



KRAJOWA IZBA
RADCÓW PRAWNYCH

Do druku nr 2549

00-540 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2

tel./fax: 022 622 05 88, 622 84 28;33 • e-mail: kirp@kirp.pl • NIP: 526-10-43-011

L.dz. 861 /OBSiL/2018

Warszawa, dnia 11 czerwca 2018 r.

Sz. P. Adam Podgórski

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie Ministrze,

W załączeniu przekazuję opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych: UC104, Nr druku sejmowego: 2549) z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz stanowisko do ww. projektu z dnia 6 czerwca 2018 r.

Z poważaniem,

Kierownik
Rafał Stankiewicz
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji
Krajowej Rady Radców Prawnych
dr hab. Rafał Stankiewicz

Warszawa, dnia 6 czerwca 2018 r.

Stanowisko

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

odnośnie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549)

I. Uwagi wstępne.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549, dalej jako: „Projekt”) ma na celu implementację dyrektywy UE nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem¹. W trakcie dotychczasowych prac nad projektem ustawy implementującej Dyrektywę 2016/943 Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił swoją opinię względem pierwotnej propozycji legislacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości². Należy zaś podkreślić, że pewne uwagi zawarte w tej opinii nie zostały uwzględnione, a uzasadnienie dla ich nieuwzględnienia zawarte w przedstawionych wyjaśnieniach do uwag³ oraz tabeli zbieżności⁴ nie może być uznane za usuwające wskazane w Opinii

¹ Dz. UE L 157 z 15.06.2016, s. 1–18. Dalej jako: „Dyrektywa 2016/943” lub „Dyrektywa”.

² Opinia z dnia 30 kwietnia 2018 r. przedstawiona w toku konsultacji publicznych (<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12306806/12482406/12482409/dokument328595.pdf>) - dalej jako „Opinia”.

³ <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12306806/12482438/12482439/dokument340823.pdf> - dalej jako: „Wyjaśnienia”.

⁴ <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12306806/12482412/12482413/dokument324094.pdf>

OBSIL KIRP zagrożenia, w tym w szczególności zagrożenie zarzutu wadliwej implementacji Dyrektywy.

Na wstępie konieczne jest podkreślenie, że poprawna transpozycja Dyrektywy 2016/943 powinna uwzględniać nie tylko samą jej treść (i nieobecne dotychczas w polskim systemie instytucje prawne), lecz również inne czynniki wśród których pierwszorzędne znaczenie należy przypisać zapewnieniu odpowiedniego fundamentu prawnego dla rozwoju innowacyjności gospodarki (i inwestycji w te innowacje). Mając natomiast na względzie fakt, że regulacja ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁵ obowiązuje w Polsce już od 25 lat, implementacja Dyrektywy nie powinna również negować wypracowanego w tym okresie dorobku orzecznictwa i doktryny, w przypadkach, gdy nie jest to niezbędne i wymuszone treścią postanowień Dyrektywy.

Projekt wprowadza zmiany nie tylko do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lecz również do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdecydowanie najistotniejsze i kluczowe dla oceny adekwatności implementacji postanowień Dyrektywy 2016/943 są jednak zmiany wprowadzone do pierwszej z wymienionych ustaw, dlatego też to na nich będzie koncentrowało się w dalszej części niniejsze stanowisko. Stanowisko będzie również sprowadzało się do uwag negatywnych, odnoszących się do potrzebnych zmian Projektu, które nie zostały dotychczas uwzględnione (bez adekwatnego uzasadnienia). Uwagi pozytywne zostały już bowiem uprzednio przedstawione przez OBSIL KIRP w Opinii.

II. Zastrzeżenia odnośnie techniki legislacyjnej.

Przed przejściem do zastrzeżeń merytorycznych odnośnie Projektu, należy raz jeszcze zwrócić uwagę na przyjęcie przez Projektodawcę błędnej i prowadzącej do negatywnych

⁵ t.j. Dz.U z 2003 r., nr 15, poz. 1503. Dalej jako: „u.z.n.k.”.

skutków techniki implementacji. Projekt zakłada bowiem zastąpienie dotychczasowej treści art. 11 u.z.n.k.⁶, zawierającego obowiązującą przez 25 lat regulację ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, której poszczególne jednostki redakcyjne stanowiły przedmiot licznych odwołań i interpretacji, nową treścią (bez poszanowania dla obowiązującej systematyki tego przepisu). Działanie takie może doprowadzić do chaosu w stosowaniu przepisów, szczególnie gdy uwzględni się, że:

- dotychczasowa norma zawarta w art. 11 ust. 2 u.z.n.k. została całkowicie usunięta z ustawy, a art. 11 ust. 2 w nowym brzmieniu zupełnie do niej nie nawiązuje (jest pozbawiony związku z tą normą);
- Art. 11 ust. 3 w dotychczas obowiązującym i w nowym, zawartym w Projekcie brzmieniu również są pozbawione wzajemnego związku;
- Kluczowa dla całej regulacji ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, definicja tajemnicy przedsiębiorstwa ma być „przeniesiona” z art. 11 ust. 4 do nowego art. 11 ust. 2 u.z.n.k.

Rozwiązanie takie jest niewłaściwe i doprowadzi do istotnych trudności podczas odwoływania się do regulacji, w szczególności w uprzednio zawartych umowach i porozumieniach, a także w postępowaniach sądowych wszczętych przed datą wejścia w życie Projektu. Co więcej, szczególnie ze względu na „przeniesienie” definicji

⁶ Art. 11. u.z.n.k.

1. 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.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy.

4. 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.

tajemnicy przedsiębiorstwa z art. 11 ust. 4 u.z.n.k. do art. 11 ust. 2 (zgodnie z Projektem) powstanie ryzyko zanegowania dotychczasowego dorobku judykatury i doktryny prawniczej odnoszącego się do tego zagadnienia. Mając to na względzie, Projektodawca powinien zadbać o wzajemny związek pomiędzy dotychczasowymi jednostkami redakcyjnymi, a nowymi przepisami, a w razie braku takiego związku uchylić dotychczasowy przepis. Zakładając zatem pozostawienie zawartych w Projekcie postanowień bez zmian odnośnie ich treści:

- Uchylony powinien zostać art. 11 ust. 2 u.z.n.k.
- Uchylony powinien zostać art. 11 ust. 3 u.z.n.k.
- Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa (zawarta – zgodnie z Projektem w art. 11 ust. 2 u.z.n.k.) powinna być przeniesiona do art. 11 ust. 4 u.z.n.k. Po tej zmianie, nie byłoby również uzasadnienia dla art. 3 Projektu i wprowadzania opisanej tam zmiany do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przedstawione w tym zakresie w Wyjaśnieniach Projektodawcy stwierdzenie, że „*nie ma potrzeby uchylania dotychczasowych ust. 2 – 4 w art. 11 uznk w sytuacji, gdy cały ten artykuł otrzymuje nowe brzmienie*”⁷ zdaje się zupełnie nie odnosić do przedstawionej uwagi. Należy zatem przypuszczać, że zagadnienie to, a w szczególności jego skutki, nie zostało poddane należytej analizie na etapie dotychczasowych prac projektowych.

III. Brak implementacji przepisów Dyrektywy dotyczących proceduralnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych.

Kluczowe zastrzeżenie, które zostało uprzednio przedstawione przez OBSIL KRRP w Opinii, natomiast nie zostało uwzględnione w Projekcie, to wskazany brak implementacji poszczególnych postanowień art. 9 ust. 2 Dyrektywy 2016/943. Dyrektywa zawiera bowiem w tym przepisie bardzo szeroką i złożoną regulację

⁷ Pkt 11, str. 12 Wyjaśnień.

dotyczącą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ujawnianej w postępowaniach sądowych, która została praktycznie pominięta przez Projektodawcę.

Dyrektywa w art. 9 ust. 1 przewiduje obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przed jej nieuprawnionym wykorzystaniem przez uczestników procesu, natomiast w art. 9 ust. 2 zobowiązuje Państwa Członkowskie do wprowadzenia określonych środków proceduralnych, które będą stanowiły uzupełnienie i gwarancję tej ochrony. W zakresie art. 9 ust. 1 Projektodawca przedstawia zaś rozwiązanie, które sprowadza się do ustanowienia przepisu przewidującego odpowiedzialność karną dla uczestnika postępowania, który ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. W pozostałym zakresie Projektodawca wskazuje natomiast w uzasadnieniu, że *„nie ma (natomiast) potrzeby dokonywania zmian w innych przepisach k.p.c., w tym w szczególności w celu zapewnienia transpozycji przepisów dyrektywy nakazujących zapewnienie zachowania poufności tajemnicy przedsiębiorstwa ujawnianych w trakcie postępowania sądowego (art. 9 dyrektywy 2016/943/UE). Jak wskazano wyżej, implementację art. 9 ust. 1 dyrektywy zapewnia dodawany ust. 3 w art. 23 u.z.n.k. Jeżeli chodzi natomiast o art. 9 ust. 2 dyrektywy, to już aktualnie obowiązujące w polskim porządku prawnym rozwiązania ograniczają podmiotowo dostęp do akt sądowych do stron / uczestników postępowania i ich pełnomocników (art. 9 k.p.c.). Z kolei możliwość ograniczenia jawności rozprawy oraz dostępu do informacji o postępowaniu sądowym przez wzgląd na potrzebę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zapewniają odpowiednio art. 153 § 1¹ k.p.c. i art. 5 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933)”. Wyjaśnienie analogicznej treści zostało również przedstawione w odpowiedzi na Opinię OBSIL KRRP w tym zakresie⁸. Należy zaś zaznaczyć, że zarówno treść uzasadnienia Projektu, jak i Wyjaśnień samoistnie wskazują, że projektowane rozwiązanie nie uwzględnia art. 9 ust. 2 Dyrektywy, zgodnie z którym:*

„Państwa członkowskie zapewniają również, aby właściwe organy sądowe – na należycie uzasadniony wniosek strony – mogły zastosować środki szczególne niezbędne

⁸ Zob. str. 12 Wyjaśnień.

do zachowania poufności wszelkich tajemnic przedsiębiorstwa lub domniemanych tajemnic przedsiębiorstwa wykorzystywanych lub wzmiankowanych w trakcie postępowania sądowego dotyczącego bezprawnego pozyskania, wykorzystywania lub ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie mogą również umożliwić właściwym organom sądowym stosowanie takich środków z urzędu. Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują co najmniej możliwość:

a) ograniczenia dostępu do wszelkich dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa lub domniemane tajemnice przedsiębiorstwa przedkładanych przez strony lub osoby trzecie, w całości lub w części, do ograniczonej liczby osób;

b) ograniczenia dostępu do rozpraw i posiedzeń, podczas których mogą zostać ujawnione tajemnice przedsiębiorstwa lub domniemane tajemnice przedsiębiorstwa, oraz do protokołów lub zapisów z takich rozpraw i posiedzeń, do ograniczonej liczby osób;

c) udostępnienia wszelkim osobom innym niż osoby należące do ograniczonej liczby osób, o której mowa w lit. a) i b), każdego orzeczenia sądu w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, z której usunięto lub w której przeredagowano fragmenty zawierające tajemnice przedsiębiorstwa. Liczba osób, o której mowa w lit. a) i b) akapitu drugiego, nie może być większa, niż jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z prawem stron postępowania sądowego do skutecznego środka prawnego oraz rzetelnego procesu, i obejmuje co najmniej jedną osobę fizyczną z każdej ze stron oraz prawników lub innych przedstawicieli tych stron postępowania sądowego”.

Należy bowiem jednoznacznie podkreślić, że żaden z obecnie obowiązujących przepisów k.p.c. (lub innych ustaw) nie umożliwia opatrzenia orzeczenia w sporze o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa klauzulą poufności i jego przeredagowania w sposób wskazany w art. 9 ust. 2 pkt c Dyrektywy (w szczególności taka norma nie jest zawarta w żadnym z powołanych w uzasadnieniu Projektu, obowiązujących obecnie przepisów, tj. ani w art. 9 k.p.c., ani w art. 153 § 1¹ k.p.c., ani również w art. 5 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej).

Obecnie obowiązujące przepisy proceduralne nie umożliwiają również zawężenia dostępu do składanych w trakcie postępowania dokumentów obejmujących tajemnicę

przedsiębiorstwa „do ograniczonej liczby osób” (zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt a Dyrektywy)⁹. Dotychczasowe regulacje proceduralne nie zabezpieczają zatem tajemnic przedsiębiorstwa stron w sposób zgodny ze standardem Dyrektywy, a więc w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem. Jak natomiast słusznie zaznaczono w preambule Dyrektywy *„Perspektywa ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie postępowania sądowego często zniechęca prawowitych posiadaczy tajemnicy przedsiębiorstwa do wszczynania postępowania sądowego w celu ochrony swoich tajemnic przedsiębiorstwa, zagrażając tym samym skuteczności przyjętych (...) procedur i środków prawnych”*¹⁰. Istotność tego faktu jest również akcentowana w doktrynie¹¹. Tym samym, pozostawienie luk legislacyjnych w tym zakresie będzie stawiało przedsiębiorców inwestujących w innowacje (chronione za pośrednictwem tajemnic przedsiębiorstwa) w sytuacji, w której dochodzenie przez nich ochrony przed naruszeniami może okazać się zbyt ryzykowne. **Brak wprowadzenia do Projektu regulacji odpowiadającej postanowieniom art. 9 ust. 2 Dyrektywy będzie nadto – ponad wszelką wątpliwość – prowadził do wadliwej implementacji.**

Pewne zastrzeżenia należy również podnieść w odniesieniu do formuły transpozycji art. 9 ust. 1 Dyrektywy przyjętej w Projekcie. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 23 ust. 3 u.z.n.k., który ma stanowić implementację art. 9 ust. 1 Dyrektywy, odpowiedzialności karnej podlega *„kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą*

⁹ Powołany w uzasadnieniu Projektu oraz na str. 12 Wyjaśnień art. 9 k.p.c. niewątpliwie takiego ograniczenia nie wprowadza i np. umożliwia dostęp do akt sprawy nieograniczonej liczbie umocowanych przedstawicieli strony (w przypadku osoby prawnej – reprezentantów podmiotu, prokurentów, pełnomocników, w tym również pracowników, pełnomocników procesowych).

¹⁰ Pkt 24 preambuły Dyrektywy.

¹¹ R. Knaak, A. Kur i R. M. Hilty, „Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 3 June 2014 on the Proposal of the European Commission for a Directive on the Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure of 28 November 2013, COM(2013) 813 Final, IIC 2014, 964.

tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy”.

Jak zaś zostało wskazane w Opinii, wątpliwa jest przesłanka zastosowania tego przepisu w postaci „wyłączenia jawności rozprawy”. Należy bowiem zaznaczyć, że znamię to jest nieprecyzyjne na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które nie zawierają instytucji nazwanej „wyłączenie jawności rozprawy”. Po drugie, co jest istotniejsze, praktyka postępowań cywilnych pokazuje, że złożony w pozwie wniosek o przeprowadzenie posiedzeń w sprawie przy drzwiach zamkniętych nie jest rozpoznawany przed doręczeniem pozwu pozwanemu, ale – co do zasady – dopiero przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy (lub na tej rozprawie). Tym samym, proponowane postanowienie nie chroniłoby tajemnic przedsiębiorstwa w pierwszym okresie postępowania, co zaś powoduje, że nie może być ono uznane za w pełni implementujące art. 9 ust. 1 Dyrektywy. Niepełna ochrona ma przy tym tożsame skutki z brakiem ochrony – powoduje ona bowiem istotne ryzyko nieautoryzowanego wykorzystania lub utraty ochrony tajemnicy przez przedsiębiorcę rozważającego wniesienie powództwa o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Należy również dodać, że na płaszczyźnie celowości regulacji brak jest uzasadnienia dla ograniczenia zakresu ochrony tajemnic przedsiębiorstwa przedstawianych w postępowaniu poprzez art. 23 ust. 3 u.z.n.k. wyłącznie do postępowań dotyczących zarzutu naruszenia art. 11 u.z.n.k. Ta kwestia również została zaznaczona w Opinii, a nie została uwzględniona, ani też nie znalazła adekwatnego uzasadnienia w Wyjaśnieniach Projektodawcy.

IV. Uwaga pominięta przez Projektodawcę.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną, przedstawioną przez OBSIL KIRP w Opinii uwagę, która została całkowicie pominięta przez Projektodawcę (nie została w ogóle odnotowana w Wyjaśnieniach). Mianowicie, w Opinii wskazano na treść art. 12 ust. 3 Dyrektywy, zgodnie z którym *„Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że w przypadku nakazu wycofania z rynku towarów stanowiących naruszenie ich właściwe organy sądowe mogą nakazać, na żądanie posiadacza tajemnicy przedsiębiorstwa, przekazanie towarów posiadaczowi lub organizacjom charytatywnym”*. Wprawdzie przepis ten nie wymaga implementacji, ale należy uznać, że możliwość przekazania towarów stanowiących naruszenie organizacjom charytatywnym (czy też organizacjom pożytku publicznego) miałyby korzystną funkcję społeczną i w okolicznościach konkretnego sporu mogłaby być środkiem prawnym najbardziej satysfakcjonującym dla strony powodowej. Obowiązujące przepisy, a konkretnie art. 18 ust. 2 u.z.n.k. nie przewidują wprost takiej możliwości, wskazując w przykładowym katalogu roszczeń dotyczących naruszczeniowskich towarów jedynie ich zniszczenie lub przekazanie powodowi. Przez takie sformułowanie tego katalogu, w praktyce niespotykane są roszczenia o przekazanie naruszczeniowskich towarów na rzecz organizacji charytatywnych. Uzasadnione jest zatem postulowanie rozszerzenia tego katalogu również o możliwość żądania przekazania towarów stanowiących naruszenie przez naruszczeniowskiego na rzecz wskazanej przez powoda organizacji charytatywnej (w szczególności organizacji pożytku publicznego).

Dr Zbigniew Pinkalski

Radca prawny

Warszawa, 30 stycznia 2018 r.

Opinia

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

do projektu ustawy z dnia 5 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

I. Wprowadzenie

Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy z dnia 5 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt”) jest wynikiem uchwalenia dyrektywy UE nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa)¹ i konieczności implementacji Dyrektywy. Na wstępie oceny Projektu warto zwrócić uwagę, jaki był cel uchwalenia Dyrektywy 2016/943. Przede wszystkim, celem tym było ujednolicenie niezwykle zróżnicowanych reżimów prawnych chroniących informacje poufne w poszczególnych Państwach Członkowskich UE². Jednocześnie – o czym nie można zapominać – Dyrektywa jest odpowiedzią na istotne zapotrzebowanie przedsiębiorców. Wstępem do prac nad nią było przeprowadzenie przez Komisję Europejską ankiety wśród unijnych firm³, której wyniki wyraźnie pokazały istotność tajemnic przedsiębiorstwa dla działalności gospodarczej⁴.

¹ Dz. UE L 157 z 15.06.2016, s. 1–18. Dalej jako: „Dyrektywa 2016/943” lub „Dyrektywa”.

² V. Falce, *Trade Secrets – Looking for (Full) Harmonization in the Innovation Union*, IIC 2015, 946.

³ Wyniki zostały zawarte w dokumencie Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market (http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf).

⁴ A. B. Patel, J. Pade, V. Cundiff, B. Newman, *The global harmonisation of trade secret law: the convergence of protection for trade secret information in the US and EU*, „European Intellectual Property Review” nr 12/2016, s.739.

Regulacja Dyrektywy 2016/943 jest znacznie bardziej rozbudowana od dotychczas obowiązującej w Polsce regulacji ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁵. Projekt wprowadza zmiany nie tylko do u.z.n.k., lecz również do:

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego oraz
- ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zdecydowanie najistotniejsze i kluczowe dla oceny adekwatności implementacji postanowień Dyrektywy 2016/943 są jednak zmiany wprowadzone do pierwszej z wymienionych ustaw, dlatego też to na nich będzie koncentrowała się w dalszej części niniejsza opinia.

II. Uwagi ogólne

Stojąc przed zadaniem implementacji Dyrektywy 2016/943 Projektodawca mógł zdecydować się na kilka, odmiennych modeli implementacji, spośród których dwa wydawały się najbardziej oczywiste, tj.

- uzupełnienie i modyfikacja dotychczas obowiązujących, wyżej wymienionych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub
- implementacja Dyrektywy w ramach odrębnej ustawy poświęconej tajemnicy przedsiębiorstwa.

Projektodawca zdecydował się na pierwszy ze wskazanych modeli, co należy ocenić pozytywnie. Implementacja Dyrektywy w ramach całkowicie nowej ustawy doprowadziłaby bowiem do negatywnych konsekwencji, wśród których należy wymienić m.in.:

- Faktyczne zanegowanie całego dotychczasowego dorobku orzecznictwa i doktryny dotyczącego ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, co byłoby niemożliwe do akceptacji. Należy bowiem podkreślić, że ochrona know – how, z uwagi na jej konstrukcję i fakt, że ochrona ta jest uzależniona od postępowania stron i okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, jest dziedziną, w której wykładnia sądowa odgrywa ważną rolę w kształtowaniu właściwych wzorców działania, jak

⁵ t.j. Dz.U z 2003 r., nr 15, poz. 1503. Dalej jako: „u.z.n.k.”.

również w oddzielaniu materii, która może być chroniona od niechronionej (co znajduje odzwierciedlenie np. w stanowisku orzecznictwa dotyczącym wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracowników⁶);

- Uchwalenie całkowicie nowej ustawy stanowiłoby również duży wstrząs dla zawartych przed jej wprowadzeniem umów i regulaminów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, które bardzo często zawierają odwołania do przepisów u.z.n.k., czy też klauzul generalnych;

Negatywnie należy jednak ocenić zastosowaną w Projekcie technikę implementacji polegającą na tym, że dotychczasową treść art. 11 u.z.n.k.⁷ zawierającego fundamentalne postanowienia dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zastąpiono przepisem całkowicie nowym. Działanie takie może doprowadzić do chaosu w stosowaniu przepisów, szczególnie gdy uwzględni się, że:

⁶ Zob. np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., I KKN 304/00, OSNC 2001/4/59, czy też wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2010 r., I ACa 887/10, LEX nr 898663.

⁷ Art. 11. u.z.n.k.

1. 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.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy.
4. 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.

- Dotychczasowa norma zawarta w art. 11 ust. 2 u.z.n.k. została całkowicie usunięta z ustawy, a art. 11 ust. 2 w nowym brzmieniu zupełnie do niej nie nawiązuje (jest pozbawiony związku z tą normą);
- Art. 11 ust. 3 w dotychczas obowiązującym i w nowym, zawartym w Projekcie brzmieniu również są pozbawione wzajemnego związku;
- Kluczowa dla całej regulacji ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, definicja tajemnicy przedsiębiorstwa ma być „przeniesiona” z art. 11 ust. 4 do nowego art. 11 ust. 2 u.z.n.k.

Rozwiązanie takie jest niewłaściwe i doprowadzi do istotnych trudności odwoływania się do regulacji, w szczególności w postępowaniach sądowych wszczętych przed datą wejścia w życie Projektu. Mając to na względzie, Projektodawca powinien zadbać o wzajemny związek pomiędzy dotychczasowymi jednostkami redakcyjnymi, a nowymi przepisami, a w razie braku takiego związku uchylić dotychczasowy przepis. Zakładając zatem pozostawienie zawartych w Projekcie postanowień bez zmian odnośnie ich treści:

- Uchylony powinien zostać art. 11 ust. 2 u.z.n.k.;
- Uchylony powinien zostać art. 11 ust. 3 u.z.n.k.;
- Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa (zawarta – zgodnie z Projektem w art. 11 ust. 2 u.z.n.k.) powinna być przeniesiona do art. 11 ust. 4 u.z.n.k. Po tej zmianie, nie byłoby również uzasadnienia dla art. 3 Projektu i wprowadzania opisanej tam zmiany do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

III. Uwagi do zakresu ochrony

Kluczowa ze zmian wprowadzanych przez Projekt to zmiana dotychczas obowiązującej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w art. 11 ust. 4 na definicję powtarzającą tę, która znajduje się w treści Dyrektywy. Istotność tej zmiany wynika z faktu, że to właśnie na definicji tajemnicy przedsiębiorstwa oparty jest w całości system ochrony zaprojektowany zarówno w Dyrektywie, jak i w polskich przepisach. Należy zgodzić się w tym zakresie w pełni ze stanowiskiem Projektodawcy zawartym w uzasadnieniu, wskazującym, że „w obecnym stanie prawnym definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera art. 11 ust. 4

u.z.n.k. Nie zapewnia on zgodności polskiego prawa z art. 2 pkt 1 dyrektywy 2016/943/UE. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na trzy aspekty, w których polska definicja tajemnicy przedsiębiorstwa różni się od definicji przewidzianej w przepisach dyrektywy 2016/943/UE:

- *art. 11 ust. 4 u.z.n.k. w obecnym brzmieniu przewiduje, 'że tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi informacje, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności, podczas gdy dyrektywa wymaga podjęcia przez przedsiębiorcę rozsądnych w danych okolicznościach działań — w celu zachowania ich w poufności. Dyrektywa podnosi zatem względem przedsiębiorcy, który dąży do ochrony informacji przedsiębiorstwa, poziom wymagań konieczny dla uzyskania takiej ochrony (...)*
- *art. 2 pkt 1 dyrektywy 2016/943/UE przewiduje, że ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa podlegają informacje poufne, które nie są znane w całości lub w ich szczególnym zbiorze lub zestawieniu). Tego rodzaju doprecyzowania nie zawiera definicja obecna w polskim porządku prawnym;*
- *art. 11 ust. 4 u.z.n.k. w obecnym brzmieniu jako tajemnicę przedsiębiorstwa określa informacje, które nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej (a zatem ujawnione ogółowi). Z kolei art. 2 pkt 1 dyrektywy 2016/943/UE wymaga, aby ochroną objąć informacje, które nie zostały ujawnione do wiadomości osób, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji, ani nie są dla takich osób łatwo dostępne (...)"*.

Nie można mieć również zastrzeżeń do treści postanowienia art. 11 ust. 1 u.z.n.k. zawartej w Projekcie, jako że uznanie za czyn nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do tajemnicy przedsiębiorstwa czynności ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania stanowi wierne odzwierciedlenie art. 1 ust. 1 Dyrektywy 2016/943. Analogicznie, choć z wyżej wskazanym zastrzeżeniem dotyczącym numeracji jednostek redakcyjnych przepisu, nie budzi zastrzeżeń treść zawartych w Projekcie przepisów art. 11 ust. 3 – art. 11 ust. 5 u.z.n.k.

W pozostałym zakresie, projektowana treść art. 11 u.z.n.k. wymaga zmian. Pierwszą z uwag należy przedstawić względem wyżej sygnalizowanej decyzji Projektodawcy o usunięciu dotychczasowego art. 11 ust. 2 u.z.n.k. Projektodawca jako uzasadnienie wskazuje tutaj, że *„Realizacja przewidzianego w przepisach dyrektywy 2016/943/UE minimalnego charakteru harmonizacji wymaga usunięcia z treści art. 11 u.z.n.k. ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu. Powołany przepis przewiduje, że pracownik przedsiębiorcy jest zobowiązany do przestrzegania zakazu ujawniania, wykorzystania lub przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez okres lat 3 od dnia ustania stosunku pracy (lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego świadczy pracę na rzecz przedsiębiorcy). Omawiana regulacja traktowana jest jako ograniczająca ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa - wspomniany przepis przewiduje w stosunku do pracownika ograniczenie czasu ochrony tajemnicy do 3 lat od dnia ustania stosunku pracy (por. A. Michalak, Komentarz do art. 11 u.z.n.k., System Informacji Prawnej LEX). Tego rodzaju ograniczenia czasu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie przewidują natomiast przepisy dyrektywy 2016/943/UE w odniesieniu do żadnej kategorii podmiotowej.”* Uzasadnienie to jest jednak nieprzekonywujące i trudno się z nim zgodzić. Pomija ono fakt, że art. 11 ust. 2 u.z.n.k. jest przepisem dyspozytywnym, umożliwiającym odmienne ustalenie okresu obowiązywania ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem⁸. W tych okolicznościach nie można zaś traktować art. 11 ust. 2 u.z.n.k. w dotychczasowym brzmieniu za definitywnie ograniczający zakres ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i sprzeczny z regulacją Dyrektywy.

Co więcej, Projektodawca pomija, że art. 11 ust. 2 u.z.n.k. wskazywał również jednoznacznie, że czyn nieuczciwej konkurencji w postaci naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa „stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego”. Analogicznych postanowień nie ma natomiast w przypadku innych czynów nieuczciwej konkurencji opisanych w u.z.n.k. W doktrynie prezentowany jest natomiast na gruncie u.z.n.k. pogląd, zgodnie z którym – poza przepisami wyraźnie rozszerzającymi zakres odpowiedzialności jak art. 11 u.z.n.k. i art. 15a u.z.n.k. – czyny nieuczciwej

⁸ Zob. np. cytowany przez Projektodawcę A. Michalak, *Komentarz do art. 11 u.z.n.k.* (w:) *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, System Informacji Prawnej LEX, pkt 31 i pkt 45.

konkurencji, mogą one być popełnione wyłącznie przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.⁹. Pracownicy – co do zasady – nie mogą być zaś uznani za przedsiębiorców w rozumieniu ww. przepisu. Tym samym, opierając się na wyżej wskazanym poglądzie, uchylene przez Projekt art. 11 ust. 2 u.z.n.k. prowadziłoby do pozbawienia pracowników legitymacji biernej, a co za tym idzie istotnego zawężenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Zważywszy na to, Projektodawca winien pozostawić art. 11 ust. 2 u.z.n.k., co najmniej w zakresie normy wyraźnie wskazującej, iż odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają również pracownicy.

Zastrzeżenia w zakresie poprawności implementacji budzi również proponowane w Projekcie brzmienie art. 11 ust. 6 u.z.n.k., który ma stanowić implementację art. 4 ust. 5 Dyrektywy 2016/943/UE. Zgodnie z Projektem *„Wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa polegające na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także przywozie, wywozie i przechowywaniu w tych celach towarów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że cechy, proces wytwarzania lub zbywania tych towarów zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie czynu określonego w ust. 1, dokonanego w okolicznościach określonych w ust. 4”*. Projektodawca słusznie zauważa w uzasadnieniu, że art. 4 ust. 5 Dyrektywy opiera się na definicji „towarów stanowiących naruszenie” tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w art. 2 pkt 4 Dyrektywy 2016/943. Projektodawca zdecydował się pominąć w Projekcie wprowadzanie analogicznej definicji do u.z.n.k., co samo w sobie nie może być uznane za niedopuszczalne. Należy jednak

⁹ Wskazuje się bowiem, że *„Chociaż (...) prawodawca nie zawsze stanowi o tym wprost (explicite) w poszczególnych przepisach traktujących o szczegółowych czynach nieuczciwej konkurencji oraz nie wspomina o tym bezpośrednio w klauzuli generalnej czynu nieuczciwej konkurencji, to jednak z kontekstu tych przepisów (z ich systematyki oraz aksjologii) bez żadnej wątpliwości (co najmniej implicite) wynika, że to jedynie "przedsiębiorcy" (w rozumieniu komentowanego art. 2 u.z.n.k.) mogą dopuszczać się zakazanych przez ustawę czynów nieuczciwej konkurencji”* M. Szydło, Zob. np. cytowany przez Projektodawcę A. Michalak, *Komentarz do art. 2 u.z.n.k. (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, System Informacji Prawnej LEX, pkt 1.

stwierdzić, że przesłanki charakteryzujące towary stanowiące naruszenie opisane w propozycji art. 11 ust. 6 u.z.n.k. (a więc to, że „cechy, proces wytwarzania lub zbywania tych towarów zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie czynu” polegającego na ujawnieniu, wykorzystaniu lub pozyskaniu cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa) nie są tożsame zakresowo z przesłankami definicji towaru stanowiącego naruszenie zawartej w Dyrektywie (gdzie „towary stanowiące naruszenie” oznaczają towary, których projekt, cechy charakterystyczne, funkcjonowanie, produkcja lub wprowadzanie do obrotu znacznie zyskują w wyniku bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania lub ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa). Przede wszystkim bowiem, w art. 11 ust. 6 u.z.n.k. pominięta została przesłanka wpływu naruszenia na „funkcjonowanie” towaru, co jest - zgodnie z zamysłem ustawodawcy unijnego - przesłanką odrębną od wpływu na „cechy” towaru. Wpływem na funkcjonowanie towaru może być bowiem przykładowo przełożenie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na lepsze współdziałanie towaru z innymi produktami, ograniczenie kosztów jego eksploatacji i utylizacji, itp. charakterystyki, które nie stanowią *per se* cech towaru. Tym samym, właściwa implementacja wymaga dodania do art. 11 ust. 6 u.z.n.k. również przesłanki wpływu naruszenia na funkcjonowanie towaru. Mając zaś na względzie, że art. 4 ust. 5 Dyrektywy opiera się na ww., definicji z Dyrektywy należy uznać, że art. 11 ust. 6 u.z.n.k. w proponowanym brzmieniu, bez powyższego uzupełnienia, nie implementuje art. 4 ust. 5 Dyrektywy w sposób właściwy.

Proponowane art. 11 ust. 7 i 8 u.z.n.k. mają zaś implementować wyjątki od ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przewidziane w art. 3 i art. 5 Dyrektywy. W odniesieniu do art. 11 ust. 7 u.z.n.k. należy zauważyć, że pomija on wskazane w art. 3 Dyrektywy dwie sytuacje, które również – podobnie jako opisane w Projekcie niezależne odkrycie i wytworzenie oraz tzw. reverse engineering – Dyrektywa uznaje za zgodne z prawem pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa, mianowicie:

- wykonywanie prawa do informacji i konsultacji przysługującego pracownikom lub przedstawicielom pracowników zgodnie z prawem unijnym i prawami krajowymi lub praktykami unijnymi i krajowymi (art. 3 ust. 1 c);

- wszelkie inne praktyki, które w danych okolicznościach uznaje się za zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi (art. 3 ust. 1 d).

Podczas, gdy norma zawarta w drugim z „pominiętych” w art. 11 ust. 7 u.z.n.k. przypadków może być wyinterpretowana z klauzuli generalnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zawartej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) funkcji korygującej tej klauzuli, w odniesieniu do „wykonywania prawa do informacji i konsultacji przysługującego pracownikom lub przedstawicielom pracowników zgodnie z prawem unijnym i prawami krajowymi lub praktykami unijnymi i krajowymi” trudno znaleźć analogicznej podstawy. Mając to na uwadze, można mieć wątpliwości, czy pominięcie ww. postanowienia nie stanowi wadliwej implementacji Dyrektywy. Co więcej, obecna redakcja przepisu art. 11 ust. 7 u.z.n.k. może prowadzić do kontrowersji, czy użyte w jego treści stwierdzenie „niezależnego” należy odnosić również do obserwacji, badania, rozłożenia na części i testowania, co – wbrew brzmieniu Dyrektywy – prowadziłoby do zawężenia wyjątku. Z tej przyczyny, należy rekomendować modyfikację treści art. 11 ust. 7 u.z.n.k. w następujący sposób:

„Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nastąpiło w wyniku:

- a) niezależnego odkrycia lub wytworzenia,
- b) obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było ograniczone w chwili ich pozyskania,
- c) wykonywania prawa do informacji i konsultacji przysługującego pracownikom lub przedstawicielom pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Zastrzeżenia budzi również art. 11 ust. 8 u.z.n.k., zgodnie z którym: *„Pozyskanie, ujawnienie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło w celu ochrony interesu chronionego prawem, w ramach wykonywania prawa do swobody wypowiedzi lub w ramach ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa w celu ochrony interesu publicznego lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie*

przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji". Powstaje bowiem wątpliwości, czy wymienione we wskazanym przepisie przesłanki powinny być spełnione łącznie, a jeżeli tak, należałoby stwierdzić, że w tym zakresie implementacja art. 5 Dyrektywy jest wadliwa. Celem usunięcia tej wątpliwości, proponowana jest następująca zmiana brzmienia ww. przepisu:

„Pozyskanie, ujawnienie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło:

- a) w celu ochrony interesu chronionego prawem,
- b) w ramach wykonywania prawa do swobody wypowiedzi lub
- c) w ramach ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa w celu ochrony interesu publicznego lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji”.

IV. Uwagi do implementacji przepisów obejmujących roszczenia wynikające z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

W odniesieniu do art. 1 pkt 2 Projektu, a więc propozycji zmian w katalogu roszczeń dostępnych na wypadek naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa proponowane w Projekcie postanowienia nie budzą zastrzeżeń.

W tym zakresie warto jednak zwrócić uwagę na treść art. 12 ust. 3 Dyrektywy, zgodnie z którym *„Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że w przypadku nakazu wycofania z rynku towarów stanowiących naruszenie ich właściwe organy sądowe mogą nakazać, na żądanie posiadacza tajemnicy przedsiębiorstwa, przekazanie towarów posiadaczowi lub organizacjom charytatywnym”*. Wprawdzie przepis ten nie wymaga

implementacji, ale należy uznać, że możliwość przekazania towarów stanowiących naruszenie organizacjom charytatywnym (czy też organizacjom pożytku publicznego) miałaby korzystną funkcję społeczną i w okolicznościach konkretnego sporu mogłaby być środkiem prawnym najbardziej satysfakcjonującym dla strony powodowej. Obowiązujące przepisy, a konkretnie art. 18 ust. 2 u.z.n.k. nie przewidują wprost takiej możliwości, wskazując w przykładowym katalogu roszczeń dotyczących naruszczyielskich towarów jedynie ich zniszczenie lub przekazanie powodowi. Przez takie sformułowanie tego katalogu, w praktyce niespotykane są roszczenia o przekazanie naruszczyielskich towarów na rzecz organizacji charytatywnych. Uzasadnione jest zatem postulowanie rozszerzenia tego katalogu również o możliwość żądania przekazania towarów stanowiących naruszenie przez naruszczyiciela na rzecz wskazanej przez powoda organizacji charytatywnej (w szczególności organizacji pożytku publicznego).

Zastrzeżeń nie budzi również dotyczący przedawnienia roszczeń art. 1 pkt 3 Projektu, który w sposób adekwatny dostosowuje polską regulację do postanowień art. 8 Dyrektywy.

V. Uwagi do proceduralnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych.

Bardzo istotne zastrzeżenia należy natomiast przedstawić względem zaproponowanej w Projekcie propozycji implementacji przepisów Dyrektywy odnoszących się do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach postępowań sądowych. Dyrektywa zawiera w tym zakresie bardzo szeroką i złożoną regulację przedstawioną w art. 9, która - jak wskazuje uzasadnienie Projektu - została praktycznie pominięta przez Projektodawcę. Obejmuje ona z jednej strony obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przed jej nieuprawnionym wykorzystaniem przez uczestników procesu (art. 9 ust. 1 Dyrektywy), a z drugiej – co równie istotne – wprowadzenie pewnych środków proceduralnych, które będą stanowiły uzupełnienie i gwarancję tej ochrony (art. 9 ust. 2 Dyrektywy). Projektodawca przedstawia zaś rozwiązanie, które *de facto* nie implementuje norm Dyrektywy (a na pewno nie implementuje

art. 9 ust. 2 Dyrektywy), lecz ma – co najwyżej - stanowić alternatywę w tym zakresie. Rozwiązanie to sprowadza się do wprowadzenia wyraźnego przepisu przewidującego odpowiedzialność karną dla uczestnika postępowania, który ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.

W pozostałym zakresie Projektodawca wskazuje, że *„nie ma potrzeby dokonywania zmian w innych przepisach k.p.c., w tym w szczególności dotyczących zachowania poufności tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie postępowania sądowego (art. 9 dyrektywy 2016/943/UE). Aktualnie obowiązujące w polskim porządku prawnym rozwiązania już teraz ograniczają podmiotowo dostęp do akt sądowych do stron / uczestników postępowania i ich pełnomocników (art. 9 k.p.c.). Z kolei jawność rozprawy (art. 153 k.p.c.) i dostęp do informacji o postępowaniu sądowym (art. 5 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej; Dz.U. 2016 poz. 1764) mogą być ograniczone m.in. właśnie przez wzgląd na potrzebę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Cel dyrektywy - ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych - w zakresie wymaganym przez art. 9 dyrektywy 2016/943/UE, może być zatem efektywnie realizowany już na gruncie obecnego stanu prawnego”*.

Mając na uwadze powyższe, projektowane rozwiązanie niewątpliwie nie uwzględnia art. 9 ust. 2 Dyrektywy, zgodnie z którym:

„Państwa członkowskie zapewniają również, aby właściwe organy sądowe – na należycie uzasadniony wniosek strony – mogły zastosować środki szczególne niezbędne do zachowania poufności wszelkich tajemnic przedsiębiorstwa lub domniemanych tajemnic przedsiębiorstwa wykorzystywanych lub wzmiankowanych w trakcie postępowania sądowego dotyczącego bezprawnego pozyskania, wykorzystywania lub ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie mogą również umożliwić właściwym organom sądowym stosowanie takich środków z urzędu. Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują co najmniej możliwość:

a) ograniczenia dostępu do wszelkich dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa lub domniemane tajemnice przedsiębiorstwa przedkładanych przez strony lub osoby trzecie, w całości lub w części, do ograniczonej liczby osób;

b) ograniczenia dostępu do rozpraw i posiedzeń, podczas których mogą zostać ujawnione tajemnice przedsiębiorstwa lub domniemane tajemnice przedsiębiorstwa, oraz do protokołów lub zapisów z takich rozpraw i posiedzeń, do ograniczonej liczby osób;

c) udostępnienia wszelkim osobom innym niż osoby należące do ograniczonej liczby osób, o której mowa w lit. a) i b), każdego orzeczenia sądu w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, z której usunięto lub w której przeredagowano fragmenty zawierające tajemnice przedsiębiorstwa. Liczba osób, o której mowa w lit. a) i b) akapitu drugiego, nie może być większa, niż jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z prawem stron postępowania sądowego do skutecznego środka prawnego oraz rzetelnego procesu, i obejmuje co najmniej jedną osobę fizyczną z każdej ze stron oraz prawników lub innych przedstawicieli tych stron postępowania sądowego”.

Można bowiem zadać Projektodawcy retoryczne pytanie, które z obecnie obowiązujących norm k.p.c. umożliwiają opatrzenie orzeczenia klauzulą poufności i jego przeredagowanie w sposób wskazany w art. 9 ust. 2 pkt c Dyrektywy? Można również zapytać, które przepisy ograniczają dostęp do składanych w trakcie postępowania dokumentów obejmujących tajemnicę przedsiębiorstwa „do ograniczonej liczby osób” (zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt a Dyrektywy)¹⁰? Analogicznych pytań można zadać więcej, gdyż faktem jest to, że obecnie obowiązujące regulacje proceduralne nie zabezpieczają tajemnic przedsiębiorstwa stron w sposób odpowiedni i gwarantujący ich bezpieczeństwo przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem. Jak natomiast słusznie zaznaczono w preambule Dyrektywy „*Perspektywa ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie postępowania sądowego często zniechęca prawowitych posiadaczy tajemnicy przedsiębiorstwa do wszczynania postępowania sądowego w celu ochrony swoich tajemnic przedsiębiorstwa, zagrażając tym samym skuteczności*

¹⁰ Powołany w uzasadnieniu Projektu art. 9 k.p.c. niewątpliwie takiego ograniczenia nie wprowadza i np. umożliwia dostęp do akt sprawy nieograniczonej liczbie umocowanych przedstawicieli strony (w przypadku osoby prawnej – reprezentantów podmiotu, prokurentów, pełnomocników, w tym również pracowników, pełnomocników procesowych).

*przyjętych (...) procedur i środków prawnych*¹¹. Istotność tego faktu jest również akcentowana w doktrynie¹².

Brak wprowadzenia do Projektu regulacji odpowiadającej postanowieniom art. 9 ust. 2 Dyrektywy będzie zatem – ponad wszelką wątpliwość – prowadził do wadliwej implementacji.

W odniesieniu do art. 9 ust. 1 Dyrektywy należy natomiast zwrócić uwagę, że - wbrew stanowisku wyrażonemu w uzasadnieniu Projektu - żaden z obecnie obowiązujących przepisów nie zawiera normy objętej tym postanowieniem, jako że w ramach przepisów ogólnych o postępowaniu cywilnym sąd nie dysponuje możliwością „określenia dokumentów lub informacji jako poufnych”¹³. Niezależnie od powyższego, nawet gdyby uznać sformułowanie zawartego w Projekcie art. 24 ust. 3 u.z.n.k. za próbę implementacji art. 9 ust. 1 Dyrektywy, w tym zakresie również należy wskazać na istotne wady takiego rozwiązania. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 24 ust. 3 u.z.n.k. odpowiedzialności karnej podlega „*kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się biorąc udział w rozprawie lub innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 11 albo poprzez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy*”.

Po pierwsze, wątpliwa jest przesłanka zastosowania tego przepisu w postaci „wyłączenia jawności rozprawy”. Należy bowiem zaznaczyć, że znamię to jest nieprecyzyjne na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które nie zawierają instytucji nazwanej

¹¹ Pkt 24 preambuły Dyrektywy.

¹² R. Knaak, A. Kur i R. M. Hilty, „Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 3 June 2014 on the Proposal of the European Commission for a Directive on the Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure of 28 November 2013, COM(2013) 813 Final, IIC 2014, 964.

¹³ Taka regulacja dotyczy jedynie postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zob. art. 479³³ k.p.c.

„wyłączenie jawności rozprawy”. Po drugie, co jest istotniejsze, praktyka postępowań cywilnych pokazuje, że złożony w pozwie wniosek o przeprowadzenie posiedzeń w sprawie przy drzwiach zamkniętych nie jest rozpoznawany przed doręczeniem pozwu pozwanemu, ale – co do zasady – dopiero przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy. Tym samym, proponowane postanowienie nie chroniłoby tajemnic przedsiębiorstwa w pierwszym okresie postępowania, co zaś powoduje, że wskazane postanowienie nie może być uznane za implementujące art. 9 ust. 1 Dyrektywy. Niepełna ochrona ma przy tym tożsame skutki z brakiem ochrony – powoduje ona bowiem istotne ryzyko nieautoryzowanego wykorzystania lub utraty ochrony tajemnicy przez przedsiębiorcę rozważającego wniesienie powództwa o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Należy również dodać, że na płaszczyźnie celowości regulacji brak jest uzasadnienia dla ograniczenia zakresu ochrony tajemnic przedsiębiorstwa przedstawianych w postępowaniu poprzez art. 24 ust. 3 u.z.n.k. wyłącznie do postępowań dotyczących zarzutu naruszenia art. 11 u.z.n.k.

Propozycje zmian zawarte w art. 2 Projektu, tj. zmian w przepisach kodeksu postępowania cywilnego nie budzą natomiast zastrzeżeń.

VI. Podsumowanie

Mając na uwadze wyżej wskazane uwagi, poszczególne, wskazane elementy Projektu budzą zastrzeżenia i uzasadnione jest wprowadzenie modyfikacji. Zastrzeżenia można podzielić na dwie grupy – pierwsza z nich, to uwagi, które wskazują na postanowienia wadliwie implementowane. W tym zakresie należy wskazać na:

- konieczność implementacji art. 9 Dyrektywy, a w szczególności art. 9 ust. 2 Dyrektywy, który został w Projekcie praktycznie pominięty;

- potrzebę uzupełnienia art. 11 ust. 6 u.z.n.k. o przesłankę wpływu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na „funkcjonowanie” towaru;
- potrzebę przeformułowania art. 11 ust. 7 u.z.n.k. (proponowane rozwiązanie:
„Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nastąpiło w wyniku:
 - a) niezależnego odkrycia lub wytworzenia,
 - b) obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było ograniczone w chwili ich pozyskania,
 - c) wykonywania prawa do informacji i konsultacji przysługującego pracownikom lub przedstawicielom pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami”;
- potrzebę przeformułowania art. 11 ust. 8 u.z.n.k. (proponowane rozwiązanie:
„Pozyskanie, ujawnienie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło:
 - a) w celu ochrony interesu chronionego prawem,
 - b) w ramach wykonywania prawa do swobody wypowiedzi lub
 - c) w ramach ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa w celu ochrony interesu publicznego lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji”);
- wątpliwości związane z uchynieniem dotychczasowego art. 11 ust. 2 u.z.n.k.

Zmiany w powyższym zakresie są zatem podyktowane koniecznością wywiązania się ze zobowiązań względem UE i nienarazania RP na zarzut wadliwej implementacji.

Natomiast druga grupa, to postanowienia, których zmiana wynika z przyczyn celowościowych. W tym zakresie należy wskazać

- zmianę numeracji jednostek redakcyjnych znowelizowanego art. 11 u.z.n.k. w sposób uwzględniający uprzednia ich treść, a więc w szczególności uchylenie art. 11 ust. 3 (i niezastępowanie go nową, niezwiązaną z nim treściowo normą) i pozostawienie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa (zawartej – zgodnie z Projektem w art. 11 ust. 2 u.z.n.k.) w art. 11 ust. 4 u.z.n.k.;
- uzupełnienie katalogu z art. 18 ust. 2 u.z.n.k. o możliwość przekazania naruszczyielskich towarów również na rzecz organizacji charytatywnych.

Choć *per se* powyżej wskazane elementy nie skutkują ryzykiem postawienia zarzutu wadliwej implementacji, to jednak prowadzą one na problemów interpretacyjnych i związanych ze stosowaniem regulacji, które powinny być wyeliminowane.

Dr Zbigniew Pinkalski

Radca prawny