

Nové pojmy v právnej úprave obchodného tajomstva***New concepts in trade secrets legislation*****JUDr. Radka Kolkusová, PhD. LL.M.****Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav súkromného práva****Anotácia**

Z dôvodu rozdielnej úpravy ochrany obchodného tajomstva v členských krajinách EÚ a s cieľom odstrániť prekážky fungovania vnútorného trhu bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know – how a obchodných informácií (obchodného tajomstva). Slovenská republika transponovala uvedenú smernicu do vnútroštátneho právneho poriadku prijatím zákona č. 264/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela s účinnosťou od 1. januára 2018 okrem iného priniesla aj viaceré podstatné zmeny v právnej úprave obchodného tajomstva: zakotvili sa nové pojmy a rozšírili sa možnosti ochrany obchodného tajomstva.

Annotation

Due to the different legislation of trade secrets definition and its protection in EU member countries, as well as in order to remove obstacles to the proper functioning of the internal market, Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure was adopted. Slovak Republic transposed the Directive into national law by adopting Act No. 264/2017. This amendment, with effect from 1 January 2018, also brought about a number of substantial changes to the trade secrets legislation: new concepts have been embedded and new options of trade secrets protection have been extended.

Kľúčové slová

obchodné tajomstvo, majiteľ obchodného tajomstva, rušiteľ obchodného tajomstva, tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu

Key words

trade secret, trade secret holder, trade secret infringer, infringing goods

Úvod

Pokiaľ by som jediným slovom mala vyjadriť dobu, v ktorej žijeme, nepochybne by tým slovom bolo slovo „informácia“. S informáciami rôzneho druhu sa stretávame na každom kroku, od momentu keď vstaneme ráno z postele a prečítame si dennú tlač, porozprávame sa s kolegami na obede, či keď sa vraciame domov z práce a pozeráme sa von oknom z električky. V súčasnom informačnom veku by sme boli ako ľudstvo bez informácií stratení. Informácie sa na nás doslova „sypú“ z každej strany a je čisto na nás, ktoré z nich si uchováme v pamäti a ktoré, naopak, ostávajú bez povšimnutia. Okrem bežne dostupných informácií sú tu však aj také informácie, ktoré majú ostať uchované. Práve také skutočnosti, ktoré pozná alebo má poznať len úzky okruh osôb, bývajú spravidla tie najcennejšie. Medzi ne patrí aj obchodné tajomstvo.

*„Ak chcete, aby vaše tajomstvo bolo zachované,
najistejšie je, ak si ho zachováte sami.“
(Lucius Annaeus Seneca)*

Každý subjekt, ktorý vstupuje na hospodársky trh a chce zaujať spotrebiteľa, musí nejakým spôsobom vyniknúť v boji s konkurenciou. Či už to bude lepšia reklama, priaznivejšia cena alebo kvalitnejší tovar alebo služba. V hospodárskej súťaži víťazia len tí najšikovnejší – jednoducho tí, ktorí „vedia ako na to“. Výrobné postupy, obchodné stratégie, formy komunikácie so zákazníkmi, marketingové či reklamné plány, receptúry, technologické postupy, plány, zásady cenotvorby a mnohé ďalšie obchodné zámery. To všetko predstavuje know-how (z ang. *vedieť-ako*) a môže byť súčasťou obchodného tajomstva.

Právna úprava obchodného tajomstva

Právna úprava obchodného tajomstva, know-how či iných utajovaných skutočností súvisiacich s podnikaním je vo svete rôznorodá. Donedávna tomu bolo tak aj v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, v ktorých bolo možné pozorovať výrazné rozdiely v poskytovaní ochrany obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením. Rozdielna právna úprava členských štátov v akejkoľvek oblasti práva však spravidla predstavuje negatívny dopad na správne fungovanie vnútorného trhu, najmä čo sa týka šírenia informácií, cezhraničnej spolupráce či celkovej efektívnosti podnikania a inovácií. Z dôvodu rozdielnej úpravy ochrany obchodného tajomstva a s cieľom odstrániť uvedené prekážky fungovania vnútorného trhu bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know – how a obchodných informácií (obchodného tajomstva).^[1] V nej sa zakotvili minimálne pravidlá ochrany pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením obchodného tajomstva v hmotnoprávnej ako aj v procesnoprávnej rovine, pričom jednotlivé členské štáty mohli za splnenia príslušných podmienok stanoviť aj širšiu ochranu.

Smernicu o ochrane obchodného tajomstva mali jednotlivé členské štáty transponovať do vnútroštátnych právnych poriadkov do 9. júna 2018 a Slovenská republika nebola výnimkou. Stalo sa tak prijatím zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.^[2] Táto novela s účinnosťou od 1. januára 2018 okrem iného priniesla aj viaceré podstatné zmeny v právnej úprave

obchodného tajomstva: zakotvili sa nové pojmy a rozšírili sa možnosti ochrany obchodného tajomstva. V mojom článku sa budem bližšie zaoberať práve týmito novými pojmami.

Základná právna úprava obchodného tajomstva je obsiahnutá v § 17 až § 20 Obchodného zákonníka. Pôvodná definícia sa ani po novele v súvislosti s ponímaním obchodného tajomstva ako predmetu práv patriacich k podniku nezmenila: „*Obchodné tajomstvo možno zaradiť k predmetom práv patriacich k podniku*“.

V zmysle § 5 Obchodného zákonníka sa podnikom rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Obchodné tajomstvo tak môžeme vzhľadom na jeho imateriálnu povahu považovať za *nehmotnú* zložku podnikania, a to spolu s radom ďalších nehmotných práv, ktoré sú s podnikom úzko späté (ochranné známky, patenty, dizajny, know-how a i.). § 5 Obchodného zákonníka ďalej uvádza, že k podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Nemožno pochybovať, že obchodné tajomstvo napĺňa podstatu tejto definície. Potvrdzuje to aj druhá veta ods. 1 § 17 Obchodného zákonníka, podľa ktorého obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Uvedená veta má podľa obsahového významu nepochybne charakter generálnej klauzuly. Je koncipovaná všeobecne a neurčito, a tak zaručuje, že pokiaľ akákoľvek skutočnosť bude napĺňať všetky jej uvedené znaky, bude obchodným tajomstvom. Preto, ak by aj majiteľ obchodného tajomstva pri uzatváraní zmluvy označil určitú skutočnosť alebo informáciu ako obchodné tajomstvo, avšak táto informácia by nespĺňala jeho pojmové znaky, takéto označenie samo osebe by nepostačovalo na to, aby sa informácie stali obchodným tajomstvom.

Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Z uvedenej definície možno logicky vyvodiť základné znaky obchodného tajomstva, ktoré musia byť kumulatívne naplnené:

1. ide o skutočnosti obchodnej, výrobnnej alebo technickej povahy;^[3]
2. skutočnosti majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu;^[4]
3. skutočnosti nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné;^[5]
4. vôľa majiteľa obchodného tajomstva, aby skutočnosti zostali utajené;^[6]
5. majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.^[7]

Nové pojmy v právnej úprave obchodného tajomstva

Môžeme si všimnúť, že po novele bol za účelom zjednotenia pojmov zavedený nový pojem, a to pojem **majiteľ obchodného tajomstva** (podľa predchádzajúcej právnej úpravy bol tento subjekt označený ako podnikateľ), čo zodpovedá aj dikcii Smernice o ochrane obchodného tajomstva. Podľa dôvodovej správy má byť takéto obsahové zameranie definície vhodnejšie z toho dôvodu, že zahŕňa okrem personálneho znaku – v podobe nakladania s obchodným tajomstvom fyzickou či právnickou osobou, ktorá je na to oprávnená, i vecný znak – súvislosť s podnikom, ktorý prevádzkuje uvedená osoba, teda podnikateľ. Inak povedané, majiteľom obchodného tajomstva má byť ten podnikateľ, ktorý s predmetom obchodného tajomstva vzťahujúcim sa k podniku nakladá oprávnene. Pojem majiteľ sa zdá slovenským zákonodarcom vhodnejším aj z toho dôvodu, že samotné obchodné tajomstvo je predmetom subjektívnych práv a je majetkovým právom, pôsobiacim *erga omnes*.^[8] Podľa zákona je majiteľom obchodného tajomstva fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, ktoré sa vzťahuje na podnik prevádzkovaný touto osobou pri výkone podnikania.

Pokiaľ sa detailnejšie pozrieme na originálne znenie čl. 2 ods. 2 Smernice o ochrane obchodného tajomstva v anglickom jazyku, používa sa pojem *“trade secret holder”*.^[9] Podľa doslovného prekladu by bol teda vhodnejší preklad v znení **držiteľ obchodného tajomstva**. V slovenskej verzii smernice sa, naopak, nepoužíva ani jeden z uvedených pojmov (majiteľ, podnikateľ, či držiteľ), ale pojem *„vlastník obchodného tajomstva“*. Týmto subjektom sa podľa smernice rozumie akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom. V slovenskej právnej úprave je táto definícia rozšírená a podľa § 17 ods. 2 je majiteľom obchodného tajomstva fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, ktoré sa vzťahuje na podnik prevádzkovaný touto osobou pri výkone podnikania podľa § 2 ods. 1. Z dikcie uvedeného tak možno vyvodiť, že na to, aby mohol byť subjekt majiteľom obchodného tajomstva, musí sa toto tajomstvo bezprostredne vzťahovať na podnik, ktorý prevádzkuje pri výkone podnikania.

Okrem nového pojmu majiteľ obchodného tajomstva boli novelou do zákona zavedené ďalšie pojmy súvisiace s ochranou obchodného tajomstva, a to *rušiteľ obchodného tajomstva* a *tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu*.

Rušiteľom obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo. Aj pri tejto definícii, čo sa gramatického výkladu týka, v smernici sa používa iný pojem – „porušiteľ“. V právnej úprave súvisiacich obchodnoprávných vzťahov sa však už pojem rušiteľ používa (v rámci právnych prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži)^[10], a preto ja osobne považujem ponechanie tohto zaužívaného pojmu s ohľadom na lepšiu prehľadnosť po novele za správne. Čo sa týka právneho postavenia rušiteľa obchodného tajomstva, z dikcie zákona vyplýva, že ním môže byť ako fyzická, tak aj právnická osoba a len tejto osobe môžu byť v prípade *porušenia alebo ohrozenia* obchodného tajomstva súdom uložené tomu zodpovedajúce neodkladné alebo nápravné opatrenia.

Čo sa týka celej definície osoby porušiteľa, zákonodarca sa pri transpozícii smernice nedržal jej doslovného prekladu. Podľa čl. 2 ods. 3 smernice o ochrane obchodného tajomstva sa za porušiteľa považuje osoba, ktorá neoprávnene získala, využila alebo sprístupnila obchodné tajomstvo. Možno však konštatovať, že európska právna úprava je v tomto ohľade benevolentnejšia a slovenský Obchodný zákonník obsahuje prísnejšiu právnu úpravu formy zásahu do obchodného tajomstva: *„len tejto osobe môžu byť v prípade porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva súdom uložené tomu*

zodpovedajúce neodkladné alebo nápravné opatrenia.“ Za porušenie obchodného tajomstva sa v zmysle § 51 ods. 1 považuje konanie rušiteľa obchodného tajomstva spočívajúce v neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva. Na naplnenie skutkovej podstaty však postačuje aj samotné ohrozenie obchodného tajomstva, čiže nie je podstatné, či k získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva skutočne došlo. Presnú legálnu definíciu ohrozenia (napr. ako je tomu u definície porušenia obchodného tajomstva podľa § 51 ods. 1) v slovenskej právnej úprave nenájdeme, aj keď sa vo viacerých právnych predpisoch spomína.^[11] Ohrozenie obchodného tajomstva možno v tomto prípade vnímať ako konanie s cieľom porušiť obchodné tajomstvo, pričom k tomuto nežiadúcemu následku ešte nedošlo, ale reálne tento následok hrozí. Rovnako dôležitý význam mu prikladajú aj procesnoprávne predpisy: „*Ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty.*“^[12]

Pod **tovarom porušujúcim právo k obchodnému tajomstvu** sa rozumie tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh má podstatné výhody z obchodného tajomstva, ktoré bolo porušené.^[13]

Keďže ide o zakotvenie úplne nového pojmu v súvislosti s ochranou obchodného tajomstva, zákonodarca sa pri transponovaní smernice pridržiaval definícii zo smernice o ochrane obchodného tajomstva.^[14] Podľa dôvodovej správy ide o komoditu, ktorá je nositeľom obchodného tajomstva, resp. ktorá v akomkoľvek štádiu jej „existencie“ nadobúda v dôsledku porušenia obchodného tajomstva neoprávnenú hodnotu. Z logického hľadiska možno konštatovať, že v tomto prípade by nemohlo ísť o tovar, ktorý by mal podstatné výhody z obchodného tajomstva, ktoré by bolo čisto len ohrozené, a preto sa v uvedenej legálnej definícii spomína len porušenie (tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh má významný prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo porušené – t. j. neoprávnene získané, využité alebo sprístupnené).

Použité informačné zdroje:

KUBÍČEK, P.; ŠKRINÁR, A.; NEVOLNÁ, Z.; KOLKUSOVÁ, R.; ĎURICA, M. *Obchodné právo*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 398 s. ISBN 978-80-7380-731-3.

Zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know – how a obchodných informácií (obchodného tajomstva)

NR SR: *Dôvodová správa k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.09.2018*. Dostupné online: <https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-264/2017/audit-dovodove-spravy>

Poznámky pod čiarou

[1] Ďalej len „Smernica o ochrane obchodného tajomstva“

[2] Ďalej len „novela“

[3] Obchodnej povahy (napríklad zásady tvorby cien a ich kalkulácie), výrobnnej povahy (napríklad receptúra na výrobu čokolády) alebo technickej povahy (napríklad technologický postup pri frézovaní).

[4] Predmet obchodného tajomstva možno spravidla oceniť a obsahuje skutočnosti, na ktorých má majiteľ obchodného tajomstva hospodársky záujem.

[5] Pokiaľ by sa skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo stali dostupnými, nebolo by ďalej dôvodné ich utajovať. Skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo si taktiež nevyžadujú registráciu v príslušnom registri, ako je tomu u niektorých iných obdobných práv (napríklad patentová ochrana pre vynálezy). Odporovalo by to samotnej povahe obchodného tajomstva, keďže v konaní o udelení patentu sa prihláška obsahujúca technické riešenie vynálezu sprístupňuje verejnosti.

[6] Vôľová stránka majiteľa obchodného tajomstva a jeho úmysel, aby obsah obchodného tajomstva ostal naďalej neznámy predstavuje subjektívny znak obchodného tajomstva.

[7] Spôsob zabezpečenia utajenia závisí predovšetkým od predmetu obchodného tajomstva. Obchodným tajomstvom tak nebude napríklad výrobný postup, ktorý jeho majiteľ prezentuje pri konaní veľtrhu na verejnosti. (Pokiaľ by majiteľ obchodného tajomstva prezentoval dovtedy utajovanú skutočnosť na verejnosti, od tohto momentu by takáto skutočnosť stratila povahu obchodného tajomstva).

[8] NR SR: *Dôvodová správa k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.09.2018*. Dostupné online: <https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-264/2017/audit-dovodove-spravy> (ďalej len „dôvodová správa“)

[9] z ang. ‘trade secret holder’ means any natural or legal person lawfully controlling a trade secret (čl. 2 ods. 2 Smernice o ochrane obchodného tajomstva)

[\[10\]](#) podľa § 53 Obchodného zákonníka „Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadostučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.“

[\[11\]](#) napr. § 8 Zákon o ochranných známkach, § 58 Autorský zákon a i.

[\[12\]](#) čl. 2 ods. 1 Zákon č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok)

[\[13\]](#) § 17 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka

[\[14\]](#) jediným rozdielom je, že v definícii smernice je namiesto „podstatné výhody z obchodného tajomstva“ uvedené „významný prospech z obchodného tajomstva“ (Čl. 2 ods 4)