

NEWSLETTER

Marzec 2014

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem

W dniu 28 listopada 2013 roku Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Materia objęta planowaną regulacją na gruncie prawa polskiego jest znana jako ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa przede wszystkim w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Warto zauważyć, że dotychczas nie istniały regulacje na poziomie europejskim, które by harmonizowały reguły ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w krajach członkowskich. Rozdrobnienie i zróżnicowanie systemu ochrony tajemnicy handlowej na obszarze UE ma w opinii autorów dyrektywy negatywny wpływ na współpracę transgraniczną przedsiębiorstw i hamuje rozwój innowacji, a w pewnym stopniu także ogólny wzrost gospodarczy na obszarze UE.

Obecny stan prawny w Polsce

Artykuł 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, iż *czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.*

W świetle powyższego przepisu, aby informacja mogła zostać zakwalifikowana jako tajemnica przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione warunki poufności, braku ujawnienia oraz zabezpieczenia informacji. Uznaje się, że informacja jest poufna, gdy przedsiębiorca kontroluje zasięg podmiotowy osób mających dostęp do informacji. Odnośnie przesłanki zabezpieczenia informacji – informacja nie może zostać uznana za poufną, jeśli przedsiębiorca nie podejmie niezbędnych działań służących ochronie poufności. Aby tajemnica handlowa korzystała ze środków ochrony przewidzianych w ustawie, konieczne jest spełnienie przesłanki wartości gospodarczej informacji – choćby minimalnej, jednak dającej się zobiektywizować. Przekazanie,

ujawnienie, wykorzystanie lub nabycie od osoby nieuprawnionej takich informacji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji tylko wtedy, gdy zagraża lub narusza interes (ekonomiczny) przedsiębiorcy.

Zakres czasowy objęcia ochroną ograniczony jest trwaniem stanu tajemnicy. Zakres podmiotowy osób, które mogą naruszyć tajemnicę, to zarówno podmioty trzecie – „zewnętrzne” – w stosunku do przedsiębiorcy, jak i osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego (przez okres trzech lat od ustania tego stosunku) – chyba że umowa stanowi inaczej lub ustał stan tajemnicy. W przypadku nabycia od nieuprawnionego informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, przesłankami wyłączającymi odpowiedzialność z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji są łącznie odpłatność czynności prawnej oraz dobra wiara, przy czym sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z informacji.

Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony i naruszony w wyniku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia przez podmiot naruszający jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny – jeżeli naruszenie było zawinione. Ponadto uprawniony może wnosić o orzeczenie o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji, np. o orzeczenie ich zniszczenia lub zaliczenia na poczet odszkodowania.

Roszczenia z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa – podobnie jak w przypadku pozostałych czynów nieuczciwej konkurencji – przedawniają się z upływem trzech lat od momentu dowiedzenia się przez poszkodowanego o popełnieniu czynu naruszającego tajemnicę przedsiębiorstwa i o osobie sprawcy. Jednakże w przypadku, gdy czyn naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa będzie stanowił zbrodnię lub występki, roszczenie przedawni się z upływem 20 lat od momentu popełnienia czynu.

Warto ponadto wspomnieć o środkach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie procesu sądowego. Zgodnie z art. 479¹⁰ k.p.c.: „Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych także wtedy, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa”. Zasadniczo nie można jednak skutecznie odmówić przedstawienia w sądzie cywilnym dowodów powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Niektóre rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską

1. Definicje

W tekście dyrektywy posłużono się takimi terminami jak: „trade secrets”, „secret know-how”, „proprietary know-how”, „undisclosed information”, czy „business confidential information”. Polski tłumacz posługuje się natomiast głównie pojęciem „tajemnica handlowa” (w tekście występują także takie terminy jak „niejawne know-how”, „niejawne informacje handlowe”). Można przyjąć, że odpowiadają one znanemu polskiemu prawodawstwu pojęciu tajemnicy przedsiębiorstwa.

2. *Bezprawne pozyskiwanie, wykorzystanie i ujawnianie tajemnic handlowych*

Dyrektywa nakładałaby obowiązek wprowadzenia środków i procedur ochrony przed pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem tajemnic handlowych, które ma charakter bezprawny. Dyrektywa wymienia katalog przypadków, gdy pozyskanie tajemnicy handlowej uznać należy za bezprawne – m. in. w wyniku kradzieży, przekupstwa lub w wyniku innego czynu sprzecznego z uczciwymi praktykami rynkowymi. Wykorzystanie i ujawnienie takiej uzyskanej niezgodnie z prawem informacji lub wykorzystanie lub ujawnienie informacji z naruszeniem umowy o poufności lub innego porozumienia również należałoby uznać za bezprawne.

3. *Reverse engineering i inne zgodne z prawem przypadki pozyskania tajemnicy handlowej*

Dyrektywa *expressis verbis* odnosi się do tzw. *reverse engineering*, stanowiąc, że *pozyskanie tajemnicy handlowej uznaje się za zgodne z prawem, gdy pozyskano ją w jeden z następujących sposobów: niezależne odkrycie lub wytworzenie; obserwacja, badanie, demontaż lub testowanie produktu lub przedmiotu, który został udostępniony publicznie lub który zgodnie z prawem jest w posiadaniu osoby, która uzyskała dostęp do przedmiotowej informacji (...)*. Podobnie za zgodne z prawem pozyskanie tajemnicy handlowej uznaje się skorzystanie z prawa do informacji i konsultacji przysługującego przedstawicielom pracowników lub wszelkie inne praktyki uznawane za zgodne z uczciwymi praktykami rynkowymi.

4. *Brak ochrony w określonych przypadkach naruszenia pozyskania, wykorzystania lub ujawnienia tajemnicy handlowej*

Dyrektywa nakładałaby na państwa członkowskie obowiązek uniemożliwienia korzystania z przewidzianych środków ochronnych w sytuacji, gdy pozyskanie, wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy handlowej dokonano w celu zgodnego z prawem skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji lub w celu ujawnienia niezgodnego z prawem działania posiadacza tajemnicy handlowej, pod warunkiem że pozyskanie, wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy handlowej było niezbędne do ujawnienia niezgodnego z prawem działania posiadacza tajemnicy przy założeniu, że ujawniający działał w interesie publicznym. Ponadto środki ochrony nie znajdowałyby zastosowania w przypadku, gdyby tajemnica handlowa została ujawniona przez pracowników swoim przedstawicielom w ramach pełnionych przez nich zgodnie z prawem funkcji reprezentacyjnych lub w celu realizacji zobowiązania pozaumownego lub w celu ochrony uzasadnionego interesu.

5. *Zachowanie poufności tajemnic handlowych w trakcie postępowania sądowego*

Dyrektywa nakładałaby na państwa członkowskie obowiązek umożliwienia stronom postępowania sądowego ochrony ich tajemnic handlowych ujawnianych w ramach postępowania sądowego. W tej materii rozwiązania znane na gruncie polskim nie uległyby poważniejszym zmianom. Innowacją mógłby być wymóg usunięcia z udostępnionych orzeczeń sądowych fragmentów zawierających tajemnice handlowe.

6. *Przedawnienie roszczenia z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa/tajemnicy handlowej*

Projekt dyrektywy przewiduje umożliwienie przez państwa członkowskie dochodzenia roszczeń w terminie co najmniej jednego roku, ale nie więcej niż dwóch lat po dniu, w którym

przedsiębiorca dowiedział się lub miał powody, by się dowiedzieć o ostatnim zdarzeniu naruszającym tajemnicę. Przyjęcie dyrektywy w obecnym kształcie wymusiłoby zatem na polskim ustawodawcy skrócenie terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji.

7. Roszczenia z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Dyrektywa przewiduje bardzo zbliżony w stosunku do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji katalog żądań, które może zgłosić przedsiębiorca, którego interes naruszono.

Ponadto dyrektywa określa środki tymczasowe i zabezpieczające, których wykorzystanie powinny umożliwić skarżącemu przedsiębiorcy państwa członkowskie w przypadku wystąpienia naruszenia tajemnicy handlowej.

Wydaje się, że przyjęcie dyrektywy może być istotne przede wszystkim z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność wykraczającą poza granice Polski, a zwłaszcza na terenie tych państw członkowskich UE, które dotychczas nie uregulowały w sposób kompleksowy kwestii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jeśli chodzi o ewentualne zmiany w polskim prawie krajowym - istotne byłyby zmiany w zakresie skrócenia terminu przedawnienia roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa.

Na chwilę obecną projekt jest przedmiotem analizy ekspertów współpracujących z Komisją Europejską. Po dokonaniu oceny projektu i wprowadzeniu niezbędnych poprawek, należy się spodziewać przyjęcia dyrektywy w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Od dnia przyjęcia dyrektywy państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wprowadzenie w życie krajowych regulacji pozwalających na wykonanie dyrektywy.