

Startup i jego know-how

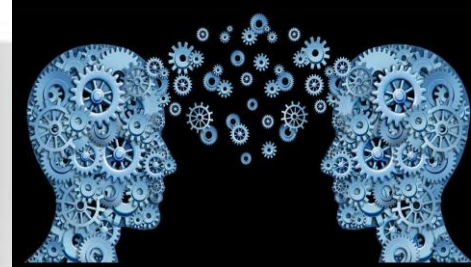
Wybrane zgadnienia prawne.

Skojarzenia...

Przedsiębiorstwa / spółki	Startup
Zasoby	Idee
Doświadczenie	Innowacja
Ustalona marka	“nowy gracz”
przewidywalność	zwrotność
hierarchia	Twórczy chaos
Stąły rozwój	Szybki wzrost
Niechęć do ryzyka	Chęć do podejmowania ryzyka
Utrzymanie pozycji rynkowej	Walka o wejście na rynek
Zachowanie stanu	Zburzenie starego porządku
Pieniądże	Potrzeba pieniędzy

Startupy, które odnoszą sukces łączą te dwa światy

Know-how?



- Pakiet informacji praktycznych:
 - istotne
 - zidentyfikowane
 - utrwalone
 - nienależące do wiedzy powszechnej (**poufne**)
 - **brak rejestracji**
- Informacje niechronione jeszcze prawami wyłącznymi (przed ich publikacją) wynalazki, wzory użytkowe lub zdobnicze czy znaki towarowe, a także plany techniczne, wyniki eksperymentów lub badań, listy klientów, sposoby sprzedaży lub marketingu danych produktów, zasady organizacji pracy lub świadczenia określonych usług, metody kontroli jakości towarów i usług itp.

Know-how startupu? Know-how czy IP?

- Know-how startupu?
 - Program komputerowy / kod źródłowy
 - Opracowanie produktu lub jego plany
 - Formuły chemiczne
 - Sposoby produkcji

- Know-how czy IP?
 - ochrona pośrednia (T&P)
 - wybór zależy od charakterystyki rynku, na którym działa startup
 - Etap 1: początek działania (pomysł a know-how)
 - Etap 2: produkt, który może być przedmiotem nabycia przez inwestora
 - Case study: rynek informatyczny

Table 8: CIS 2004 - Means of protecting innovation activities used between 2002 and 2004: Commercial firms with 10 employees or more innovative between 2002 and 2004 (in products, processes or operating under discontinued operations)

Means of protecting innovation activities used between 2004 and 2006: Industrial firms with 20 employees or more innovative between 2004 and 2006 (in products, processes or operating under discontinued operations)				
% of companies	Legal means	Other appropriability means		All appropriability means
NES 36	Total	Total	Trade Secrets	Total
N4: Research and development	70.1	76.6	63.8	89.1
G1: Oil & Fuel	65.5	73.2	53.9	87.4
C3: Pharmaceuticals & Perfumery	77.6	55.3	47.1	87.7
F4: Chemical, Rubber & Plastics	58.0	54.7	39.8	77.1
E1: Other transport equipment	55.4	58.8	39.2	77.2
F6: Electrical and electronic components	63.9	56.2	37.3	83.9
E3: Electricals & Electronics	50.9	51.0	34.1	66.4
B0: Agriculture, food and tobacco	52.3	45.4	33.1	69.6
D1: Automotive	53.6	57.6	30.7	75.7
F5: Metallurgy & Metal processing	42.0	47.7	28.7	64.8
N1: Post & Telecom	58.0	51.6	28.2	65.0
F2: Textiles	64.2	41.4	23.7	78.3
G2: Water, Gas & Electricity	49.5	50.0	23.2	67.0
F1: Mineral Products	48.6	33.8	21.0	61.5
F3: Wood & Paper	35.5	54.6	20.1	69.1
C2: Publishing & Printing	30.1	35.4	19.6	55.1
E2: Mechanical equipment	48.0	37.6	19.5	61.0
P2: Recreational, Cultural & Sport	51.3	29.6	19.3	55.9
N2: Advisory and assistance	46.0	43.4	18.6	62.5
C4: Home furnishings	50.8	37.1	18.3	60.3
Subtotal (Excluding financial services)	40.7	33.6	18.0	53.4
I0: Financial services	51.2	35.4	17.6	62.3
C1: Apparel & Leather	52.5	25.2	16.7	64.4

Reasons for your company to protect knowledge by means of TS/CBI vis-à-vis other intellectual property rights.



Know-how jako wartość rynkowa dla startupów



- Zidentyfikowanie co ma być chronione?
 - program: oznaczenie jako “poufne” / fizyczne & elektroniczne oddzielenie informacji
- Know how (produkt) startupu, w który inwestuje się
- Umowy NDA / NUA
 - Kto ma udzielić informacji?
 - Kto otrzymuje informacje?
 - Jaki jest cel ujawnienia?
 - Czy informacje udziela się konkurentowi?
 - Jakie są informacje ujawnione?

Ochrona know-how



- Naruszenie know-how:
 - Bez zgody przechowywanie, używanie, adaptacja informacji
 - Bezprawne korzystanie przez pracownika / konkurenta we własnym produkcie – program komputerowy (pochodny)?
 - sprawa: *Vestergaard Fransden A/S v Bestnet Europe Limited* (ochrona przed produktem-kopią czy produktem zależnym)
- Środki ochrony
 - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 18 uznk / art. 11 i art. 23 uznk)
 - Odpowiedzialność kontraktowa (naruszenie obowiązku poufności)

Co bada sąd?

- Czy produkt inkorporujący know-how wprowadzono na rynek legalnie?
- Czy produkt inkorporuje know-how (jeden do jeden)?

Ochrona poufności know-how w razie sporu



- Postępowanie sądowe
 - wyłączenie jawności rozprawy
 - zobowiązanie do zachowania poufności
- Dostęp do informacji – akt zgłoszenia w UP RP

Nowa dyrektywa (ochrona tajemnic i poufnych informacji)

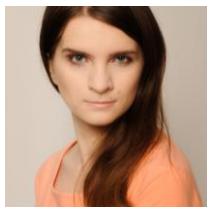


- Zdefiniowanie co jest chronione (produkt przed inkorporowaniem know-how / know-how, istotnie przyczyniające się do produktu) i wskazanie sposobów / środków ochrony
 - Zabezpieczenie roszczeń
 - Możliwy zakaz: produkcji, oferowania, sprzedawania, składowania, importowania, eksportowania
 - Zatrzymanie wprowadzonych do obrotu towarów / wycofanie towarów
 - Zapewnienie informacji elektronicznej
 - Zmiana produktu w celu zaprzestania korzystania z know-how (software, dane elektroniczne, bazy klientów)
 - Zniszczenie towarów
- Sposoby zabezpieczenia przed wyciekiem informacji w postępowaniu dot. ochrony

Z orzecznictwa...

- *“Prawem majątkowym związanym z know-how, jest uprawnienie do odpowiedniego korzystania przez nabywcę z wiedzy wycenionej i utrwalonej w dokumentacji. Know-how jest bowiem zmaterializowane (opisane) w stosownych dokumentach, a jego wycena może być poddana ocenie biegłych” (WSA w Olsztynie, 25.06.2009, ISA/01 340/09)*
- *“Informacje obejmujące zespół elementów tworzących proces technologiczno-produkcyjny, w tym rozwiązania dotyczące wykorzystywanych urządzeń, dokumentacja techniczna, sposób (metody) produkcji czy użyte materiały (środki) składają się właśnie na tajemnicę przedsiębiorcy” (WSA Łodzi, 5.11.2015, II SA/Łd 621/14)*
- *“Informacja staje się "tajemnicą", kiedy przedsiębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci ona natomiast swojego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji (np. pracownicy przedsiębiorstwa)” (SN, 6.06.2003 r., IV CKN 211/01)*
- *“Pozostanie określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa wymaga, aby przedsiębiorca podjął działania zmierzające do wyeliminowania możliwości ich dotarcia do osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności podejmowania szczególnych starań. Wśród tych działań wymienia się konieczność poinformowania pracownika o poufnym charakterze wiedzy, techniki, urządzenia. Nie oznacza to jednak, że osoby, które przypadkowo weszły w posiadanie danej informacji, są zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy. Tajemnicę przedsiębiorstwa należy przy tym odróżnić od specjalistycznej wiedzy, chociaż granica pomiędzy taką wiedzą dostępną określonemu kręgowi osób a tajemnicą jest nieostra” (SN, 3.12.2014, III SO 8/14)*
- *“Należy ponadto zauważyć, iż tajemnica nie traci swego charakteru, gdy wie o niej pewne ograniczone grono osób, zobowiązanych do dyskrecji, w tym - kontrahenci przedsiębiorcy. Ze względu na swą specyfikę w posiadaniu określonych informacji może być szereg osób w różnych przedsiębiorstwach i w bardzo odległych miejscach”. (SO w Bydgoszczy, 6.03.2003, VIII 153/02)*

Pytania?



Agnieszka Sztoldman

Email: agnieszka.sztoldman@dentons.com

Agnieszka Sztoldman jest członkiem Zespołu Postępowañ Sądowych w warszawskim biurze Dentons. Akademicko związana z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Instytutu Allerhanda w Krakowie.

 Lawyers
7300+

130+
locations



50+
countries

Dziękuję

大成 DENTONS

Dentons Europe Oleszczuk sp.k.
Rondo ONZ
00-124
Warszawa

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 130 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.