

Nawieśniak Dawid: Ochrona patentowa a regulacja prawa handlowego w zakresie własności intelektualnej – perspektywa ustawodawstwa polskiego

Uniwersytet Wrocławski

Wstęp

Patent, jak również tajemnica przedsiębiorstwa, spełniają w dzisiejszych czasach funkcję ochronną, zabezpieczającą za pomocą obowiązującego prawa, wytwory ludzkiego umysłu – czyli szeroko rozumianą własność intelektualną. W literaturze, czy też w najnowszych artykułach dotyczących prawa własności intelektualnej, funkcję tą trafnie wskazał choćby B. Wieczorek, autor jednego z najpoczytniejszych blogów o tematyce prawa własności intelektualnej: „Fundamentalną istotą systemu patentowego jest udzielenie ograniczonej w skonkretyzowanych ramach czasowej wyłączności na wykorzystywanie wynalazków w zamian za późniejszą publikację zasad ich działania, dzięki czemu pewne elementy specjalistycznej wiedzy mogą trafić do domeny publicznej”¹⁴⁷. Warto już w tym miejscu zaznaczyć, że rozwój cywilizacji, a w szczególności technicznych jej dokonań, stawia pytanie o sens chronienia czegoś, co częstokroć wymyka się wielorakim klasyfikacjom prawnym ze względu na dynamizm przemian istoty przedmiotu. Inaczej mówiąc, rodzi się tutaj swoiste pytanie walidacyjne - pytanie o celowość obowiązywania regulacji patentowych w obecnym kształcie.

W dzisiejszych czasach, technologia ma niesamowity pęd rozwojowy; codziennie powstają coraz to nowe wynalazki, które udoskonalają te, które powstały raptem kilka miesięcy wcześniej. Jednocześnie, biorąc pod uwagę rodzimy stan prawny oraz wyliczenia podmiotów reprezentujących w postępowaniu patentowym osoby zainteresowane uzyskaniem patentu, szacunkowy czas procedury zmierzającej do jego udzielenia wynosi, od chwili jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP i publikacji, średnio od 3 do 5 lat, czasami nawet cała procedura trwa znacznie dłużej – wliczając w to sprzeciw osób przeciwnych uznaniu jakiegoś rozwiązania za patent, wraz z ewentualną procedurą odwoławczą, może wynieść w skrajnych wypadkach 8-9 lat. Zaznaczyć należy, że są to oczywiście wyliczenia szacunkowe podmiotów zajmujących się postępowaniem patentowym na co dzień, w ramach reprezentacji strony, jednakże oddające w znacznym stopniu dużą rozpiętość czasową pomiędzy zgłoszeniem

¹⁴⁷ T. Hart, L. Fazzani, *Intellectual Property Law*, Nowy Jork 2000, s. 9-10 [za:] B. Wieczorek, *Patenty a tajemnica przedsiębiorstwa*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]: <http://prawo-ip.blogspot.com/2013/04/patenty-tajemnica-przedsiębiorstwa.html>.

patentu a jego uzyskaniem¹⁴⁸. Koncerny i zaawansowane technologiczne przedsiębiorstwa globalne prześcigają się w prowadzeniu „wojen patentowych”, które polegają zasadniczo na zatrzymywaniu rozwoju technologicznego i zwalczaniu podmiotów prowadzących konkurencyjną działalność gospodarczą na rynku pod zarzutem naruszania praw wyłącznych¹⁴⁹ - warto wskazać choćby sławny i medialny w ostatnim czasie spór pomiędzy korporacjami przemysłu elektronicznego Samsung i Apple¹⁵⁰. B. Wieczorek słusznie wskazuje, że „czas życia technologii jest krótszy i bardziej dynamiczny. Telefon potrzebował 50 lat, aby znaleźć zastosowanie u 25% Amerykanów. Telefon komórkowy taki stopień nasycenia rynku osiągnął już po 7 latach”¹⁵¹. Wskazany postęp technologiczny, prowokuje pewne problemy natury prawnej, z którymi teoria i praktyka prawa musi wyjść naprzeciw.

Wynalazcy, czy też coraz częściej, szeroko pojęte podmioty gospodarcze prowadzące działalność wynalazczą, w związku ze wskazanymi powyżej niedogodnościami (wojny patentowe), dokonują wyboru rodzaju środka ochrony swoich praw do wynalazku, nie zgłaszając wniosków o udzielenie patentu, a starając się utrzymać efekty swojej działalności *in pectore* – za pomocą instytucji znanej w prawie handlowym jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. Bodaj najbardziej znanym przykładem podmiotu gospodarczego, który uznał, że tajemnica przedsiębiorstwa będzie rozwiązaniem gwarantującym silniejszą możliwość ochrony niż patent, jest Coca-Cola Company – skład oraz same proporcje składników napoju Coca-Cola do dziś pozostają najpilniej strzeżoną tajemnicą gospodarczą świata¹⁵².

Wzrost ryzyka związany z ujawnianiem wynalazków (tyczy się to także wzorów użytkowych i przemysłowych) dla celów patentowych oraz niska jego użyteczność w niektórych dziedzinach gospodarczych (w szczególności chodzi tutaj o przemysł spożywczy), będzie rodził coraz to nowe pytania o sensowność obecnych regulacji¹⁵³. Z jednej strony, mamy bowiem do czynienia z ochroną najszerszą, mającą status właściwie niepodważalny, systemem chronionym przez państwo i uosabiające je organy, z drugiej strony natomiast

¹⁴⁸ Szereg informacji nt. długości czasu trwania całego postępowania patentowego, można znaleźć na stronach internetowych podmiotów zajmujących się szeroko pojętą ochroną patentową, gdzie podaje się wyliczenia szacunkowe, np. <http://ultrapatent.eu/patentpytania.html>, <http://brante.pl/kosztuje-ochrona-patentowa-polsce> lub <http://innovation.nencki.gov.pl/opis-procedury-postepowania-patentowego> - dostępny w Internecie [23.05.2015 r.].

¹⁴⁹ B. Wieczorek, jw.

¹⁵⁰ T. Deptuła, *Apple wygrał wojnę patentową z Samsungiem*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]: <http://www.ekonomia.rp.pl/arttykul/1066795.html>.

¹⁵¹ B. Wieczorek, jw.

¹⁵² L. Rafa, *Receptura Coca-Coli – Święty Graal światowej gospodarki*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]: <http://www.polskatimes.pl/arttykul/909252,receptura-cocacoli-swiety-graal-swiatowej-gospodarki,id,t.html>.

¹⁵³ B. Wieczorek, jw.

system ten zdaje się nie nadążać za postępującymi zmianami. Ponadto, samo postępowanie patentowe, mimo swego anachronizmu, jest procedurą kosztowną, często nieadekwatnie w stosunku do długości pełnej ochrony patentowej¹⁵⁴. Wskazane aspekty powodują, że przedsiębiorcy szukają obecnie metod alternatywnych, takich jak wskazana tajemnica przedsiębiorstwa, mogących zapewnić pożądaną przez nich efektywność, zmniejszając jednocześnie obciążenia finansowe i długotrwałą procedurę „researchingu” obecną w postępowaniu patentowym.

Reasumując, wśród instrumentów prawnych służących do ochrony własności intelektualnej w obrocie gospodarczym istotne miejsce zajmują wskazane patenty oraz tajemnica przedsiębiorstwa. Zakres takiej ochrony, czas jej trwania oraz przesłanki konieczne do jej uzyskania są różne, a wręcz wykluczające się zakresowo¹⁵⁵.

Definicje

Przechodząc bezpośrednio do problematyki, której dotyczy niniejszy artykuł, należy dokonać zdefiniowania pewnych pojęć. Poczynając od patentu, wskazać należy że najistotniejszym, a wręcz fundamentalnym założeniem tegoż systemu jest udzielanie czasowego monopolu na wykorzystywanie (najczęściej komercyjne) wynalazków w zamian za publikację zasad ich działania, co oznacza możliwość wykorzystywania już wytworzonej i ujawnionej wiedzy przez innych – jest majątkowym prawem cywilnym, o konotacji ściśle podmiotowej, skutecznym „erga omnes”, z którym uprawniony może władać na podstawie i w granicach prawa¹⁵⁶. Dynamiczny postęp w technice i przemyśle hi-tech, coraz bardziej zakrojona globalizacja handlu oraz, w związku z rozwojem prawa międzynarodowego (czego szczególnym wyrazem jest Konwencja Berneńska), uznanie praw własności intelektualnej jako istotnych praw podmiotów gospodarczych, poddają jednak w wątpliwość sens takiego uzasadnienia. Nieco wyżej, zostały zasygnalizowane najistotniejsze, zdaniem autora, mankamenty systemu patentowego. Przede wszystkim, „nieuchwytność” rozwoju technologicznego wraz z rozwojem międzynarodowego handlu na niespotykaną dotąd skalę, staje się argumentem przemawiającym za tym, ażeby stosować inne, mniej sformalizowane techniki zabezpieczania informacji dających przewagę nad konkurencją. Stanie się to, być

¹⁵⁴ Szerzej na temat kosztów takiego postępowania można się dowiedzieć tu: <http://brante.pl/kosztuje-ochrona-patentowa-polsce>, dostępne w Internecie [23.05.2015 r.] oraz w samym Rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 2 XII 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

¹⁵⁵ A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności patentowej*, Warszawa 2011, s. 171 i n. oraz B. Wieczorek, *Tajemnica przedsiębiorstwa a patent*, dostępne w Internecie [23.05.2015 r.]:

<http://prawo-ip.blogspot.com/2013/09/tajemnica-przedsiębiorstwa-patent.html>

¹⁵⁶ T. Hart, L. Fazzani, j.w., s. 9-10 [za:] B. Wieczorek, *Patenty...*, jw.

może w niedalekiej przyszłości, przyczyną dla której sami przedsiębiorcy coraz częściej będą odchodzić od stosowania ochrony patentowej.

Odnosząc się do artykułu B. Wieczorka, *tajemnicą przedsiębiorstwa z kolei jest każda nieujawniona do wiadomości publicznej informacja techniczna, technologiczna lub organizacyjna przedsiębiorstwa, także jakiegokolwiek inne informacje posiadające wartość gospodarczą*, co implikuje niejako, by dana informacja była objęta znacznym stopniem poufności¹⁵⁷. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa powinno być interpretowane bardzo szeroko – wg autorów komentarzy do p.w.p. lub k.s.h. należy w to wliczać nawet tak niecodzienne aspekty społeczno-gospodarcze jak elementy strategii marketingowej, metody prowadzenia kampanii reklamowych, a nawet nieformalne powiązania bankowe¹⁵⁸. Tym niemniej, pomimo tego szerokiego pojmowania tego pojęcia, mamy do czynienia z pewnym istotnym ekstremum – informacje, mogące być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa muszą dawać przewagę konkurencyjną nad pozostałymi przedsiębiorcami. Pamiętać jednak należy, że taka granica jest dosyć nieostra, wymaga bowiem, najczęściej od sędziego rozpatrującego konkretną sprawę w postępowaniu sądowym oceny „stricte” indywidualnej, charakterystycznej dla określonego stanu faktycznego sprawy.

Warto w tym miejscu dodać, że jeżeli dany podmiot chce nadać jakiejś informacji przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa, to nie jest konieczne, by była ona całkowicie tajna, a jedynie, by krąg osób, które są w posiadaniu takiej informacji, był ograniczony lub mocno zawężony¹⁵⁹. Tajemnica taka z pewnością nie może być znana powszechnie (przestaje być wtedy siłą rzeczy „tajemnicą”) ani nie może być poznana przez grupę osób (czy też określony zespół podmiotów), która ze względu na swój status prawny, gospodarczy lub prawno-gospodarczy mogłaby być zainteresowana uzyskaniem informacji objętej tajemnicą¹⁶⁰. Przykładowo więc, jeżeli przedsiębiorstwo technologiczne, wejdzie w posiadanie jakiegoś przełomowego projektu smartfona, który to projekt był przedmiotem tajemnicy innego przedsiębiorstwa, to tym samym, co do zasady, nie będziemy mieli już do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa bowiem w posiadanie tej objętej tajemnicą informacji wszedł inny potentat przemysłu elektronicznego. Jednakże, co jest niejako warunkiem „sine qua non” dla utraty przez daną informację przymiotu poufności, owa informacja musiałaby jeszcze dodatkowo ulec upublicznieniu szerszemu gronu potencjalnych odbiorców (np. klientom czy

¹⁵⁷ A. Szewc [w:] *System prawa handlowego – tom 3. Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 383, B. Wieczorek, *Tajemnica...*, jw.

¹⁵⁸ S. Sołtysiński [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz.*, red. J. Szwaja, s. 312 i n.

¹⁵⁹ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2010, s. 492 i n., A. Szewc [w:] *System...*, s. 384.

¹⁶⁰ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, j.w., s. 492 i n.

innym szeroko pojętym „beneficjentom informacji”) – wtedy dopiero definitywnie traci ona ww. przymiot poufności. Fakt, czy dana informacja będzie objęta tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie, będzie oceniany „ad causam”, w oparciu przede wszystkim o stwierdzenie, czy dany krąg osób, który uzyskał informacje na ten temat, a przede wszystkim liczba tych osób, implikuje fakt, że określona informacja jest upubliczniona. Ważną cechą tajemnicy jest więc to, że nie może ona w określonym „continuum” czasowym ustać i zostać wyjawiona. Kolejnym istotnym aspektem jest również to, że sama tajemnica może obejmować tylko takie dobra intelektualne, co do których możliwe jest zachowanie przymiotu poufności¹⁶¹. W systemach i komentarzach można spotkać się ze stwierdzeniem, że tajemnica przedsiębiorstwa jest relatywnie rzadziej używana w odniesieniu do produktów niemających trwałej postaci, a więc rozlicznych mieszanin, cieczy, czy nawet lekarstw ze względu na tzw. „reverse engineering”, który prowadzić może do „rozszyfrowania” swoistego, właściwego dla tegoż produktu składu, a w konsekwencji poznania jego istoty¹⁶². Autor nie zgadza się jednak z tym twierdzeniem. Obecnie, obserwujemy bowiem coś zgoła przeciwnego, wystarczy choćby przypomnieć podnoszony wyżej przykład Coca-Cola Company czy sieci fast-foodów, takich jak np. KFC czy McDonald’s, które opierają swoje branżowe działania o zachowanie w ścisłej tajemnicy receptur różnorodnych mieszanin przez nie używanych, np. napojów, przypraw, czy też nawet receptur dotyczących tworzenia określonych sosów. Do dzisiaj, nawet pomimo wielokrotnych prób stosowania „inżynierii odwrotnej” nie jest możliwe poznanie tak dokładnego doboru mieszanin, by powstał produkt nawet o zbliżonym smaku czy innych właściwościach w stosunku do produktów wspomnianych koncernów. Zatem, tajemnica przedsiębiorstwa stwarza również możliwości jej skutecznego używania także w kontekście produktów nie mających trwałej postaci. Sama problematyka „reverse engineering” jest zresztą tematyką mocno kontrowersyjną, poruszaną najczęściej przy okazji dekompilacji programów komputerowych w świetle dyrektywy 91/250/EWG¹⁶³, tym niemniej wartym zasygnalizowania jest również odniesienie tego skomplikowanego inżynieryjnie procesu do jego możliwego zastosowania w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym i farmaceutycznym oraz implikacji z tym związanych dotyczących instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa.

¹⁶¹ A. Szewc [w:] *System...*, s. 383.

¹⁶² Tamże, s. 383.

¹⁶³ Z. Okoń, *Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo a prawnoautorska ochrona programów komputerowych*, „CBKE e-biuletyn”, nr 1/2005, s. 14, dostępny w Internecie [23.05.2015]: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/23673/Projekt_dyrektywy_o_wynalazkach_implementowanych_komputerowo.pdf.

„Last but not least”, finalnym rozróżnieniem ochrony patentowej od ochrony informacji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa jest specyficzna cecha tej instytucji, przejawiająca się w tym, że utrzymywanie jakiejś informacji w tajemnicy tworzy jedynie pewną wyłączość faktyczną, nieusankcjonowaną prawnie, co implikuje brak prawa podmiotowego do przedmiotu tej faktycznie określonej wyłączości, skutkującym jedynie pewną ochroną przewidzianą w deliktowej części kodeksu cywilnego¹⁶⁴. W ocenie autora, jest to bardzo istotny mankament, nie pozwalający na skuteczną ochronę tego specyficznego stanu faktycznego. Wypada podnieść w tym miejscu tą kwestię jako postulat „de lege ferenda”, oczekując od ustawodawcy odpowiedniejszego uregulowania tej kwestii poprzez stworzenie odpowiednich przepisów które będą miały na względzie specyfikę tej instytucji.

Warto dodać, że samą tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być objęte nie tylko wynalazki, ale także samo know-how, czyli wiedza techniczna lub technologiczna oraz ogół wiedzy o funkcjonowaniu jakiegoś zjawiska, a także znajomość zwyczajowych i logicznych następstw tegoż.

Praktyka

Aby można mówić o wynalazku, a w następnej kolejności o samym patencie, trzeba wskazać pewne elementy konstrukcyjne tego pojęcia. Wynalazek musi być nowy w sensie obiektywnym (czyli to, czy dany wynalazek rzeczywiście jest nowy, sprawdza Urząd Patentowy w toku właściwego i przepisanego prawem postępowania), posiadać odpowiedni poziom wynalazczy (tj. musi wprowadzać nową jakość) oraz nadawać się do przemysłowego stosowania (tj. wynalazek musi być zdalny do obrotu przemysłowego)¹⁶⁵.

Istotnym składnikiem procedury przed Urzędem Patentowym jak i samego zgłoszenia wynalazku jest opis „ujawniający jego istotę”, co już samo w sobie zaprzecza idei tajemnicy przedsiębiorstwa, która, aby spełniać swoją funkcję, potrzebuje dochowania przez podmiot będący w jej posiadaniu, pełnej poufności¹⁶⁶. Widać tu więc podstawową sprzeczność tych dwóch instytucji prawnych¹⁶⁷.

Wspomniany warunek podjęcia działań w celu zachowania przedmiotu ochrony, który ma stanowić tajemnicę, jest zarazem jedynym i wystarczającym „warunkiem formalnym” dla objęcia danego przedmiotu lub informacji tajemnicą, natomiast w przypadku patentu,

¹⁶⁴ A. Szewc [w:] *System...*, s. 383.

¹⁶⁵ Szerzej na temat: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, jw., s. 20-25, J. Kępiński [w:] *System...*, s. 101 i n., B. Wieczorek, *Tajemnica...*, jw.

¹⁶⁶ B. Wieczorek, *Tajemnica...*, jw.

¹⁶⁷ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, jw., s. 20

odkrycie czy też skonstruowanie wynalazku, połączone z jego ujawnieniem przed Urzędem Patentowym, jest dopiero początkiem długiej drogi do jego uzyskania, która może okazać zbędną z wyżej już wskazywanych względów¹⁶⁸.

Nawiązując do tez i definicji wskazanych w rozdz. 2 niniejszego artykułu, należy zastanowić się nad utrzymaniem oraz używaniem danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zauważyć również, że owo utajnienie danego aspektu musi być w sposób rzeczywisty, nie zaś iluzoryczny, utrzymywane w poufności, aby było w pełni skuteczne. W polskim systemie prawnym nie ma co prawda jednej, ogólnej definicji poświęconej zagadnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa, jednakże najbardziej pełną i przejrzystą regulacją zdaje się być ta, która jest zawarta w art. 11 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji¹⁶⁹. Mając na względzie to co zostało już w niniejszej pracy dotychczas uwzględnione, wskazać można taksatywnie trzy elementy, z których składa się wspomniana tajemnica przedsiębiorstwa: są to poufność, brak ujawnienia oraz zabezpieczenie informacji¹⁷⁰. Te cechy, zostały bardzo kompleksowo ujęte przez P. Dybka: „Poufność informacji zachodzi wtedy, gdy informacja nie jest ujawniona do wiadomości publicznej. To ujawnienie ma charakter szeroki, bowiem dotyczy także sytuacji, gdy informacja nie jest znana, ale może być łatwo dostępna. Informacja musi być w pewien sposób nowatorska, ponieważ nie jest poufne, to co jest znane powszechnie. Warto wskazać, że według prawa polskiego, nie jest zabronione zdobycie informacji poufnej w drodze odtwórczej analizy, oczywiście tylko wypadku, gdy stosowane metody jej uzyskania są legalne. Znaczenie centralne ma poufność, z której można wywieść pozostałe elementy”¹⁷¹.

Podnieść należy, że naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może być przedmiotem rozmaitych roszczeń, skutkujących częstokroć odpowiedzialnością odszkodowawczą, godnym uwagi jest jednak to, że dochodzenie tychże roszczeń i należności z tego tytułu może narażać wiele trudności podmiotowi poszkodowanemu¹⁷². Przed wszystkim, problematyczne jest tu samo udowodnienie istnienia tajemnicy; jej rzeczywistego istnienia w sensie czysto ontologicznym oraz kręgu osób, który obejmowała. Ponadto, tajemnica, jako niewątpliwie informacja poufna, skryta przed szerszą grupą osób, nie jest częstokroć uprzedmiotowiona, tj. ujęta w formie nośnika, który mógłby być skutecznie użyty jako środek

¹⁶⁸ B. Wiczorek, *Tajemnica...*, jw.

¹⁶⁹ S. Sołtysiński [w:] *Ustawa...*, red. J. Szwaja, Warszawa 2012, s. 302 i n., E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, jw., s. 492 i n.

¹⁷⁰ A. Szewc, jw., [w:] *System...*, s. 384.

¹⁷¹ P. Dybka, *Ważna tajemnica przedsiębiorstwa*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]: <http://www.gf24.pl/12451/wazna-tajemnica-przedsiębiorstwa>.

¹⁷² B. Wiczorek, *Tajemnica...*, jw.

dowodowy w ewentualnym postępowaniu sądowym. Świetnym przykładem mogą tu być produkty spożywcze ww. koncernu Coca-Cola Company – w szczególności chodzi tu o napój Coca-Cola - co do którego istnienia samego nośnika receptury istnieją poważne wątpliwości natury ontologicznej. Receptura napoju może równie dobrze funkcjonować w formie całkowicie niezwerbalizowanej¹⁷³. Ten brak uprzedmiotowienia może powodować istotne trudności dowodowe, sądy z zasady bowiem bazują na dowodach rzeczowych, materialnych, jako tych pewniejszych i mniej ulotnych.

Jak już zauważono wyżej, podstawową funkcją tajemnicy przedsiębiorstwa jest ochrona – jednakże funkcja ta, nie stanowi przeszkody dla innych przedsiębiorców-konkurentów, by przedsiębrali określone działania celem stworzenia sobie identycznej ochrony. O ile sama tajemnica przedsiębiorstwa również może stanowić przedmiot obrotu gospodarczego (w formie np. „know-how”), o tyle patent, poza tym, że jest niczym innym jak ustanowionym przez odpowiedni organ państwowy monopolem na wykonywanie prawa do swojej własności intelektualnej¹⁷⁴ - daje zdecydowanie większą pewność obrotu prawnego i gospodarczego, w tym znaczeniu, że nie jest rzeczą ukrytą, lecz w pewnym stopniu ujawnioną społeczeństwu, tworząc w świadomości członków obrotu przeświadczenie, że dany przedmiot patentu jest przedmiotem słusznie chronionym przez prawo, wzbudzając pożądane prawnie postawy w postaci powstrzymania się od naruszeń tego prawa, w sposób zdecydowanie skuteczniejszy, niż by to czyniła tajemnica przedsiębiorstwa.

Kwestie podatkowe dotyczące patentu i tajemnicy przedsiębiorstwa

Niewątpliwym pozostaje, że bardzo istotnym aspektem przy wyborze ewentualnej ścieżki ochrony własności intelektualnej na gruncie polskiego prawodawstwa, jest ponoszenie ciężarów podatkowych związanych z wyborem danego rozwiązania ochronnego. Przedmiotem opodatkowania może być w tym wypadku dochód uzyskany na skutek eksploatacji danego patentu czy też, w wypadku tajemnicy przedsiębiorstwa – „know-how”¹⁷⁵. Szczególnie, wybór rozwiązania ochronnego jest trudny dla podmiotów, których charakter gospodarczy implikuje konieczność ograniczenia wydatków, ze względu na dużą skalę prowadzonych przedsięwzięć – chodzi więc tutaj głównie o spółki prawa handlowego. Często sama nazwa określonego przedmiotu, może prowadzić do objęcia reżimem innego

¹⁷³ L. Rafa, jw., dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]:

<http://www.polskatimes.pl/artukul/909252,receptura-cocacoli-swiety-graal-swiatowej-gospodarki,id,t.html>.

¹⁷⁴ B. Wiczorek, *Tajemnica...*, jw.

¹⁷⁵ P. Borszowski, A. Huchla [w:] *Prawo finansowe*, red. R. Mastalski i E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2013, s. 294 i n.

opodatkowania, co w praktyce może oznaczać, że spółka ponosić będzie relatywnie wyższe obciążenia podatkowe.

Bardzo istotny w kontekście tak prowadzonych rozważań jest charakter wkładów do spółki. Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje wkładów:

- a) Wkłady mające charakter pieniężny – czyli pieniądze, przybierające albo postać znaków pieniężnych albo tzw. pieniądza bankowego, czyli przybierającego formę bezgotówkowej wpłaty poprzez bank¹⁷⁶,
- b) Wkłady mające charakter niepieniężny – czyli, stosując swoistą definicję negatywną, jest to ten rodzaj wkładów, którym nie można przypisać charakteru (czy też wartości) pieniężnego¹⁷⁷. Wkłady te, potocznie nazywa się aportami.

Najistotniejsze dla prowadzonych rozważań będą więc aporty, jako że zarówno same wynalazki, które mogą być przedmiotem patentu, jak również „know-how”, które z powodzeniem może być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, zakwalifikować można bez cienia wątpliwości jako wkłady niepieniężne. O ile samo pojęcie patentu zostało już dostatecznie wyjaśnione na łamach tego artykułu, to istotne jest ogólne zarysowanie definicji „know-how” – jest to pojęcie oznaczające „całą wiedzę techniczną i technologiczną potrzebną do wyrobu określonego produktu”¹⁷⁸. Jeżeli taką wiedzę posiada określona osoba, to skonstatować należy, że taka osoba jest jej właścicielem i z powodzeniem taka wiedza może być wniesiona do spółki jako aport¹⁷⁹.

Ogólnie rzecz biorąc, najważniejsza w kontekście ww. wkładów, jest możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Główną funkcją odpisów amortyzacyjnych jest zmniejszenie podstawy opodatkowania, co upraszcza się do tego, że całościowo podmiot podatku zapłaci mniejszą kwotę należnego podatku. Odpisem amortyzacyjnym nazywamy z kolei „prawny wyraz zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a w zakresie kosztów – prawne określenie ich wysokości w związku z posiadaniem tego rodzaju majątku”¹⁸⁰. W wypadku patentu i know-how mamy do czynienia właśnie z wskazanymi w ustawie „wartościami niematerialnymi i prawnymi”. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16b przewiduje prawo do dokonania odpisów

¹⁷⁶ A. Kidyba, *Prawo handlowe*, Warszawa 2014, s. 368.

¹⁷⁷ A. Kidyba, jw., s. 368 i n., Szerzej nt.: A. Szumański, *Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych*, Warszawa 1997, s. 277 i n.

¹⁷⁸ K. Olbrycht, *Opodatkowanie aportów*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]: http://www.valor.pl/dp_publicacje/publikacja45.pdf

¹⁷⁹ K. Olbrycht, jw., s. 1.

¹⁸⁰ P. Borszowski, A. Huchla, jw., [w:] *Prawo...*, s. 296-297.

amortyzacyjnych przez spółkę kapitałową. Odpisów tych można dokonać przede wszystkim wobec prawa do wynalazku, prawa do patentu i wartości know-how¹⁸¹. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 60 miesięcy – ma to znaczenie dla aportów wniesionych w formie patentów z tego względu, że wraz z upływem czasu, technologia objęta patentem również ulega starzeniu się i pewnej dezaktualizacji, co prowadzi do spadku rzeczywistej wartości opatentowanego rozwiązania w kolejnych latach o udzielenia patentu¹⁸². Dla przedsiębiorcy, jak najbardziej zasadne będzie stosowanie tej formy opodatkowania, bo uwzględnia ona spadek wartości opatentowanego rozwiązania w kolejnych okresach płatności należnego podatku.

Zdecydowanie inaczej opodatkowanie wygląda w odniesieniu do „know-how” które to najczęściej jest przedmiotem tajemnicy przedsiębiorstwa. Warto w tym miejscu przytoczyć Art. 16 ust. 1 pkt. 64 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną, w postaci wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)”. Przepis ten jasno wskazuje, że w wypadku know-how nie jest możliwe obniżenie podstawy opodatkowania za pomocą amortyzacji – co więcej odpisy amortyzacyjne w takim wypadku stanowią jedynie koszt bilansowy, nie mający żadnego wpływu na podatek dochodowy danego podmiotu (np. spółki kapitałowej)¹⁸³.

Jednym z istotniejszych elementów konstytutywnych spółki, jest umowa zawarta w formie aktu notarialnego (art. 157 § 2 k.s.h.)¹⁸⁴. W umowie mogą zostać określone tzw. „accidentalia negotii”, w których skład wchodzi m.in. określenie przedmiotu wkładu spółki¹⁸⁵. O ile dla prawa handlowego są to składniki na wskroś fakultatywne, o tyle z perspektywy prawa podatkowego będą to jednak swoiste „essentialia negotii” w tym znaczeniu, że prawidłowe i nie pozostawiające wątpliwości nazwania określonego wkładu, będzie elementem który pozwoli ustalić organom podatkowym, czy była możliwość dokonania w danym przypadku odpisu amortyzacyjnego. Istotnym jest właściwe oznaczenie nazwowe wkładów które mają zostać wniesione do spółki; używając bowiem nazwy „know-how” zamiast nazwy „patent”, dokonując jednocześnie odpisu amortyzacyjnego, można

¹⁸¹ K. Olbrycht, jw., s. 2.

¹⁸² Tamże, s. 2.

¹⁸³ Tamże, s. 2.

¹⁸⁴ A. Kidyba, jw., s. 358.

¹⁸⁵ Tamże, s. 359 i n.

narazić się na kontrolę organów podatkowych, która zakwestionuje taki sposób uiszczania należności podatkowych¹⁸⁶.

Wnioski

Zarówno tajemnica przedsiębiorstwa jak i instytucja patentu mają swoje zalety i wady, które zostały przedstawione na tyle wnikliwie, na ile pozwalają sztywne ramy narzucone przez komitet organizacyjny niniejszej publikacji. Właściwie, to jedynie od profilu danego przedsiębiorstwa zależy, który ze sposobów ochrony swoich dóbr wykorzysta. W branży IT i przemyśle hi-tech, zdecydowanie ważniejszy w ostatnich latach zdaje się być patent. Natomiast tajemnica przedsiębiorstwa zachowuje większe zastosowanie w przemyśle spożywczym lub chemicznym. Wiązać się to może, z teoretycznie większą rotacją na stanowiskach w korporacjach IT, a zatem trudnością w utrzymaniu tajemnicy firmy. Oczywiście, nie jest to regułą i z pewnością trzeba zaznaczyć, że najlepsze jest takie rozwiązanie, które dany podmiot uważa w danej chwili za najskuteczniejsze.

Wybór danego środka może prowadzić do różnych konsekwencji w sferach właściwych dla innych gałęzi prawa. Jedynie tytułem przykładu można wskazać, jak bardzo istotnym elementem wyboru rozwiązania ochronnego, może być kwestia ponoszenia obciążeń podatkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak jak już wskazywano powyżej, w polskim systemie prawa podatkowego można wnieść do spółki kapitałowej aporty w postaci patentu, wynalazku a nawet wspomnianego wcześniej know-how. Mało kto jednak wie, że w przeciwieństwie do patentów i wynalazków, know-how (które częstokroć stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa) nie może być amortyzowane podatkowo (art. 16 i art. 17 ustawy o podatku dochodowym), co powoduje znacznie większe obciążenia podatkowe. W konsekwencji, bardzo często może wystąpić sytuacja nieopłacalności zachowania jakiejś wiedzy jako tajemnicy przedsiębiorstwa, co implikować powinno próbę sięgnięcia po instytucję patentu.

Zasadność użycia jednego ze środków powinna być zawsze mierzona i oceniana indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnego charakteru, profilu działalności i możliwości danej spółki. Oceny tej nie można dokonywać pochopnie, bowiem w kwestii bilansu ekonomicznego może to przynieść wiele niekorzystnych aspektów dla kondycji finansowej spółki.

¹⁸⁶ K. Olbrycht, jw., s. 2.

Bibliografia:

1. Deptuła T., *Apple wygrał wojnę patentową z Samsungiem*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]:
<http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1066795.html>.
2. Dybka P., *Ważna tajemnica przedsiębiorstwa*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]:
<http://www.gf24.pl/12451/wazna-tajemnica-przedsiębiorstwa>.
3. Hart T., Fazzani L., *Intellectual Property Law*, Nowy Jork 2000.
4. Kidyba A., *Prawo handlowe*, Warszawa 2014.
5. Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., *Prawo finansowe*, Warszawa 2013.
6. Nowińska E., Promińska U, Vall M. du, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2010.
7. Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), *System prawa handlowego – tom 3. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015.
8. Okoń Z., *Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo a prawnoautorska ochrona programów komputerowych*, „CBKE e-biuletyn”, nr 1/2005, s. 14, dostępny w Internecie [23.05.2015]:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/23673/Projekt_dyrektywy_o_wynalazkach_i_mplementowanych_komputerowo.pdf.
9. Olbrycht K., *Opodatkowanie aportów*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]:
http://www.valor.pl/dp_publicacje/publikacja45.pdf.
10. Rafa L., *Receptura Coca-Coli – Święty Graal światowej gospodarki*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]:
<http://www.polskatimes.pl/artykul/909252,receptura-cocacoli-swiety-graal-swiatowej-gospodarki,id,t.html>.
11. Szewc A., Jyż G., *Prawo własności patentowej*, Warszawa 2011.
12. Szumański A., *Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych*, Warszawa 1997.
13. Szwaja J. (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2012.
14. Wieczorek B., *Tajemnica przedsiębiorstwa a patent*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]:
<http://prawo-ip.blogspot.com/2013/09/tajemnica-przedsiębiorstwa-patent.html>.
15. Wieczorek B., *Patenty a tajemnica przedsiębiorstwa*, dostępny w Internecie [23.05.2015 r.]:

<http://prawo-ip.blogspot.com/2013/04/patenty-tajemnica-przedsiębiorstwa.html>.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 15 IX 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211).
4. Ustawa z dnia 15 II 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86).
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 XII 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.