter prawny i koncepcja treści umowy know-how*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 1, s. 111–137.

Matysiak W.P., Promińska U., *Prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa*, [w:] *Prawo zobowiązań – umowy nienazwane*, red. W.J. Katner, „System Prawa Prywatnego”, t. 9, Warszawa 2023, s. 1081–1144.

Nonaka I., Takeuchi H., *Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne*, tłum. E. Nalewajko, Warszawa 2000.

Sołtysiński S., Gogulski S., *Art. 11*, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Kępiński, J. Szwaja, Warszawa 2024, Legalis.

Szczepanowska-Kozłowska K., *Umowa know-how*, [w:] *Prawo umów handlowych*, red. M. Stec, „System Prawa Prywatnego”, t. 5b, Warszawa 2020, s. 575–588.

Wojcieszko-Głuszko E., *Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, Kraków 2002.

Ziętowska I., *Know-how jako wartość niematerialna i prawna*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2009, nr 117, s. 153–163.



## Streszczenie

### *Know-how* w przedsiębiorstwie w kontekście zaspokojenia wierzycieli.

#### Wybrane zagadnienia

W opracowaniu omówiono zagadnienie *know-how* w kontekście zaspokojenia wierzycieli. Na początku objaśniono pojęcie *know-how* na gruncie prawa polskiego. Mimo występowania tego pojęcia w różnych aktach prawnych nie posiada ono jednej definicji legalnej. Perspektywa przyjęta w niniejszym opracowaniu, a więc przypisania *know-how* pewnej wartości gospodarczej, przemawia za stosowaniem szerokiej definicji, obejmującej różne jego postaci. W dalszej części opracowania omówiono różne formy „komercjalizacji” *know-how*, w zależności od jego postaci i wartości. Artykuł kończy się podsumowaniem, zawierającym również postulaty *de lege ferenda*.

**Słowa kluczowe:** *know-how*, własność intelektualna, wierzycielność

## Abstract

### *Know-how* in an enterprise in the context of satisfying creditors.

#### Selected issues

The subject of this article is to discuss the issue of *know-how* in the context of satisfying creditors. This article begins with a discussion of the concept of *know-how* in Polish law. Despite the occurrence of this concept in various legal acts, it does not have a single legal definition. The perspective adopted in this article, i.e. assigning *know-how* a certain economic value, speaks in favour of using a broad definition, encompassing its various forms. The rest of the study discusses various forms of ‘commercialization’ of *know-how*, depending on its form and value. The article ends with a summary, also containing *de lege ferenda* postulates.

**Key words:** *know-how*, intellectual property, claim

