

TEMAT KOMUNIKATU: Komisja planuje harmonizację przepisów dotyczących ochrony tajemnic handlowych w Państwach Członkowskich.

STRONY ZAINTERESOWANE: wszystkie przedsiębiorstwa.



ZALETY:

- Proponowane zasady ochrony tajemnic handlowych będą sprzyjać innowacjom, bez nadmiernego ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się nowej wiedzy.

WADY:

- Ochrona tajemnic handlowych ograniczona będzie do sytuacji, w których sprawca działa świadomie lub dopuszcza się rażącego niedbalstwa. Potencjalni sprawcy naruszeń nie będą więc musieli sprawdzać, czy pozyskiwane przez nich informacje nie są objęte tajemnicą handlową.
- Dopuszczenie „odwrotnej inżynierii” przyczyni się do rozprzestrzeniania się nowej wiedzy
- Ograniczenie przysługującego sprawcy prawa do dostępu do dokumentów i rozpraw w trakcie postępowania sądowego będzie zgodne z zasadą sprawiedliwego procesu tylko wówczas, jeśli możliwość skorzystania z tego prawa zostanie zagwarantowana pełnomocnikowi sprawcy.
- Stosowanie sankcji za składanie bezzasadnych pozwów narusza prawo do skutecznego środka prawnego.

TREŚĆ

Tytuł

Wniosek dotyczący **Dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych** (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. **Sygnatura COM(2013) 813 z 28 listopada 2013 r.**

Streszczenie

› Tło i cele

- Celem Dyrektywy jest harmonizacja przepisów dotyczących ochrony tajemnic handlowych w Państwach Członkowskich (s. 5 i nast.). Dokument przewiduje m.in. ujednoczenie:
 - definicji tajemnic handlowych oraz definicji ich bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania (dalej zwanych naruszeniami), a także
 - zasad korzystania ze środków prawnych w przypadku któregośkolwiek ze wspomnianych naruszeń [art. 1, art. 3 (1)].
- Dyrektywa:
 - uzupełni istniejące przepisy dotyczące ochrony praw autorskich, patentowych i znaków towarowych - obejmie bowiem tajemnice handlowe, dotychczas w podobny sposób niechronione;
 - stworzy przedsiębiorcom alternatywę dla wspomnianych rodzajów ochrony – firmy będą mogły wybrać, czy chcą chronić swoje informacje wykorzystując wyżej wymienione regulacje, czy też traktując te informacje jak tajemnice handlowe.
- Dyrektywa (preambuła pkt 1 i 2, s. 4 i nast.):
 - określi, w jakich przypadkach przekazanie tajemnicy handlowej jest legalne; ułatwi to współpracę między przedsiębiorstwami w zakresie badań i rozwoju;
 - uniemożliwi konkurentom bezprawne przywłaszczanie tajemnic handlowych, co z kolei:
 - sprzyjać będzie innowacyjności przedsiębiorstw,
 - ochroni konkurencyjność przedsiębiorstw, która mogłaby być zagrożona, gdyby konkurent opracował konkurencyjny produkt wykorzystując tajemnicę handlową.

› Tajemnice handlowe

- Pojęcie tajemnicy handlowej odnosi się do informacji: [art. 2 (1)],
 - stanowiących tajemnicę, tzn. nieznaną lub niedostępną dla osób, które normalnie zajmują się tego rodzaju informacjami,
 - mających wartość handlową, ponieważ stanowią tajemnicę,
 - w przypadku których ich prawowity posiadacz podjął kroki, by utrzymać je w tajemnicy.
- Przykładem tajemnicy handlowej może być wiedza technologiczna, dane handlowe dotyczące np. klientów i dostawców, plany biznesowe lub strategie rynkowe (Preambuła pkt 1 i 8).

› Bezprawne przywłaszczenie

- Przywłaszczenie tajemnicy handlowej jest bezprawne: [art. 3 (2)]
 - gdy dokonano go umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 - gdy prawowity posiadacz nie wyraził na to zgody;
 - gdy jest to sprzeczne z uczciwymi praktykami handlowymi.

- Do naruszenia uczciwych praktyk handlowych dochodzi wówczas, gdy sprawca naruszenia uzyskuje nieuprawniony dostęp do dokumentów, przedmiotów lub plików cyfrowych [art. 3 (2) (a)].
- Za zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi uznaje się jednak sytuacje, gdy produkt pozyskany zgodnie z prawem jest badany, demontowany lub testowany („odwrotna inżynieria”, art. 4 (1) (b), Preambuła pkt 10).

› **Bezprawne wykorzystywanie lub ujawnianie**

- Wykorzystywanie lub ujawnianie tajemnic handlowych jest bezprawne: [art. 3 (3)]
 - gdy dokonano go umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 - gdy prawowity posiadacz nie wyraził na to zgody oraz
 - gdy sprawca naruszenia:
 - wcześniej bezprawnie przywłaszczył tajemnicę handlową;
 - w wyniku wykorzystywania lub ujawniania tajemnic narusza zobowiązania umowne lub ustawowe.

› **Zgodne z prawem pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnianie tajemnic handlowych**

Do naruszenia tajemnicy handlowej nie dochodzi w sytuacji, gdy pozyskanie, wykorzystanie lub ujawnienie tej tajemnicy miało na celu ochronę „uzasadnionego interesu”, a w szczególności było związane z: [art. 4 (2)]

- wywiązaniem się z obowiązków ustawowych;
- korzystaniem z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- ujawnieniem nielegalnych praktyk w interesie publicznym (whistleblowing activity, preambuła pkt 12).

› **Środki prawne w przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia tajemnicy handlowej**

- Sąd może nakazać usunięcie naruszenia poprzez: [art. 11 (1)]
 - zakazanie (dalszego) wykorzystywania lub ujawniania tajemnic handlowych;
 - zakazanie – w przypadku naruszenia tajemnicy dotyczącej towarów – ich produkcji, oferowania, wprowadzania na rynek lub wykorzystywania, a także importu, eksportu lub związanego z tym przechowywania oraz
 - nakazanie sprawcy naruszenia – w przypadku, gdy dotyczy ono towarów – następujących działań: [art. 11 (1) (c) i (2)]
 - wycofania towarów z rynku;
 - w dalszej kolejności: usunięcia cech naruszających tajemnicę lub – gdy jest to niemożliwe – definitywnego wycofania towarów z obrotu i zniszczenia ich, a także
 - zniszczenia dokumentów, przedmiotów i plików cyfrowych zawierających tajemnice handlowe – lub zwrócenia ich prawowitemu posiadaczowi.
 - Zamiast usunięcia naruszenia sąd może – w wyjątkowych przypadkach – nałożyć na sprawcę naruszenia obowiązek wypłaty „rekompensaty pieniężnej” prawowitemu posiadaczowi [art. 12 (3)].
 - Poza usunięciem naruszenia oraz wypłaceniem „rekompensaty pieniężnej”, sprawca naruszenia musi wypłacić prawowitemu posiadaczowi tajemnicy handlowej odszkodowanie o równowartości faktycznie spowodowanych strat (art. 13).

› **Tymczasowe środki prawne**

Jeśli prawowity właściciel potrafi udowodnić, że dany podmiot naruszył tajemnicę handlową i naraził właściciela na straty – lub że do takiego naruszenia wkrótce dojdzie – sąd może: [art. 9 (1), art. 10 (1)]

- tymczasowo zakazać (dalszego) wykorzystywania lub ujawniania tajemnicy handlowej, oraz - w przypadku, gdy naruszenie dotyczy towarów:
 - zakazać ich produkcji, oferowania, wprowadzania na rynek, a także importu, eksportu i związanego z tym przechowywania, a także
 - zająć te towary lub zdecydować o ich uwolnieniu.

› **Ogólne warunki prowadzenia procedur prawnych**

- Sądy będą chronić tajemnice handlowe, które mogłyby zostać ujawnione w trakcie prowadzonego postępowania. W szczególnością sądy będą mogły, w zależności od przewidywanych konsekwencji: [art. 8 (2), art. 15].
 - odmówić określonym osobom – w tym również powodowi i obrońcy – dostępu do dokumentów zgromadzonych w trakcie postępowania. Sądy będą jednak mogły zezwolić pełnomocnikowi prawnemu wykluczonej strony - z zastrzeżeniem zachowania poufności - na dostęp do „materialnych” dowodów;
 - wykluczyć określone osoby – w tym również powoda i obrońcę – z udziału w rozprawach odbywających się w ramach postępowania sądowego, z zastrzeżeniem zachowania prawa do rzetelnego procesu sądowego (Preambuła pkt 14).
- Sądy będą podejmować działania przeciwko bezzasadnym pozwom składanym przez rzekomo pokrzywdzonych posiadaczy tajemnic w celu wyrządzenia szkody domniemanym sprawcom naruszeń. W szczególności sądy powinny posiadać możliwość nakładania kar – w tym grzywnien – na rzekomo pokrzywdzonych [art. 6 (1) (c), (2)].

Uwagi Komisji na temat zasady pomocniczości

Przepisy dotyczące ochrony tajemnic handlowych znacząco różnią się w poszczególnych Państwach Członkowskich. To utrudnia transgraniczną współpracę w dziedzinie badań i rozwoju oraz zniechęca przedsiębiorców do podejmowania międzynarodowej działalności związanej z innowacjami (s. 3, 5 i nast., Preambuła pkt 2).

Tło polityczne

Komisja przeanalizowała obowiązujące w różnych krajach przepisy dotyczące ochrony tajemnic handlowych. W 2013 r. przeprowadziła konsultacje na temat możliwych rozwiązań politycznych.

Procedura prawna

28 listopada 2013 r.	Przyjęcie przez Komisję
26 maja 2014 r.	Podejście Ogólne Rady UE
termin nieustalony	Przyjęcie przez Parlament Europejski, publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wejście w życie.

Podmioty mające wpływ na proces polityczny

Dyrekcje generalne	Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
Komisje Parlamentu Europejskiego:	Komisja ds. Prawnych (prowadząca), sprawozdawca: Marielle Gallo (Europejska Partia Ludowa, Hiszpania)
Sposób decydowania w Radzie UE:	większość kwalifikowana (przyjęcie przez większość Państw Członkowskich, przy co najmniej 260 z 352 głosów w Radzie).

Podmioty mające wpływ na proces polityczny

Kompetencje prawne:	Art. 114 TFEU (rynek wewnętrzny)
Forma kompetencji prawnych:	Kompetencje dzielone [art. 4 (2) TFEU]
Procedura legislacyjna:	Art. 294 TFEU (zwykła procedura legislacyjna)

OCENA

Ocena wpływu na gospodarkę

Uregulowanie kwestii ochrony tajemnic handlowych zmniejszy wydatki przedsiębiorstw związane ze strzeżeniem tych tajemnic. Zapisy ustawowe zapewnią lepszą ochronę interesów szczególnie tych firm, które z uwagi na wysokie koszty nie zabezpieczyły dotychczas swoich tajemnic handlowych. Z jednej strony stworzy to zachęty na rzecz innowacji, bowiem ryzyko wykorzystania osiągnięć danej firmy przez inne przedsiębiorstwa będzie mniejsze. Z drugiej strony jednak, szersza ochrona tajemnic spowolni proces rozprzestrzeniania się wiedzy – pozostanie ona objęta tajemnicą. W efekcie zmniejszy się liczba innowacji opracowanych przy wykorzystaniu wiedzy innych firm. Co więcej, trudniejsze będzie również naśladowanie przez konkurencyjne firmy produktów opartych na tajemnicach handlowych – w rezultacie zmniejszy się presja ze strony konkurentów na rynku tego rodzaju produktów, przez co ceny dla konsumentów pozostaną wysokie.

Zaproponowane zasady ochrony tajemnic handlowych mają na celu zachowanie równowagi pomiędzy dwoma celami: mają sprzyjać innowacjom, a jednocześnie nie ograniczać nadmiernie możliwości rozprzestrzeniania się nowej wiedzy.

Ochrona tajemnic handlowych przed nieuprawnionym pozyskaniem – np. w wyniku kradzieży – wykorzystaniem i ujawnieniem zmniejszy koszty utrzymywania tajemnicy ponoszone przez ich posiadaczy. Ochrona sekretów będzie się wiązała z mniejszymi wydatkami, co niewątpliwie będzie stanowiło zachętę do innowacji.

Co więcej, dzięki ograniczeniu ochrony do sytuacji, w których do naruszenia dochodzi wyłącznie

w wyniku działań świadomych lub rażącego niedbalstwa, potencjalni sprawcy naruszeń nie będą musieli sprawdzać, czy uzyskiwane przez nich informacje są objęte tajemnicą handlową. Chronienie informacji również w sytuacjach, gdy sprawca nie dopuszcza się niewłaściwych zachowań – a utrata sekretów handlowych jest np. dziełem przypadku – powodowałoby dla potencjalnych sprawców koszty wyższe niż te ponoszone przez prawowitych posiadaczy, związane z ochroną tajemnic przed ich przypadkowym ujawnieniem.

Dopuszczalność „odwrotnej inżynierii” ułatwi rozprzestrzenianie się nowej wiedzy, ponieważ zakaz stosowania tej praktyki w rzeczywistości oznaczałby przekazanie danej firmie nieograniczonego, wyjątkowego prawa do nieopatentowanego produktu, aż do momentu, w którym konkurencyjna firma nie będzie w stanie opracować takiego samego produktu samodzielnie. Ograniczenie czasowe obowiązywania patentu oraz wynikający z prawa patentowego obowiązek ujawniania pomysłu przy jego rejestracji służą zresztą temu samemu: zachowaniu równowagi między dwoma celami – tj. utrzymaniem zachęt na rzecz innowacji oraz zminimalizowaniem ograniczeń

w rozprzestrzenianiu się nowej wiedzy.

Włączenie do definicji tajemnicy handlowej zasady, zgodnie z którą tajemnica istnieje wówczas, gdy podjęto jakieś kroki, by ją utrzymać, może spowodować – jeśli będziemy tę zasadę interpretować zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ECJ) i jeśli Państwa Członkowskie nie będą mogły odstąpić od niej w ramach przepisów krajowych – że przedsiębiorstwa będą żądały zawierania porozumień w sprawie poufności przy okazji każdego kontaktu z podmiotem zewnętrznym. To zwiększy koszty ponoszone przez firmy, związane z ochroną tajemnic handlowych, może też zmniejszyć zachęty na rzecz innowacji. By poinformować partnerów biznesowych

o objęciu pewnych informacji tajemnicą handlową wystarczające byłoby – jak to ma miejsce na gruncie niemieckiego prawa precedensowego – wyrażenie intencji zachowania tajemnicy.

Harmonizacja zasad ochrony tajemnic handlowych w Państwach Członkowskich – niezależnie od tego, czy obecny poziom ochrony tych tajemnic w poszczególnych krajach wzrośnie czy się obniży – zwiększy pewność prawną przedsiębiorstw w zakresie transgranicznej działalności związanej

z innowacyjnością. W rezultacie firmy mogą np. chętniej przenosić swoje fabryki do innych Państw Członkowskich. Wzmocni to rynek wewnętrzny. Co więcej, zwiększy się współpraca firm z różnych krajów w zakresie badań i rozwoju. Umożliwi to szybsze rozprzestrzenianie się nowej wiedzy.

Ocena prawna

Kompetencje prawne

Dyrektywę słusznie oparto na kompetencjach w zakresie zbliżania przepisów na rynku wewnętrznym (art. 114 TFEU).

Pomocniczość

Transgraniczna ochrona tajemnic handlowych może być skuteczna tylko na poziomie UE

Zgodność z prawem UE w innych aspektach

Mimo że odebranie jednej ze stron – potencjalnemu sprawcy naruszenia – prawa dostępu do dokumentów i udziału w rozprawach w trakcie postępowania sądowego przyczynia się do ochrony tajemnic handlowych ich posiadaczy, stanowi również ograniczenie prawa sprawcy do uczciwego procesu [art. 47 (2) Karty Praw Podstawowych UE, CFR, art. 6 (1) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ECHR]. Takie ograniczenie prawa do uczciwego procesu może być uzasadnione tylko wówczas, gdy wynika z próby pogodzenia tego prawa z prawem posiadaczy tajemnic do zachowania tych tajemnic. [Prawo własności – art. 17 CFR, Prawo do skutecznego środka prawnego – art. 47 CFR, art. 6 (1) ECHR]. O pogodzeniu obu praw można byłoby mówić, gdyby – inaczej niż w zaproponowanych przez Komisję przepisach – prawo dostępu do dokumentów i rozpraw zagwarantowano chociaż reprezentantowi prawnemu sprawcy.

Analizując te przepisy można stwierdzić, że – z jednej strony – umożliwienie przedstawicielowi sprawcy dostępu do dokumentów i rozpraw nie zniechęci posiadaczy tajemnic do wytaczania procesów, ponieważ gdy przedstawiciel zostanie objęty obowiązkiem zachowania poufności pod rygorem sankcji karnych, posiadacze nie będą musieli się martwić o ujawnienie swoich tajemnic.

Z drugiej strony, ograniczenie prawa do obrony przysługującego sprawcy nie będzie nadmierne, jeśli jego przedstawiciel prawny uzyska możliwość dostępu do wszystkich istotnych informacji, umożliwiających np. podjęcie uzasadnionej decyzji w sprawie ewentualnej apelacji.

Proponowane sankcje za składanie bezzasadnych pozwów mogą zniechęcić powodów do korzystania z przysługujących im praw nawet wówczas, gdy ich argumenty będą uzasadnione, co stanowi naruszenie prawa do skutecznego środka prawnego [art. 47 CFR, art. 6 (1) ECHR].

WNIOSKI

Proponowana przez Komisję ochrona tajemnic handlowych będzie sprzyjała innowacjom, a jednocześnie nie ograniczy w sposób nadmierny możliwości rozprzestrzeniania się nowej wiedzy. Dzięki ograniczeniu ochrony do sytuacji, w których naruszenie wynika z działań podejmowanych świadomie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa, potencjalni sprawcy nie będą musieli sprawdzać, czy pozyskane przez nich informacje nie są tajemnicą handlową. Umożliwienie „odwrotnej inżynierii” również przyczyni się do szerszego rozprzestrzeniania się nowej wiedzy. Uniemożliwienie sprawcy dostępu do dokumentów i rozpraw w trakcie postępowania sądowego może być zgodne z prawem do uczciwego procesu tylko pod warunkiem, że – inaczej niż w propozycji Komisji – tego rodzaju prawo przysługiwać będzie przedstawicielowi prawnemu sprawcy. Zaproponowane sankcje w przypadku bezzasadnych pozwów stanowią naruszenie prawa do skutecznego środka prawnego.

Centrum für Europäische Politik (Centrum Polityki Europejskiej, CEP) jest niemiecką organizacją pozarządową, która na bieżąco monitoruje i analizuje procesy legislacyjne prowadzone na poziomie Unii Europejskiej oraz dzieli się tą wiedzą z politykami, naukowcami, mediami i ogółem społeczeństwa.

Więcej informacji: www.cep.eu

Fundacja FOR jest organizacją pozarządową, która prowadzi działania sprzyjające rozwojowi instytucji demokratycznych oraz wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Więcej informacji: www.for.org.pl