

Jacek Radosław Kaczor

***Know-how* jako aport do spółki z o.o. (modele umowy)**

1. Uwagi ogólne

Know-how, wbrew pozorom, nie jest pojęciem nowym. Narodziło się w Anglii i Stanach Zjednoczonych z górą 100 lat temu w warunkach gwałtownego rozwoju gospodarki wolnorynkowej i nasilającej się konkurencji. Korzyści z jego wyodrębnienia zostały szybko docenione, a dobro to stało się przedmiotem obrotu na równi z innymi „klasycznymi” towarami, również jako wkład niepieniężny do spółek.

Ścisłe zdefiniowanie terminu *know-how* nie jest zadaniem łatwym, co wiąże się w równym stopniu z obszernością zagadnień, które ono obejmuje, jak i nieustannym jego rozwojem. Prześledzenie definicji *know-how*, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich 30 lat, bezsprzecznie wskazuje na fakt ciągłego ewaluowania tego pojęcia. Trend do rozszerzania jego zakresu przedmiotowego na nowe, niekiedy kontrowersyjne obszary, jest szczególnie widoczny od początku lat 80-tych. Z tych też względów prawodawcy większości państw rezygnują z budowania ustawowej definicji *know-how*, w czym ustawodawstwo polskie nie jest wyjątkiem. Określenie więc, czy konkretna wiedza i umiejętności stanowią przedmiot *know-how*, pozostaje w gestii doktryny i orzecznictwa.

Pierwotnie *know-how* (z ang. „wiedzieć jak”) oznaczało znajomość rzeczy i umiejętność pewnego postępowania, które zachowywane były w

tajemnicy¹. Podobnie termin ten rozumiany jest w języku techniki i ekonomii, tj. jako wiedza posiadająca bezpośrednie zastosowanie w realizacji technicznych celów produkcji. Składają się na nią specjalistyczne reguły techniczne, projekty, opracowania, instrukcje, opisy materiałów i technologii produkcji². Choć takie rozumienie *know-how* zaakceptowało też polskie orzecznictwo sądowe³, sprowadzanie go tylko do wiedzy technicznej mającej bezpośrednie zastosowanie w produkcji jest obecnie zbyt wąskie. W doktrynie i orzecznictwie krajów wysoko rozwiniętych nie kwestionuje się poglądu, iż mianem *know-how* można określić nie tylko wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym, ale również „handlowym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadające się do stosowania w działalności przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu”⁴. To ostatnie stwierdzenie daje nawet asumpt do prób konstruowania *know-how* związanego z wiedzą i umiejętnościami przedstawicieli różnych wolnych zawodów, w tymi także *know-how* prawniczego, co budzi jednak pewne zastrzeżenia⁵.

Nie ma jednej wyczerpującej ani powszechnie obowiązującej definicji *know-how*. Przytoczone próby określenia, co może być jego przedmiotem, wskazują na niezwykle szerokie spektrum zagadnień, które wchodzi w jego skład. W ciągu najbliższych lat należy spodziewać się dalszego rozwoju tego pojęcia, także na gruncie naszego prawodawstwa. Jedną wszakże cechą przypisywaną *know-how* nie podlega raczej dyskusji. Przyjmuje się mianowicie, iż wiedzę wchodzącą w skład *know-how* cechuje poufność, a nawet tajemnica. Trafnie charakteryzuje się, moim zdaniem, ową poufność jako „wiadomości nie natychmiast dostępne dla wszystkich”⁶. Cecha ta jest o tyle godna uwagi, iż ma ona wpływ na sposób formułowania umów

¹ S. Grzybowski, *Umowy know-how na tle kodeksu cywilnego*, Krakowskie Studia Prawnicze 1968, z. 1-2, s. 99.

² B. Gawlik, *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*. Warszawa-Kraków 1974, s. 8-11.

³ Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 02.07.1990 r. XIV GR 1/90, Orzecznictwo Gospodarcze 1991, nr 5, poz. 24.

⁴ M. Poźniak-Niedzielska, *Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego*, Warszawa 1990, s.23.

⁵ J.R. Kaczor, *Wiedza prawnicza jako know-how*, Gazeta Prawna 1998, nr 7, s. 54.

⁶ M. Poźniak-Niedzielska, *op. cit.*, s. 23.

dotyczących dysponowania *know-how*. Problem stanowi bowiem kwestia konkretyzacji danego *know-how* w umowie spółki. Napotykamy tu na dwie sprzeczności: z jednej strony przedmiot aportu powinien być w umowie oznaczony przynajmniej w stopniu umożliwiającym jego identyfikację (nie może być określony tylko jako „aport” lub „wkład niepieniężny”)⁷, z drugiej zaś z definicji *know-how* wynika, że jest to wiedza poufna czy nawet tajna, a więc niewskazane jest takie jej ujęcie, które groziłoby ujawnieniem sekretu, a przez to znaczną utratą wartości. Przed współnikami zawierającymi umowę spółki z o.o. staje niełatwe zadanie pogodzenia obu tych dążeń. W ich interesie leży wyczerpujące uregulowanie wszelkich kwestii dotyczących wnoszonych wkładów tak, aby w przyszłości nie dochodziło w tym względzie do żadnych sporów. Chodzi na przykład o to, czy spółnikowi nadal wolno będzie korzystać z *know-how*, czy też wyłącznym dysponentem stanie się z momentem nabycia osobowości prawnej spółka z o.o. Szczegółowe zagadnienia dotyczące technicznej strony *know-how* (różnego rodzaju dokumentacje techniczne, opisy, rysunki, projekty, modele) są z pewnością zbędnym elementem umowy i powodowałyby jej nadmierne rozbudowanie. Z kolei rozwiązanie polegające na umieszczeniu w treści tej umowy tylko ogólnych postanowień o przedmiocie *know-how* i uprawnieniach spółki do korzystania i rozporządzania nim, a następnie zawarcie już po rejestracji dodatkowej umowy konkretyzującej zapisy wcześniejszej stanowiłoby wyłom od przyjętej w prawie cywilnym zasady podwójnego skutku umów zobowiązujących. Konieczne jest znalezienie rozwiązania kompromisowego, godzącego obie te tendencje.

Przez wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. rozumie się przeniesienie przez spółnika na spółkę wszystkich praw do przedmiotu wkładu oraz stworzenie jej możliwości swobodnego z niego korzystania⁸. Aporty przeniesione zostają w drodze umowy spółki, która nabywa ich własność z chwilą zarejestrowania. Procedura wnoszenia wkładu niepieniężnego nie jest uregulowana w kodeksie handlowym, tak więc w celu określenia sposobu, w jaki czynność ta winna być dokonywana, sięgnąć

⁷ Taki wniosek należy wysnuć w oparciu o art. 163 § 1 k.h.; tak też ujmuje postanowienie SN z dnia 08.05.1990 r. III CRN 139/90 (nie publ.).

⁸ A. S z u m a Ń s k i, *Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych*, Warszawa 1997, s. 225 – w oparciu o postanowienie SN z dnia 14.03.1991 r. III CRN 14/91.

należy do innych przepisów dotyczących przenoszenia praw do poszczególnych aportów. W przypadku rzeczy będą to przede wszystkim normy kodeksu cywilnego, w przypadku dóbr niematerialnych – przepisy szczególne regulujące obrót tymi wartościami, np. ustawy o wynalazczości, o znakach towarowych czy nawet prawie autorskim. Gdy jednak przedmiotem aportu ma być *know-how*, mamy do czynienia z zupełnym brakiem jakiegokolwiek regulacji prawnej w tej mierze. Niezwykle skromne, przynajmniej na razie, jest też orzecznictwo sądowe dotyczące *know-how* w roli wkładu niepieniężnego. Jedynym więc rozwiązaniem jest zaczerpnięcie z wypracowanych przez doktrynę modeli obrotu tym dobrem i przeniesienie ich na grunt prawa spółek. Nie jest to zabieg prosty, bowiem brak wiążących unormowań powoduje, iż w literaturze nie ma jednoznacznych i niekwestionowanych wzorców. Przedstawiane przez różnych autorów konstrukcje są żywo dyskutowane i rzadko przyjmowane bez zastrzeżeń. Zgoda panuje co do tego, iż podstawowymi typami umów umożliwiającymi obrót *know-how* są: umowa *know-how* i umowa „przeniesienia” („sprzedaży”) *know-how*. Obie należą do umów nienazwanych i realizują dwa sposoby użytkowania poufnej wiedzy i umiejętności. Umowa *know-how* daje możliwość czasowego korzystania z objętych tajemnicą informacji w zakresie określonym umową, natomiast „przeniesienie” *know-how* powoduje przejście wszystkich uprawnień do niego na osobę nabywcy. Oba typy umów znajdują zastosowanie w przypadku wniesienia *know-how* do spółki z o.o., a wybór jednej z nich będzie uzależniony od tytułu prawnego, pod jakim wspólnik zechce wnieść swój aport. Gdy zdecyduje się on na przeniesienie wszelkich swych uprawnień do posiadanych doświadczeń i wiadomości na rzecz spółki, co będzie odpowiadało wniesieniu aportu rzeczowego na własność, skorzysta z umowy „przeniesienia” *know-how*. Jeśli jego zamiarem będzie udostępnienie spółce poufnych technologii tylko w ograniczonym zakresie (czasowym, przedmiotowym), jako formę realizacji tego celu wybierze umowę *know-how*. Jeśli założymy, że *know-how* nie jest przedmiotem prawa podmiotowego (a jest to chyba pogląd przeważający w doktrynie), nie można mówić o wniesieniu go na własność spółki, tym bardziej iż własność jest instytucją prawa rzeczowego. Można jednak przyjąć, że umowa *know-how* jest jedną z postaci używania tego dobra niematerialnego przez spółkę na wzór umów użytkowania, najmu lub dzierżawy rzeczy.

W tym miejscu powstaje kwestia, czy w odniesieniu do spółki z o.o. można stosować domniemanie wnoszenia wkładów niepieniężnych na własność spółki, jak to ma miejsce przy spółce jawnej.

Rzeczy, jak i inne prawa majątkowe mogą być wnoszone na własność lub tylko do używania. Z reguły przyjmuje się swego rodzaju domniemanie, że jeśli umowa nie określa, pod jakim tytułem dana rzecz została wniesiona do spółki, to wniesiono ją na własność. Pogląd taki narodził się w drodze analogii do art. 102 § 3 k.h., dotyczącego spółki jawnej⁹. Z tego samego powodu jest też przez niektórych autorów kwestionowany. Nie zgadzają się oni bowiem z przenoszeniem na grunt spółek kapitałowych przepisów dotyczących spółek osobowych, uzasadniając to zamkniętym stanem prawnym (zasada *numerus clausus*) każdego typu spółki¹⁰.

W myśl postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22.02.1991 r. (III CRN 503/91)¹¹, wniesienie wkładu ma charakter odpłatny, a pokrycie udziałów stanowi zawarcie umowy z wnoszącymi aporty współnikami. Treść tych umów obejmuje określenie przedmiotów wkładów i ilości pokrytych nimi udziałów. Z chwilą wpisania spółki do rejestru handlowego, od którego to momentu nabywa ona osobowość prawną, na spółkę przechodzą prawa i obowiązki z tych umów, m.in. prawo własności przedmiotów wkładów. Należy podkreślić dużą wagę analizowanego problemu w odniesieniu do *know-how*. Co prawda nawet SN opowiedział się za przyjęciem domniemanie wnoszenia wkładów niepieniężnych na własność spółki z o.o., jednak sformułowanie tego postanowienia („W razie nieokreślenia tytułu prawnego, pod jakim są one (*aporty*) przekazywane, domniemywa się, że mogą być wniesione na własność”) nie prowadzi do jednoznacznych wniosków. Nie domniemywa się bowiem, że wkłady niepieniężne **są wnieszone** na własność, a jedynie, że „**mogą być wniesione**” pod takim tytułem prawnym, co, moim zdaniem, znacznie osłabia siłę tego stwierdzenia. W oparciu o cytowane postanowienie SN można wyrazić pogląd, iż co prawda w sytuacji nieokreślenia w umowie spółki przysługującego jej tytułu prawnego do przedmiotu aportu domniemywa się, że może nim być prawo własności, aczkolwiek gdy pozostałe okoliczności faktyczne wskazują na inną

⁹ Takie stanowisko zajął SN w nie publikowanym postanowieniu z dnia 08.05.1990 r. III CRN 139/90 (powołuję za A. Szumańskim).

¹⁰ A. Szumański, *op. cit.*, s. 234-235.

¹¹ Orzeczenie nie publikowane – powołuję za J. Brolem i A. Szumańskim.

wykładnię zapisów umowy, należy odejść od tego domniemania. Okolicznością pomocną w ustaleniu „zgodnego zamiaru stron i celu umowy” (art. 65 § 2 k.c.) jest często wartość oszacowania konkretnego wkładu. Z reguły aport wnoszony na własność spółki będzie wyceniony wyżej niż taki sam, przekazany jej tylko do używania. Wszelako w przypadku wnoszenia *know-how* zasada ta może zawodzić. Wycena dobra niematerialnego nie jest sprawą łatwą, a duża swoboda wspólników w tym względzie jeszcze bardziej utrudnia określenie, czy wartość oszacowania daje jakąś wskazówkę co do zakresu jego wniesienia. Dlatego tak istotne jest precyzyjne sformułowanie tego elementu umowy spółki.

Rozróżnienie dwóch typów umów umożliwiających obrót *know-how* ma zarazem swe odzwierciedlenie w stosowanym przez doktrynę i orzecznictwo podziale na translatywne i konstytutywne wniesienie wkładu niepieniężnego¹². W sytuacji, gdy wyzbyciu się przez wspólnika przysługującego mu prawa do aportu towarzyszy jednoczesne nabycie go przez spółkę, mamy do czynienia z wniesieniem translatywnym, co odpowiada formie umowy „przeniesienia” *know-how*. Jeśli natomiast wniesienie wkładu niepieniężnego polega na ustanowieniu prawa na rzecz spółki, to nabycie przez nią tego prawa ma charakter konstytutywny i zrealizowane zostanie przez umowę *know-how*.

Żaden przepis kodeksu handlowego nie określa momentu wydania przedmiotu aportu przez wspólnika spółce z o.o. Art. 167 § 1 pkt 2 k.h. mówi tylko o obowiązku złożenia przez członków zarządu oświadczenia, że ich przejście na spółkę jest zapewnione z chwilą rejestracji, a tym samym nie jest konieczne ich wnoszenie przed momentem zarejestrowania. W literaturze wyrażony został pogląd, iż zapewnienie zarządu przyszłej spółki ma charakter oświadczenia woli w zakresie przejścia na nią wkładów niepieniężnych, a zarazem oświadczenia wiedzy o istnieniu i możliwości przejścia tychże wkładów na spółkę¹³.

Powszechnie przyjmuje się również, że umowa spółki z o.o. jest umową zobowiązującą do przeniesienia wszelkich praw do aportu ze wspólnika na

¹² Cz. Ż u ł a w s k a, *Aporty w spółkach z o.o. Przedmiot i wycena*, Przegląd Sądowy 1993, nr 7-8, s. 14-15; A. S z u m a ń s k i, *op. cit.*, s. 239.

¹³ J. K r a u s s, *Przejście wkładów na spółkę kapitałową*, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1991, s. 153.

spółkę. W związku z obowiązującą na gruncie kodeksu cywilnego zasadą podwójnego skutku umów obligacyjnych (art. 155 § 1 i 510 § 1 k.c.) przenosi ona jednocześnie własność rzeczy oznaczonych co do tożsamości. Zbędne jest więc zawieranie po zarejestrowaniu spółki umowy przeniesienia własności aportów rzeczowych. *Know-how* nie jest jednak rzeczą ani wierzytelnością, w związku z tym nasuwa się pytanie, czy również w stosunku do takiego wkładu umowa spółki będzie miała podwójny, zobowiązująco-rozporządzający skutek. Wydaje się, że dopuszczalna będzie w tym przypadku analogia do instytucji prawa rzeczowego i obligacyjnego. *Know-how* jest dobrem w wystarczającym stopniu zindywidualizowanym, aby w obrocie mogło być potraktowane podobnie jak rzeczy oznaczone co do tożsamości. Poza tym zastosowanie w stosunku do niego odmiennych reguł wnoszenia stanowiłoby komplikujący wyjątek od zasady. Problem stanowi tylko wciąż nie rozwiązana kwestia konkretyzacji danego *know-how* w samej umowie. Wyjściem z sytuacji może być uznanie, iż także w stosunku do wkładów niepieniężnych, będących dobrami niematerialnymi, obowiązuje zasada podwójnego skutku umów zobowiązujących, a w umowie tej powinny się znaleźć podstawowe informacje pozwalające choćby na ogólną identyfikację przedmiotu aportu i zakresu, w jakim przysługiwał on będzie przyszłej spółce. Szczegółowe dane (dokumentacje, opisy) stanowiąc mogą załącznik do umowy, dołączony do niej jako „inne dokumenty”, wspomniane w art. 16 § 1 k.h.

Rozpatrując teraz przedmiotowo istotne składniki (*essentialia negotii*) umowy *know-how* i „przeniesienia” *know-how*, należy się zastanowić, czy „objętość” pozwala na zamieszczenie ich w umowie spółki, bez uszczerbku dla jej wiążącośći.

2. Umowa *know-how*

Skonstruowana na wzór licencji patentowych, w stosunku do których zachowuje jednak oczywiste różnice, jest umowa *know-how* zasadniczą formą udostępniania poufnych wiadomości i doświadczeń produkcyjnych w obrocie krajowym i międzynarodowym. Jak określił cel i przesłankę tej umowy S. Grzybowski, stanowi je „obróć cywilnoprawny informacjami techniczno-produkcyjnymi, oparty na dwu sytuacjach faktycznych: posia-

daniu tych informacji przez jedną ze stron zawierających umowę oraz braku posiadania tych informacji przez drugą stronę¹⁴.

Aczkolwiek niektórzy autorzy podnoszą zastrzeżenia przeciwko używaniu w obrębie umów nienazwanych pojęcia „*essentialia negotii*”, związanego z problematyką umów nazwanych, jednak posługiwanie się nim i innymi wyróżnianymi w doktrynie prawa cywilnego typowymi składnikami kontraktu bardzo ułatwia charakterystykę modelu umowy *know-how*. W literaturze nie kwestionuje się zazwyczaj trzech przedmiotowo istotnych składników tej umowy, a mianowicie:

- 1) zobowiązania dostawcy do przekazania odbiorcy wiadomości stanowiących przedmiot *know-how*,
- 2) upoważnienia kontrahenta do technicznego i gospodarczego korzystania z przekazanych informacji,
- 3) zobowiązania odbiorcy do zachowania w tajemnicy otrzymanych wiadomości¹⁵.

Przekazanie *know-how* odbywa się przede wszystkim poprzez wydanie odbiorcy całości dokumentacji (konstrukcyjnej, produkcyjnej, materiałowej, kontrolnej itp.), wzorców, opisów i modeli koniecznych do zapoznania się z jego przedmiotem. Są to więc wszelkie materialne nośniki, w których poufna wiedza została utrwalona i które pozwalają na poznanie jej istoty. Niekiedy dla umożliwienia praktycznego wykorzystania informacji produkcyjno-technicznych przydatne, a nawet niezbędne będzie przeszkolenie personelu odbiorcy przez wydelegowanych ekspertów dostawcy lub na miejscu, w jego przedsiębiorstwie. Będzie to też niewątpliwie sposób przekazywania *know-how*, równorzędny wydaniu dokumentacji technicznej.

Należy nadmienić, iż obok *know-how* pojawił się nowy termin w zakresie obrotu dobrami niematerialnymi – *show-how*¹⁶. Charakteryzowany jako fachowe usługi techniczne świadczone w związku z przekazywaniem

¹⁴ S. Grzybowski, *Umowy...*, s. 101.

¹⁵ Tak konstruują model umowy *know-how* m.in. B. Gawlik i S. Sołtysiński; S. Grzybowski, ze względu na przyjętą koncepcję ochrony prawnej, rezygnuje z wymogu obligowania odbiorcy do zachowania wiadomości w tajemnicy.

¹⁶ J.R. K a c z o r, *Show-how, czyli wiedza i doświadczenie*, Gazeta Prawna 1998, nr 30, s. 30.

wiedzy objętej patentami lub wchodzącej w zakres *know-how*¹⁷, odpowiada przynajmniej w znacznej części pojęciu „przekazywania *know-how*” w przytoczonym wyżej znaczeniu. Nie mieści się w nim co prawda obowiązek wydania odbiorcy materialnie utrwalonej wiedzy, ale instruktaż personelu już jak najbardziej. Przeniesienie terminu *show-how* także na grunt polski oznaczałoby w niektórych przypadkach, gdy pomoc przy wdrażaniu tajemnic produkcyjnych jest konieczna, rozbicie zobowiązania dostawcy do ich przekazania na dwa niezależne świadczenia, z których jedno będzie miało charakter *show-how*. Wynikać z tego może również odrębna od samego *know-how* wycena tych usług.

S. Sołtyński zwraca uwagę na sytuację, gdy umowa *know-how* zachowuje swój charakter mimo braku obowiązku przekazania chronionych wiadomości¹⁸. Może to mieć miejsce wówczas, gdy dysponent *know-how* zawiera umowę z dotychczasowym pracownikiem, współnikiem lub kooperantem, którzy znają już przedmiot sekretu technicznego, handlowego, finansowego itp. Nie musi on w tej sytuacji udostępniać im treści *know-how*, lecz jedynie upoważnić do korzystania z niego i zobowiązać do zachowania go w tajemnicy.

Nikt nie kwestionuje zaliczenia do *essentialium negotii* umowy *know-how* upoważnienia udzielanego przez *know-how*-dawcę odbiorcy świadczenia do korzystania z udostępnionych mu informacji. Zgodzić się można z B. Gawlikiem, iż w przypadku umowy *know-how* upoważnienie „oznacza zezwolenie odbiorcy na określoną w umowie ingerencję (techniczne i gospodarcze korzystanie z *know-how*) w sferę – prawnie chronionych, choć nie zabezpieczonych prawem podmiotowym – interesów majątkowych dostawcy”¹⁹. Korzystanie z *know-how* bez upoważnienia stanowi podstawę odpowiedzialności deliktowej – upoważnienie wyłącza zatem bezprawność takiego działania.

W literaturze wyrażony został pogląd, iż choć ten element umowy stanowi składnik przedmiotowo istotny, nie musi być jednak wymieniony *expressis*

¹⁷ *System prawa własności intelektualnej*, t. III, *Prawo wynalazcze*, wyd. Ossolineum, red. J. Szwejca, A. Szajkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Lódź 1990, s. 70.

¹⁸ S. Sołtyński, *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 198 (przyp. 38); tegoż, recenzja pracy B. Gawlika, *Umowa...*, PiP 1976, z. 4, s. 138.

¹⁹ B. Gawlik, *op. cit.*, s. 98.

verbis, ponieważ dla jego „odkodowania” wystarczy wykładnia treści umowy *know-how*, zgodnie z dyspozycją art. 65 k.c.²⁰ Celem kontraktu *know-how* jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do gospodarczego użytkowania poufnych rozwiązań, co nie mogłoby się legalnie odbywać bez upoważnienia dysponenta. W zasadzie przyjmuje się, że upoważnienie obejmuje pełny zakres korzystania z *know-how* (np. wytwarzanie produktu, wprowadzanie go do obrotu i używanie wyrobów)²¹, ale możliwe są również ograniczenia, które bynajmniej nie przeszkadzają w spożytkowaniu tej umowy przy wnoszeniu *know-how* do spółki. Udzielenie odbiorcy (spółce) upoważnienia tylko do produkcji określonego wyrobu przy zastosowaniu *know-how* będzie miało dla niego wartość, jeśli jednocześnie *know-how*-dawca zobowiąże się do nabywania tych produktów.

Trzeci z istotnych składników umowy *know-how* – zobowiązanie odbiorcy do zachowania otrzymanych informacji w tajemnicy – ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dotychczasowej sytuacji dysponenta *know-how*: stanu faktycznej wyłączności na korzystanie i dysponowanie tym dobrem. Wszelkie umowne zastrzeżenia, mające na celu wyeliminowanie możliwości rozpowszechniania się poufnych wiadomości i doświadczeń, są uzasadnione przyjętym założeniem, iż *know-how* przysługuje tylko ochrona deliktowa przed bezprawnych ujawnieniem²². Rozszerzanie się kręgu „posiadaczy” *know-how* wpływa na obniżenie jego ceny, a w końcowej fazie, gdy staje się ono składnikiem „wiedzy publicznej”, do zrównania z ceną przedmiotu materialnego, w którym zostało utrwalone (książki, dyskietki komputerowej, taśmy magnetycznej itp.). *Know-how*-biorca winien dokładać „należytej staranności” w celu zabezpieczenia otrzymanej wiedzy przed ujawnieniem. Za zasługujący na aprobatę, ze względu na zasady współżycia społecznego i cel społeczno-gospodarczy umowy *know-how*, należy uznać pogląd, że obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także okresu po wygaśnięciu umowy, chyba że odbiorca zostanie z niego zwolniony²³.

²⁰ S. Grzybowski, *Umowy...*, s. 115.

²¹ B. Gawlik, *op. cit.*, s. 99.

²² Dlatego autorzy przyznający *know-how* ochronę opartą na prawie podmiotowym rezygnują z formułowania tego elementu umowy jako przedmiotowo istotnego, a przyznają mu status *naturalia negotii* – tak S. Grzybowski, *Umowy...*, s. 117.

²³ *System...*, s. 545.

Oprócz elementów przedmiotowo istotnych, wielu autorów wyróżnia jeszcze inne składniki umowy *know-how*, kwalifikowane przez nich najczęściej jako *naturalia negotii* tej czynności prawnej. Do takich niewątpliwie należy odpłatność prezentowanego kontraktu. Jest ona niemal regułą w obrocie *know-how* i być może przekształci się wkrótce w niekwestionowaną zasadę, jednak na razie nie można zaryzykować przyjęcia domniemania odpłatności tej umowy²⁴. Mimo to jest ona tak silnie powiązana z udostępnianiem sekretów technicznych, iż tylko wyraźne zastrzeżenie może wyłączyć zapłatę za *know-how*²⁵. Brak postanowień umowy o cenie, jaką winien uiścić odbiorca *know-how*, nie powoduje więc co prawda domniemania odpłatności, ale nakłada obowiązek wnikliwego zbadania pod tym kątem treści umowy, przy zastosowaniu dyrektyw wykładni umów sformułowanych w art. 65 k.c.

Większe kontrowersje budzi nakładanie na *know-how*-biorcę obowiązku gospodarczego (przemysłowego) użytkowania otrzymanych informacji i doświadczeń²⁶. Choć byłoby to zgodne ze społeczno-ekonomiczną funkcją tej umowy, jednak przy jej zawieraniu nie sposób przewidzieć wielości czynników, od których uzależniona jest realizacja takich przedsięwzięć. Mogą bowiem zaistnieć bliżej nieokreślone okoliczności, które uniemożliwią efektywne wykorzystanie pozyskanego *know-how*. Dlatego, moim zdaniem, nawet zamieszczenie odpowiedniej klauzuli umownej nie zawsze będzie mieć, jeśli chodzi o skutki, znaczenie dla którejkolwiek ze stron. Dostawca *know-how* okaże żywotne zainteresowanie ekonomicznym użytkowaniem udostępnionego sekretu przede wszystkim w przypadku, gdy należna mu opłata (cena *know-how*) uzależniona będzie np. od wielkości produkcji z zastosowaniem tego *know-how* (tzw. opłata proporcjonalna). Gdy cena ustalona zostanie bez związku z przemysłowym wykorzystaniem poufnej wiedzy, nie będzie raczej odgrywało dla niego roli przeznaczenie tego dobra w działalności odbiorcy. Z drugiej strony *know-how*-biorca, choćby ze względu na zapłaconą cenę i chęć jej zrekompensowania, będzie dążył do jego gospodarczego użytkowania. Jeśli jednak na drodze do tego

²⁴ *Ibidem*, s. 546.

²⁵ Tak B. Gawlik i S. Grzybowski.

²⁶ *System...*, s. 547.

celu staną mu nieprzewidywalne i niezawinione przez niego okoliczności, to nawet w przypadku nałożenia umownego obowiązku korzystania z *know-how* nie będzie możliwe pociągnięcie go do odpowiedzialności *ex contractu* na podstawie art. 471 i nast. k.c. Niejako przy okazji rozpatrywania tego zagadnienia można zaznaczyć, iż dostawca powinien udostępnić *know-how* w stanie umożliwiającym jego techniczne, produkcyjne, handlowe lub innego rodzaju, ale zgodne z przeznaczeniem, wykorzystanie. Nie odpowiada on wszakże za ekonomiczne efekty zastosowania, a więc za to, czy przyniesie ono odbiorcy spodziewane zyski²⁷.

Warto też poruszyć dwie kwestie dotyczące sytuacji stron umowy *know-how*, a mianowicie odpowiedzi wymaga pytanie, jak kształtuje się sytuacja dostawcy po zawarciu umowy, co jest związane ze stosowanym rozróżnieniem odmian umowy *know-how* oraz jakie uprawnienia przysługują odbiorcy, gdy naruszona zostanie faktyczna wyłączność na korzystanie z *know-how*.

W zależności od tego, jaki zakres uprawnień do korzystania i dysponowania *know-how* pozostaje po zawarciu umowy w rękach dostawcy, wyróżnia się trzy jej odmiany:

- 1) umowę wyłączną – gdy dostawca zobowiązuje się nie korzystać w tym czasie z *know-how* i nie zawierać dalszych umów z innymi osobami,
- 2) umowę wyłączną ograniczoną – gdy dostawca ustanawia tylko zobowiązanie do niezawierania kolejnych umów,
- 3) umowę prostą (niewyłączną) – gdy dostawca zachowuje zarówno możliwość gospodarczego i technicznego korzystania z *know-how*, jak i zawierania dalszych umów w tym przedmiocie²⁸.

Co do drugiej kwestii zarysowały się dwa stanowiska. Według pierwszego z nich, odbiorca w wyniku umowy *know-how* uzyskuje „udział w faktycznej wyłączności korzystania z *know-how*”, a co za tym idzie, może samodzielnie, bez konieczności zawiadomiania dostawcy, wystąpić z odpowiednimi roszczeniami wobec sprawcy naruszenia²⁹. Stanowisko przeciwne przynajmniej w części kwestionuje tak szeroki zakres uprawnień

²⁷ B. Gawlik, *op. cit.*, s. 91; tak też R. Markiewicz, *Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki społecznej*, ZNUJ, PWOiWI 1978, z. 14, s. 72.

²⁸ B. Gawlik, *op. cit.*, s. 101; w *Systemie ...*, s. 543, mowa jest tylko o dwóch „podtypach” umowy *know-how*: umowie wyłącznej i niewyłącznej.

²⁹ B. Gawlik, *op. cit.*, s. 91; tak też R. Markiewicz, *op. cit.*, s. 72.

know-how-biorecy, który stawałby go w bardzo silnej wobec dostawcy pozycji. Najbardziej przekonujący wydaje się argument, że w przypadku zawarcia umowy niewyłącznej (prostej), dostawca może nadal udzielać upoważnień do korzystania z danego *know-how* i w sytuacji naruszenia niekoniecznie musi pozywać jego sprawcę do odpowiedzialności, ale może zawrzeć z nim umowę *know-how*, sanującą niejako fakt naruszenia³⁰.

3. Umowa „przeniesienia” *know-how*

Ten typ umowy budzi w doktrynie niezwykle liczne kontrowersje, gdyż w jego konstrukcji znajdują się elementy odnoszące się do wielu innych, ciągle spornych zagadnień problematyki *know-how*.

W ujęciu ogólnym kontrakt „przeniesienia” *know-how* ma na celu takie zadysponowanie tym ekonomicznym dobrem niematerialnym, w wyniku którego wszelkie uprawnienia do niego przechodzą z dotychczasowego „posiadacza” na nabywcę. Sprawa byłaby o wiele prostsza, gdyby przyjąć możliwość przyznania dysponentowi *know-how* prawa podmiotowego. Dopuszczalne byłoby wówczas konstruowanie obrotu poufnymi wiadomościami w oparciu o umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany³¹. Jeśli jednak będziemy się konsekwentnie trzymać koncepcji pośredniej ochrony *know-how* przez przepisy o odpowiedzialności deliktowej, konieczne jest znalezienie innego rozwiązania. Próbę taką podjął B. Gawlik, tworząc model umowy „przeniesienia” *know-how*³². Ponieważ termin „przeniesienie” jest zaczerpnięty z nomenklatury czynności rozporządzających prawami podmiotowymi, zaznacza on odmienność jego rozumienia cudzysłowem.

Umowa „przeniesienia” *know-how* konstruowana jest jako kontrakt nienazwany, choć posiada wiele cech zbliżających ją do sprzedaży. Do *essentialium negotii* tej czynności prawnej należą:

- zobowiązanie zbywcy do przeniesienia faktycznej wyłączności korzystania i dysponowania *know-how* (autor mówi o „rozporządzaniu”),
- zobowiązanie zbywcy do zachowania *know-how* w tajemnicy,
- zobowiązanie zbywcy do niekorzystania z *know-how*.

³⁰ *System...*, s. 544-545.

³¹ *Ibidem*, s. 515.

³² B. G a w l i k, *op. cit.*, s. 102-104.

Ponieważ dysponentowi przysługuje faktyczna (a nie prawna) wyłączność na korzystanie z *know-how*, tylko taki zakres swych uprawnień może przenieść na nabywcę. Jednakże w literaturze kwestionuje się niekiedy możliwość przeniesienia w drodze tej umowy „faktycznej wyłączności” z jednego podmiotu na drugi. Dysponent-zbywca nadal zna przedmiot tajemnicy, nabywca nie będzie więc wyłącznym „posiadaczem” *know-how* (monopolistą). Z poglądem tym można, według mnie, polemizować. Po pierwsze, pojęcia „wyłączności”, podobnie jak omawianej już wcześniej „poufności”, nie należy chyba rozumieć bezwzględnie. Oba te terminy są ze sobą w pewnym stopniu powiązane. Poufność w przypadku *know-how* oznacza, iż określona wiedza dostępna jest niekoniecznie jednemu podmiotowi, ale w każdym razie wąskiemu kręgowi osób. Poza tą grupą nikt nie zna i nie stosuje tego rozwiązania, jest więc ono przedmiotem wyłączności. Oczywiście przez umowę „przeniesienia” *know-how* krąg dysponentów poszerza się, co w pewnym momencie może spowodować utratę charakteru poufności, aczkolwiek dokładne określenie tego „punktu krytycznego” nie jest możliwe. Faktem natomiast jest, że zatracenie cechy poufności przez wiedzę i umiejętności stanowiące *know-how* przekreśla również możliwość stosowania do obrotu tymi wiadomościami umów *know-how* i „przeniesienia” *know-how*, a więc problem stanie się bezprzedmiotowy. Po drugie, dostawca zobowiązuje się do niekorzystania ze zbywanego *know-how*, tak więc, jeśli nawet odbiorca nie będzie miał wyłączności na jego „posiadanie”, to przynajmniej na korzystanie z niego.

Rację należy natomiast przyznać oponentom w krytyce innego zagadnienia, a mianowicie charakteru nabycia *know-how* przez drugą stronę umowy³³. B. Gawlik uważa, że w wyniku umowy „przeniesienia” *know-how* następuje „podstawienie nabywcy w sytuację faktyczno-prawną dysponenta *know-how*”, przez co uzyskuje on ochronę prawną nie jako następcą zbywcy, lecz „samoistnie” – w związku faktem „posiadania” poufnej wiedzy chronionej przez prawo przed bezprawnym ujawnieniem i używaniem. Trudno uznać taką argumentację, a jeszcze trudniej zastosować koncepcję pierwotnego nabycia *know-how* np. do odpowiedzialności za wady prawne przedmiotu świadczenia.

³³ *System...*, s. 517, przyp. 38.

4. Wnioski praktyczne

Jak wynika z krótkiej charakterystyki obu typów umów, mających za przedmiot obrót *know-how*, ich treść może być różnie ukształtowana, choć konieczne jest zachowanie pewnego minimum niezbędnych elementów, aby można było określoną czynność prawną zakwalifikować jako umowę *know-how* lub umowę „przeniesienia” *know-how*. W związku z przekazywaniem aportu, obejmującego utrzymywane w tajemnicy, a użyteczne w działalności gospodarczej wiadomości, uregulowanie tylko kwestii mających charakter składników przedmiotowo istotnych tych umów będzie zazwyczaj niewystarczające. Strony zainteresowane są jak najbardziej wyczerpującym ułożeniem wzajemnych zobowiązań, tak by ewentualne luki czy nieścisłości nie wywoływały sporów. Krąg zagadnień powiązanych z *know-how* jest bardzo szeroki. Dla przykładu w każdej umowie o udostępnienie *know-how* może zostać uregulowana sprawa używania przez odbiorcę znaku towarowego zbywcy, którym opatrywał on wytwarzane przy pomocy *know-how* towary, zasady ich produkcji i zbytu, zabezpieczenie sprzedaży całości lub części produkcji przez określony czas, zobowiązanie dostawcy do bieżącego aktualizowania i udoskonalania *know-how*, dodatkowe gwarancje techniczne rozszerzające zwykłe granice odpowiedzialności przekazującego, prawa i obowiązki stron po wygaśnięciu kontraktu oraz szereg innych postanowień, jakie strony uznają za istotne dla właściwego funkcjonowania ich wzajemnych relacji (np. czas trwania umowy, prawo odstąpienia od niej, tryb wprowadzania zmian, zastrzeżenie kary umownej itp.)³⁴. Poza tym niezwykle często zdarza się, że *know-how* nie jest wnoszone samodzielnie, lecz jako element pewnego kompleksu rzeczy i praw, np. całego przedsiębiorstwa lub, w połączeniu z umową licencyjną, jako informacje mające umożliwić licencjobjorcy wdrożenie i wykorzystanie patentu. Trudno przypuszczać, żeby wszystkie te zagadnienia mogły znaleźć się również w umowie spółki – jej ramy musiałyby być wówczas ogromne, by pomieścić tak szeroki wachlarz spraw. Konieczne więc stanie się odpowiednie wyselekcjonowanie i pogrupowanie zagadnień, z których część wejdzie do umowy spółki, pozostałe zaś zamieszczone zostaną w innych dokumentach,

³⁴ S. G i e r c z a k, *Kontrakty know-how w obrocie międzynarodowym*, Warszawa 1972, s. 45 i nast.; J. J a c y s z y n, *Know-how jako aport*, Prawo Spółek 1997, z. 2, s. 4.

jako załączniki do niej³⁵. Pewną wskazówkę w tym względzie zawierają postanowienia Sądu Najwyższego, w których czytamy: „Prawidłowo sporządzona umowa spółki powinna określać rodzaj rzeczy wnoszonych jako aporty, ich ilość, wartość i rodzaj prawa przysługującego współnikowi do tych rzeczy” i „Z przepisu art. 163 § 1 k.h. wynika, że nie jest dopuszczalne wymienienie aportu w odrębnej umowie oraz nie jest prawidłowe ogólne jego określenie, bez wskazania liczby i rodzaju wnoszonych składników majątkowych”³⁶. Jest to ustawowe minimum informacji o przedmiocie wkładu niepieniężnego, jakie powinno się znaleźć w umowie. Może ono zostać rozszerzone, ale przy zachowaniu pewnego umiaru, pozwalającego utrzymać czytelność całości dokumentu.

Konkretne *know-how* jest dobrem oznaczonym co do tożsamości. O tym też trzeba pamiętać, konstruując umowę spółki. Musi ona określać przedmiot aportu w sposób umożliwiający jego identyfikację i wycenę³⁷. Wszystkie inne kwestie poddane są zasadzie swobody umów i regułom racjonalnego formułowania ich treści.

³⁵ Tak J. J a c y s z y n, *op. cit.*, s. 4.

³⁶ Postanowienie SN z dnia 10.05.1991 r. III CRN 95/91 (nie publ.) oraz postanowienie z dnia 08.05.1990 r. III CRN 139/90 (również nie publ.); oba powołuję za A. S z u m a ń s k i m, *op. cit.*, s. 335.

³⁷ A. S z u m a ń s k i, *op. cit.*, s. 112.