

POSLOVNE TAJNE: ODREĐENJE I OSNOVI ZAŠTITE²

Apstrakt

Poslovne tajne danas imaju sve veći značaj i sudovi se sve češće sreću sa zahtevima za njihovom pravnom zaštitom. U sudskim postupcima neophodno je utvrditi da li je informacija čija se zaštita traži podobna da bude poslovna tajna, te da li je njen nosilac preduzeo razumne mere da osigura tajnost te informacije. Prvi deo rada posvećen je analizi navedenih pitanja. U okviru analize posebna pažnja se posvećuje kriterijumima na osnovu kojih se procenjuje da li je nosilac poslovne tajne preduzeo razumne mere njenog čuvanja. Dalje se u radu predstavlja sistem pravne zaštite poslovne tajne u pravu Evropske unije, koji je uređen odgovarajućom direktivom, obavezujućom za države članice i države kandidate za ulazak u EU. U okviru zaključka daju se preporuke kako odrediti granicu između poslovnih tajni i znanja i sposobnosti zaposlenih.

Ključne reči: informacija, poslovna tajna, pravo EU, Direktiva o poslovnoj tajni, zaštita tajne

1. Uvod

Privredni subjekti, tokom obavljanja određenih delatnosti na tržištu, vremenom dolaze do brojnih jedinstvenih informacija i saznanja, koja im pomažu da efikasnije i profitabilnije posluju. Ovakve informacije - poslovne tajne su značajne za sve kompanije, nezavisno od njihove veličine i vrste delatnosti kojom se bave, jer omogućavaju prednost na tržištu u odnosu na konkurenciju sve dok konkurenciji nisu poznate.

Poslovne tajne i privredne delatnosti međusobno su neodvojivo povezane i one postoje od kada je čovek počeo da privređuje radi ekonomske koristi. S obzirom na tu činjenicu, očekivalo bi se da je pravo poslovnih tajni izgrađivano tokom dugog vremenskog perioda. Uprkos

¹ Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu, e-mail: k.jovicic@iup.rs.

² Rad je nastao kao rezultat rada na projektu Instituta za uporedno pravo „Srpsko i evropsko pravo – upoređivanje i usaglašavanje“ (evidencioni broj: 179031), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

tome, poslovne tajne su najkasnije stekle pravnu zaštitu u odnosu na druga prava intelektualne svojine.³

U vidu u kome ih danas poznajemo počele su da se razvijaju i bivaju sve brojnije u anglo-američkom pravu u doba industrijske revolucije (XIX vek), koja je dovela do značajnog porasta tehničkog *know-how* i do mobilnosti radne snage. Kod takvog stanja stvari, došlo je, logično, do masovnije zloupotrebe poslovnih tajni, pa je potreba za zaštitom savesnih trgovaca inicirala i pravno regulisanje poslovnih tajni.⁴

Prvi predmet u kome je sud diskutovao o poslovnim tajnama je slučaj *Newbery v. James* 1817. godine u Engleskoj⁵, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) to pitanje nešto kasnije, u slučaju *Vickery v. Welch*⁶ iz 1837 godine postalo predmet sudskog interesovanja. Smatra se da je 1868 godine u predmetu *Peabody v. Norfolk* sud prvi put pružio zaštitu nosiocu poslovne tajne. U obrazloženju sudske odluke navedeno je da onaj ko je na osnovu svog iskustva i finansijskih ulaganja u istraživanje došao do određenih podataka koje smatra tajnim i to manifestuje, između ostalog, tako što ih drži sakrivenim, ima pravo na njihovu zaštitu protiv lica koja su povredila obavezu tajnosti ili su ih na drugi način zloupotrebila.⁷ Poslovne tajne, ipak, tek od 1939. godine, kada je u SAD objavljen *Restatements of Tort* u okviru koga je jedno poglavlje bilo posvećeno poslovnim tajnama⁸, počinju da privlače nešto

³ Počeci zaštite poverljivih poslovnih informacija prepoznaju se u rimskom pravu, koje je pružalo zaštitu od lica koja su odavala tuđe poslovne informacije trećim licima. Zaštita poslovnih tajni u smislu u kome je danas poznata ipak se vezuje za XIX veka i industrijsku revoluciju.

⁴ U SAD je pravna zaštita poslovnih tajni priznata sredinom XIX veka, a do kraja tog perioda pravo poslovnih tajni već je bilo jasno uobličeno. R. Bone, „A New Look at Trade Secrets Law: Doctrine in Search of Justification“, *California Law Review* Vol. 86, 2/1998., 251.

⁵ U ovom predmetu sud je stao na stanovište da ne može biti održano obećanje za čuvanje dve poslovne tajne u vezi lekova za lečenje gihta, reumatizma i groznice i to prva zato što je zaštićena patenta istekla, a druga zato što bi se poslovna tajna svakako otkrila ako bi se o njoj raspravljalo pred sudom. K. Jamieson, „Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions“, *Nebraska Law Review* Vol. 72, 2/1993, 521.

⁶ U navedenom slučaju tuženi je razvio svoj recept za proizvodnju čokolade, koji je prodao tužiocu. Nakon toga tuženi je odbio da recept koji je prodao drži u tajnosti tvrdeći da recept nije registrovan kao patent ili neko drugo, ekskluzivno pravo, te da stoga on nije dužan da ga čuva u tajnosti. Tužilac ga je tužio zbog povrede ugovora o prodaji navodeći da je kupovinom recepta stekao isključivo pravo da proizvodi i stavlja u promet čokoladu koja proizvodi po receptu. Sud je usvojio tužbeni zahtev sa obrazloženjem da je tužilac povredio ugovor o prodaji, zbog čega je njegova svrha dovedena u pitanje. Odluka dostupna na rychlicki.net/inne/19_Pick_523.doc, 14.2.2018.

⁷ D. Almeling, „Seven reasons why trade secrets are increasingly important“, *Berkeley Technology Law Journal* Vol. 27, 2012, 1096.

⁸ *Restatement (First) of Torts* §§ 757-58 (1939). Na osnovama navedenog izvora prava izrađeni su nacionalni zakoni o poslovnim tajnama u Američkim Državama. *Restatement* je u međuvremenu noveliran i trenutno je na snazi *Restatement (Third) of Unfair Competition* (1995), u kome § 42 uređuje pitanje povrede obaveze zaposlenog da čuva poslovnu tajnu.

veću pažnju i broj sudskih predmeta u vezi sa njihovom zloupotrebom u SAD postepeno, ali konstantno raste. Od tada ovo pitanje postaje i predmet interesovanja u naučnoj i stručnoj literaturi.⁹

U sudskim odlukama i pravnoj doktrini su se zastupala različita shvatanja o tome da li zaštita poslovnih tajni treba da se ostvaruje kao deo ugovornog prava, ili u okviru prava svojine, pa čak i krivičnog prava. U odgovoru na ovo pitanje redovno se polazi od činjenice da su poslovne tajne deo najvrednije imovine privrednih subjekata te da bi pravo trebalo tu imovinu da zaštiti kako bi se sprečilo da oni, koji su zloupotrebili poverenje nosioca poslovne tajne, ostvare od toga ekonomske koristi. Tako su prva objašnjenja za pravnu zaštitu poslovnih tajni vezana za zloupotrebu poverenja, a imajući u vidu da je povreda poslovne tajne najčešće povezana sa radnim angažmanom, to poslovnu tajnu treba razmatrati kao povredu ugovora tj. ugovorne obaveze poverljivosti i čuvanja poslovne tajne.¹⁰

Ipak, zaštita poslovne tajne prevazilazi odnos poslodavca i zaposlenog, jer povredu može učiniti i treće lice koje bi do tajne došlo na nedozvoljen način, na primer krađom. S tim u vezi, pojavila su se mišljenja da bi pravo na poslovnu tajnu trebalo štititi kao pravo svojine.¹¹ Pomenuto shvatanje, međutim, dovodi u pitanje činjenica da je pravo svojine ekskluzivno pravo, što kod poslovne tajne nije slučaj, jer njen nosilac nema načina da sazna da li je i neko treće lice, na osnovu sopstvenih istraživanja i iskustva, došlo do iste informacije i koristi je kao svoju poslovnu tajnu. Sem toga, okolnost da treća lica imaju pravo da neki postojeći proizvod rastave i tako dođu do zaključka o tome kako je i od čega sastavljen (tzv. obrnuti inženjering), te da počnu i sami da proizvode slični proizvod¹², takođe dovodi u pitanje svojinski koncept zaštite poslovne tajne. Zbog toga pravo poslovne tajne ne može da se tretira kao klasično pravo svojine, već je to više pravo intelektualne svojine.¹³ Ono se, istina, bitno razlikuje od prava intelektualne

⁹ Pored porasta broja sudskih sporova po zahtevima za naknadu štete zbog povrede poslovne tajne, u periodu nakon objavljivanja *Restatements of Tort* rastu i iznosi naknada dosuđenih nosiocima poslovnih tajni. Raste istovremeno i broj objavljenih stručnih i naučnih radova o poslovnoj tajni, a ekonomski pokazatelji ukazuju na to da u navedenom periodu kompanije ulažu sve više sredstava u istraživanje i razvoj, kao i u druge oblike nematerijalnih investicija. D. Almeling, 1092-1093.

¹⁰ R. Bone, 244.

¹¹ R. Epstein, „The Constitutional Protection of Trade Secrets under the Taking Clause”, *University of Chicago Law Review* 57/2004, 59-60.

¹² Obrnuti inženjering nije dozvoljen ako se time povređuje registrovano pravo intelektualne svojine, npr. patent.

¹³ M. Lemly, „The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1155167, 8.2.2018.; R. Epstein, „Trade Secrets as Private Property: Their Constitutional Protection”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=421340&rec=1&srcabs=1155167&alg=1&pos=3, 2003, 8.2.2018.

svojine na patent¹⁴, ali ima dosta sličnosti sa autorskim pravom koje štiti određene duhovne kreacije od neovlašćenog kopiranja.¹⁵

2. Predmet poslovne tajne

Poslovna tajna je informacija, ali ne bilo koja već samo ona koja njenom nosiocu obezbeđuje kompetitivnu, tj. konkurentsku prednost na tržištu, tako da na osnovu poslovne tajne koju poseduje ostvaruje neku komercijalnu vrednost. To može biti formula ili proizvodni metod, dizajn, kompjuterski kod i drugo. Poslovne tajne mogu biti i odgovarajuće komercijalne i finansijske informacije, kao što su liste kupaca¹⁶, podaci o rabatu za pojedine kupce, cenovne liste, marketinški i biznis planovi, dogovori o nabavkama i slično.¹⁷ Čak i negativne informacije, kao, na primer, detalji o neuspehim pokušajima da se prebrodi problem u proizvodnom procesu određene robe ili o pokušajima prodaje određene robe i slično, mogu biti poslovne tajne, jer na osnovu njih konkurenti mogu da znaju šta ne treba raditi i tako mogu da ostvare značajne uštede, a samim tim i kompetitivnu prednost u odnosu vlasnika informacije.¹⁸

Poslovne tajne veoma često sadrže informacije koje mogu biti predmet zaštite u okviru patenta. One, međutim, nisu time ograničene zato što, za razliku od registrovanih prava intelektualne svojine kod kojih se podrazumeva da je ideja koja predstavlja pronalazak nova i inventivna te da niko pre toga ne poseduje prava na nju, poslovne tajne ne moraju da budu u tom smislu nove i inventivne. Dopusšteno je, pored toga, da do iste

¹⁴ Za razliku od patenta i drugih registrovanih prava intelektualne svojine, pravo na poslovne tajne nije apsolutno tj. njihov imalac nema ekskluzivno pravo na iskorišćavanje poslovne tajne. Isto pravo imaju koji su razvili istu takvu informaciju nezavisno, ali na zakonit način, tj. kada su nezavisno radili i došli do istog zaključka, pa čak i ako su do iste informacije došli obrnutim procesom (na primer, rasturili su neki proizvod i shvatili kako se pravi, a to nije zaštićeno patentom već predstavlja poslovnu tajnu). *Ibid.*

¹⁵ R. Epstein (2004), 59.

¹⁶ Lista kupaca predstavlja kompilaciju podataka koji su i inače dostupni javnosti. To, međutim, nije samo po sebi razlog koji takvu listu čini nepodobnom da se kvalifikuje kao poslovna tajna. Lista kupaca može biti poslovna tajna zato što predstavlja jedinstvenu kombinaciju javno dostupnih podataka i kao takva ona ima komercijalnu vrednost za njenog vlasnika.

¹⁷ Zakon o zaštiti poslovne tajne, *Službeni glasnik RS*, br. 72/2011, koji je u odnosu na ovo pitanje usklađen sa međunarodnim standardima, u čl. 1. st. 2. navodi da predmet poslovne tajne može biti bilo koja informacija, a naročito: finansijski, ekonomski, poslovni, naučni, tehnički, tehnološki i proizvodni podaci, studije, testovi, rezultati istraživanja uključujući i formulu, crtež, plan, projekat, prototip, kao model, kompilaciju, program, metod, postupak, obaveštenje ili uputstvo, finansijske informacije itd.

¹⁸ T. Duston, T. Ross, „Intellectual property protection for trade secrets and know-how“, http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/IP_Protection_for_Trade_Secrets_and_Know-how1076598753.pdf, 14.2.2018.

ideje ili saznanja dođe i drugo lice u sopstvenim istraživačkim i drugim dozvoljenim aktivnostima.¹⁹

Poslovne tajne, osim što imaju komercijalnu vrednost, moraju sadržati, po prirodi stvari, informacije koje nisu opšte poznate. Tajnost je drugi ključni zahtev za kvalifikaciju poslovne tajne, pa njen držalac redovno preduzima odgovarajuće mere da bi je učinio nedostupnim trećim licima. Istaknuti zahtev, ipak, nije apsolutan i moguće je poslovnu tajnu podeliti, na primer, sa zaposlenima, a da to i dalje predstavlja poslovnu tajnu. Uslov je da se informacija ne širi van kruga lica kojima je poverena.

3. Čuvanje poslovne tajne

Način čuvanja poslovne tajne opredeljuje, pre svega, forma u kojoj se ona nalazi. Pohranjene u pismenoj formi, obično se čuvaju zaključane u ormanu ili fioci ili na drugi pogodan način. Elektronski dokumenti se čuvaju, po pravilu, u kompjuterskom fajlu i to šifrovanom ili na drugi način nedostupnim neovlašćenim licima. Čuvanje poslovne tajne u elektronskoj formi je teže nego u papirnoj²⁰ zato što je veća mogućnost da neko lice neopaženo dođe u posed i iznese iz kompanije elektronski dokument, dok bi ono mnogo lakše bilo primećeno tj. otkriveno dok iznosi papire.

Osim od forme, način čuvanja poslovne tajne zavisi i od drugih okolnosti konkretnog slučaja, pre svega od procene vrednosti zaštićene informacije i rizika od njene krađe. Vlasnik u tom smislu preduzima odgovarajuće, po pravilu, razumne mere. Faktičko je pitanje, koje se razlikuje od slučaja do slučaja, koje su razumne mere za čuvanje poslovne tajne. Pored čuvanja tajnih dokumenata pod ključem i postavljanjem *passworda* ili drugih prepreka za pristup podacima na kompjuteru, razumne mere mogu uključivati i upoznavanje zaposlenih o postojanju poslovne tajne, ograničavanje pristupa informacijama samo na lica koja neophodno moraju biti s njima upoznata da bi mogla da obavljaju svoj posao, potpisivanje ugovora o poverljivosti, označavanje na dokumentu da je poverljiv itd. Preduzimanje razumnih mera čuvanja tajnosti je neophodno, jer je to uslov za pravnu zaštitu poslovne tajne.

¹⁹ R. Bone, 244.

²⁰ Kada se poslovne tajne čuvaju u elektronskoj formi na kompjuterskoj mreži, tada fajl može biti šifrovan, zaštićen lozinkom ili sama mreža može biti na nekom zaštićenom serveru. Zaposleni koji inače nema pristup tim informacijama, međutim, zbog potreba svog posla, može da prevaziđe navedene sisteme zaštite i da presnimi zaštićene podatke i jednostavno da ih putem mejla pošalje trećem licu ili da ih snimi na *flash drive* i tako učini dostupnim trećim licima, a da poslodavac uopšte i ne zna da je njegova poslovna tajna otkrivena. Poslovne tajne koje se čuvaju u elektronskoj formi na kompjuterskoj mreži mogu biti predmet krađe od hakera tj. lica koja nisu zaposlena kod poslodavca a pristupaju *on-line* kompjuterskoj mreži kompanije. V. D. Almeling, 1099.

Mogućnosti i načini čuvanja poslovne tajne mogu da zavise od veličine privrednog društva jer je bitna razlika između mera zaštite koje mogu da preduzmu velike kompanije i mera koje su u stanju da primene mala preduzeća. Jedna od specifičnosti malih preduzeća jeste da ona, najčešće, nemaju sopstvenu pravnu službu pa im je i sama identifikacija informacija koje mogu uživati zaštitu kao poslovne tajne otežana.²¹ Zato se u praksi neretko događa da tek nakon krađe informacije shvate da je to bila poslovna tajna i da je trebalo da preduzmu odgovarajuće - razumne mere za njeno čuvanje. Sem toga, u malim preduzećima nije uvek moguće preduzeti uobičajene, fizičke mere zaštite podataka koji predstavljaju poslovne tajne (na primer, zaključavanje u posebne prostorije, stavljanje alarma, šifrovanje, angažovanje službe obezbeđenja itd), zbog nedostatka prostornih, finansijskih i organizacionih uslova. Zbog toga je, u slučaju spora, njima mnogo teže, za razliku od većih kompanija, da dokažu da su preduzeli razumne mere za zaštitu poslovnih tajni. Imajući navedeno u vidu, sud pred kojim se postavi pitanje pravne zaštite poslovne tajne malog preduzeća, mora uvažiti činjenicu da su resursi za sprovođenje razumnih mera tog preduzeća ograničeni²². Sud ne bi trebalo usko da tumači šta podrazumevaju razumne mere u konkretnom slučaju, jer ako bi tako postupao onda bi se pravna zaštita poslovne tajne malog preduzeća mogla dovesti u pitanje. Upravo to se dogodilo u predmetu *Colorado Supply Co. v. Stewart*, u kome je *Colorado Supply* tražio pravnu zaštitu zbog krađe spiska klijenata, cenovnih lista i određenih formula od strane tuženog *Stewart and Aspen Maintenance Supply*. Sud je odbio tužbeni zahtev, a tu odluku je potvrdio i drugostepeni sud po žalbi, sa obrazloženjem da tužilac nije preduzeo razumne mere zaštite već „obične poslovne predostrožnosti“. Pored toga, naveo je sud, tužilac nije ograničio pristup navedenim podacima određenim zaposlenicima.²³

Pravna zaštita poslovne tajne nije bezvremena, ali nije ni vremenski unapred ograničena na određeni period tj. na način kao registrovana prava intelektualne svojine. Specifičnost poslovne tajne je u tome što ona uživa

²¹ Vlasnici malih preduzeća često smatraju da sve svoje informacije treba da zaštite kao poslovnu tajnu, naročito tehnička rešenja i inovacije koji ne uživaju zaštitu kao patenti, ali to nije realno i nije ostvarivo. J. Grubbs, „Give the little guys equal opportunity at trade secret protection: Why the „reasonable efforts“ taken by small businesses should be analyzed less stringently“, *Lewis & Clark Law Review*, Vol. 9, 2/2005, 427.

²² Naročito u sistemima gde je pravo poslovne tajne razvijeno kao npr. u SAD i zemljama sa dugom tradicijom tržišne ekonomije dešava se da je za mikro ili malo preduzeće čak jeftinije i isplatljivije da zaštitu poslovne tajne ostvari u sudskom postupku, nakon što je treće lice pribavilo tajnu na nedozvoljen način, nego da preduzeće snosi troškove primene razumnih mera za čuvanje poslovne tajne. J. Grubbs, 428.

²³ Opis slučaja dostupan na <https://law.justia.com/cases/colorado/court-of-appeals/1990/89ca0989-0.html>, 8.2.2018.

pravnu zaštitu onoliko dugo koliko njen imalac uspe da očuva tajnost informacije koju sadrži.

4. Zaštita poslovne tajne u Evropskoj uniji

Pitanje zaštite poslovne tajne u Evropskoj uniji (EU) do skoro je bilo u nadležnosti nacionalnih zakonodavstava, čija su se rešenja međusobno razlikovala, čak i u bitnoj meri. Nejednak nivo zaštite poslovne tajne na jedinstvenom tržištu ne pogoduje pravnoj sigurnosti zbog čega je Evropska komisija pripremila, a 2013. godine i usvojila Predlog Direktive o poslovnoj tajni²⁴. Osnovni cilj koji je Komisija imala u vidu prilikom izrade navedenog predloga jeste da se standardizuju nacionalni propisi zemalja članica u pogledu dva ključna pitanja: određenja poslovne tajne i minimalnih sredstava zaštite.

Predlog Evropske komisije usvojen je 8. juna 2016. godine u vidu Direktive 2016/943 Evropskog Parlamenta i Saveta o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva i poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja²⁵ (dalje: Direktiva). U tački 4. Uvodne izjave ističe se da su globalizacija, masovna upotreba elektronskih komunikacija kao i sve duži lanci snabdevanja uzročnici povećanih rizika od nezakonitog pribavljanja, zloupotrebe i otkrivanja poslovne tajne. Takva zloupotreba nanosi štetu zakonitim nosiocima poslovnih tajni zato što oni ne mogu da ostvare koristi od inovacija do kojih su prvi došli²⁶. Šteta od zloupotrebe poslovne tajne odražava se, posredno, i na celokupnu privredu jer nepostojanje delotvornog sistema njihove pravne zaštite destimuliše inovativnost i kreativnost, a to negativno utiče na privredni rast i zapošljavanje.

4.1. Određenje poslovne tajne

Poslovnu tajnu Direktiva određuje kao informaciju koja je tajna u smislu da nije, u svojoj ukupnosti ili u tačnoj strukturi i sklopu svojih sastavnih delova, opšte poznata ili lako dostupna licima iz krugova koji se obično bave dotičnom vrstom informacija. Ona ima komercijalnu vrednost zbog

²⁴ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection on undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure od 28. novembra 2013, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0813:FIN:EN:PDF>, 8.2.2018.

²⁵ Direktiva 2016/943 Evropskog parlamenta i Saveta od 8. juna 2016. godine, o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, upotrebe i otkrivanja, *Službeni list EU* L br. 157/1.

²⁶ Problem krađe poslovne tajne je najizraženiji u digitalnom sektoru, kao i u sektoru usluga npr. tehnika upravljanja međunarodnim hotelskim lancima.

toga što je tajna i lice koje tu informaciju zakonito kontroliše preduzelo je, u datim okolnostima, razumne mere da sačuva njihovu tajnost.²⁷

Navedenim definisanjem poslovna tajna se određuje široko, s obzirom na to da obuhvata informacije nezavisno od forme u kojoj su sačuvane ili kompilirane (papirna ili elektronska forma, grafički prikaz, model i slično) pri tome ne ograničavajući njihovu sadržinu. Osnovni uslov ili ograničenje da bi informacija bila kvalifikovana kao poslovna tajna u pravnom smislu (i kao takva uživala pravnu zaštitu) jeste da nosiocu te informacije²⁸ donosi neku ekonomsku korist.²⁹ Ona ne bi mogla da ispolji pomenuto svojstvo ako bi bila poznata konkurenciji, zbog čega pravo nosioca tajne na pravnu zaštitu prestaje onog momenta kada je drugima dozvoljeno da koriste podatke poslovne tajne. Shodno navedenom, drugi uslov za kvalifikaciju poslovne tajne je da je njen nosilac preuzeo „razumne” mere za zaštitu njene tajnosti.

Ovako određenje poslovne tajne u Direktivi o poslovnoj tajni usklađeno je sa međunarodnim standardom koji se odnosi na pomenuto pitanje, koji je postavljen Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS sporazum).³⁰ TRIPS sporazum je zaključen u okviru Svetske trgovinske organizacije i pristupile su mu sve članice te organizacije, uključujući i EU. Na taj način su potpisnice navedenog sporazuma preuzele obavezu da zaštitu propisanu njegovim pravilima obezbede kao minimum zaštite prava intelektualne svojine.

4.2. Sistem zaštite poslovne tajne

Direktiva o poslovnoj tajni uspostavlja sistem mera, postupaka i pravnih sredstva za zaštitu poslovne tajne (sistem zaštite). Ovaj sistem

²⁷ Član 2. st. 1. tač. a, b, i c Direktive.

²⁸ Prema članu 2. st. 1. tač. 2. Direktive „nosilac poslovne tajne” je fizičko ili pravno lice koje zakonito kontroliše poslovnu tajnu. „Počinilac povrede” je, prema tač. 3. istog člana, svaka fizička ili pravna osoba koja je nezakonito pribavila, koristila ili otkrila poslovnu tajnu.

²⁹ Informacija koju sadrži poslovna tajna predstavlja ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznata i nije dostupna uobičajenim putem drugom licu koje, takođe, od otkrivanja ili upotrebe te informacije može imati ekonomske koristi. U vezi sa primenom ovog pravila, koje izričito predviđa i 18 U.S. Code § 1839 (3) (<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1839>, 6.2.2018.) izjasnila se američka sudska praksa. Sudovi su, naime, zauzeli stav da je dovoljno da, zahvaljujući poslovnoj tajni, njen nosilac ostvari malu prednost u odnosu na konkurenciju; nije nužno da on ostvari bitnu prednost (to nije uslov zaštite poslovne tajne). U tom smislu sud u predmetu *Sheridan v. Mallickordt, Inc.*, 568 F.Supp. 1347 (N.D.N.Y. 1983) navodi: „*Although the advantages [of a trade secret] may be slight, they are responsible for helping to control production costs, and do, therefore provide [the owner] with a competitive advantage.*“ Opis slučaja dostupan na: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/568/1347/2375680/>, 13.2.2018.

³⁰ The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) je zaključen 15. aprila 1994. godine, a stupio je na snagu 1. januara 1995. g.

je pažljivo osmišljen u skladu sa potrebom da bude pošten i pravičan, a propisane mere, postupci i pravna sredstva dostupni i efikasni. To su kvaliteti koji sistem zaštite poslovne tajne čine delotvornim³¹, što je veoma važno, jer samo kada je delotvoran, odvraća potencijalne počiniocima da čine zloupotrebe.³²

Mere, nalozi i druge sankcije koje sud određuje u konkretnom postupku nezakonitog pribavljanja, upotrebe ili otkrivanja poslovne tajne moraju biti u skladu sa načelom proporcionalnosti tj. srazmernosti³³. Drugim rečima, između više alternativa koje su zakonite i ispunjavaju svrhu u konkretnom slučaju, sud je dužan da odredi onu sankciju koja je za stranku u postupku povoljnija. Opravdanost pa i nužnost takvog postupanja objašnjava činjenica da bi drugačije rezonovanje (određivanje strožih i težih mera nego što je to neophodno) delovalo destimulativno na privredne subjekte da ulažu u istraživanja i razvijaju poslovne tajne, što bi imalo negativni uticaj na funkcionisanje zajedničkog tržišta. Dalje, sistem zaštite poslovne tajne ne bi mogao biti delotvoran, pravičan i srazmeran kada ne bi dopuštao i sankcionisanje onih koji zloupotrebe pravo na zaštitu poslovne tajne, pa je u čl. 7. st. 2. predviđeno da ta lica imaju obavezu da nedužnoj stranci nadoknade štetu koju je pretrpela usled toga³⁴.

Privremene mere. Pre donošenja odluke kojom meritorno rešava spor sud može da odredi privremenu meru ako proceni da je to potrebno radi zaštite nosioca poslovne tajne.³⁵ U tom smislu Direktiva predviđa sledeće privremene mere: a) zabrana korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne; b) zabrana proizvodnje, stavljanja u ponudu ili stavljanja na tržište ili upotrebe robe kojom je počinjena povreda, odnosno zabrana uvoza izvoza ili skladištenja robe kojom je počinjena povreda u te svrhe (proizvodnje, stavljanja u ponudu ili stavljanja na tržište ili upotrebu robe); c) zaplena ili predaja robe za koju se sumnja da je njom počinjena povreda, uključujući uvezenu robu, kako bi se sprečilo njeno stavljanje

³¹ Delotvornost podrazumeva da se odluke donose uspešno i kvalitetno (celovito). U brojnim slučajevima navedeno načelo ispunjava se sprovođenjem efikasnog postupka, ali efikasnost nije i ne može biti apsolutni imperativ jer brzina donošenja odluke u jednom slučaju može biti uslov za uspešno ostvarenje prava i pravnih interesa oštećenog, dok to ne mora biti primenjivo u drugom slučaju, u kome su okolnosti takve da zahtevaju sporu proceduru da bi odlučivanje bilo kvalitetno i uspešno.

³² Član 6 Direktive.

³³ Načelo proporcionalnosti izričito predviđa član 7. st. 1. tač. a. Direktive.

³⁴ Nije sporno da bi nedužna strana i bez ove odredbe imala pravo da potražuje naknadu štete od lica koje je zloupotrebilo pravo na zaštitu poslovne tajne. Ipak, postojanje pravila koje to izričito predviđa doprinosi da pomenuta situacija ne može biti sporna. Sem toga, omogućava oštećenom da odštetni zahtev formuliše u skladu sa pravilima koja važe i u slučaju kada zakoniti nosilac poslovne tajne ostvaruje zaštitu od zloupotrebe poslovne tajne.

³⁵ Uslove za određivanje privremene mere detaljno reguliše član 11 Direktive.

u promet na tržištu ili njen promet na tržištu.³⁶

Umesto privremene zabrane, kojom zabranjuje dalje korišćenje poslovne tajne, sud može, kad oceni da je to opravdano, tuženom dozvoliti da nastavi sa korišćenjem poslovne tajne za vreme trajanja spora, pod uslovom da položi jemstvo na ime obezbeđenja naknade štete tužiocu za slučaj da se u sprovedenom postupku utvrdi da je tužba osnovana.³⁷

Sudski nalozi i korektivne mere. Kada meritorno utvrdi da postoji povreda poslovne tajne sud tada može tuženom izreći i određene korektivne mere. Kao korektivne mere, u članu 12. Direktive, navode se: a) nalog za prestanak ili zabranu korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne; b) nalog za zabranu proizvodnje, nuđenja, upotrebe ili stavljanja na tržište robe kojom je počinjena povreda poslovne tajne, kao i zabrana uvoza, izvoza ili skladištenja robe kojom je počinjena povreda u te svrhe; c) donošenje odgovarajućih korektivnih mera u odnosu na robu kojom je počinjena povreda poslovne tajne (nalog za povlačenje robe s tržišta³⁸ ili za uklanjanje određenih svojstava s robe, ili uništenje robe³⁹); d) uništenje (celokupno ili delimično) svih dokumenata, predmeta, materijala, stvari ili elektronskih dokumenata koji sadrže poslovnu tajnu ili su sami po sebi poslovna tajna ili, ako je potrebno, predaju podnosiocu zahteva navedenih dokumenata, predmeta, materijala, stvari ili elektronskih spisa u celini ili delimično. Sud može, na zahtev lica koje podleže nekoj od navedenih mera ili sudskih nalozima sud može, umesto mere ili naloga obavezati lice da oštećenog strani plati naknadu štete u odgovarajućem novčanom iznosu.⁴⁰

Pravo na naknadu štete. Zakoniti nosilac poslovne tajne ima pravo na naknadu štete od lica koje je tajnu nezakonito pribavilo, zloupotrebilo ili obelodanilo. Odštetna suma treba da pokrije iznos stvarne štete. Sud, prilikom određenja tog iznosa, kako to izričito predviđa član 14. Direktive, uzima u obzir i izgubljenju dobit, pretrpljenu nematerijalnu štetu, ali i svaku nepoštenu dobit koju je ostvario tuženi koji je povredio poslovnu tajnu.

Pravo na javno objavljivanje sudske odluke. Na zahtev tužioca sud može naložiti da se odluka, kojom je utvrđeno da je određeno lice povredilo

³⁶ Član 10 st. 1 tač. a, b. i c. Direktive.

³⁷ Član 10 st. 2 Direktive. Polaganje jemstva u zamenu za otkrivanje poslovne tajne nije dopušteno.

³⁸ Povučena roba se može predati nosiocu poslovne tajne ili dobrotvornim organizacijama (član 12 st. 3 Direktive).

³⁹ Član 12 st. 2 Direktive.

⁴⁰ Ovo izričito predviđa član 13 st. 3 Direktive, koji određuje sledeće uslove pod kojima sud to može učiniti: a) to lice nije znalo niti je moglo znati u momentu upotrebe ili otkrivanja poslovne tajne da je ona pribavljena od lica koje je tu tajnu nezakonito koristilo ili otkrilo; b) ako bi se primenom navedenih naloga ili mera nanela nesrazmerna šteta licu koje podleže nekoj od navedenih mera ili naloga; c) ako se novčana naknada oštećenom, prema razumnoj proceni, čini primerenom. U st. 4. izričito se zabranjuje da iznos novčane naknade koja bi trebalo da se plati da je lice koje podleže nekoj od navedenih mera ili naloga zatražilo dozvolu za korišćenje poslovne tajne.

poslovnu tajnu, objavi u sredstvima javnog informisanja. Uslov da bi se ovaj zahtev tužioca usvojio jeste da objavljivanje odluke nije u suprotnosti sa načelom proporcionalnosti, odnosno da informacija koja bi se objavila o tuženom ne bi mogla da dovede do identifikacije određenog fizičkog lica, kome bi određena mera mogla povrediti privatnost ili narušiti ugled.⁴¹

5. Zaključak

Svaki privredni subjekt poseduje informacije koje ga čine jedinstvenim i na osnovu kojih ostvaruje kompetitivnu prednost na tržištu. One nisu opšte poznate i njihov vlasnik može, sve dok je to tako, da računa da će iz njih izvlačiti ekonomske koristi. Navedene informacije predstavljaju poslovne tajne, a najveća opasnosti od njihove zloupotrebe i otkrivanja je od zaposlenih tako da bi svaka kompanija trebalo da upozna svoje radnike sa činjenicom da će im tokom rada biti dostupne i poverljive informacije i da ih edukuje o značaju vrednosti čuvanja poslovnih tajni.

Odredba u ugovoru o radu ili poseban ugovor o poverljivosti je potrebna mera zaštite poslovne tajne, ali ona sama po sebi nije dovoljna, već je neophodno istovremeno preduzeti i druge razumne korake da se tajne učine nedostupnim licima van kompanije. Postavlja se, međutim, pitanje gde je granica između poslovnih tajni s jedne strane i opštih sposobnosti, znanja i iskustva zaposlenog, s druge. Odgovor na postavljeno pitanje je kompleksan zato što poslovne tajne, za razliku od registrovanih prava intelektualne svojine, nisu objektivno određene već zavise od okolnosti u kojima su stečene, kao i obaveza koje proizlaze iz tih okolnosti. S tim u vezi, procena da li je određena informacija poslovna tajna ili je zaposleni sam došao do nje mora uzeti u obzir napore koje nosilac poslovne tajne ulaže u njihovu zaštitu (imajući u vidu šta je uobičajeno postupanje za određene privredne delatnosti), veličinu privrednog subjekta, i lične veštine zaposlenog.

Značaj poslovnih tajni konstantno raste što je povezano sa činjenicom da je sve komplikovanije i skuplje da se određene informacije zaštite kao patent ili drugo registrovano pravo intelektualne svojine. Zbog toga je za vlasnika često bolje i isplativije da očuva poslovnu tajnu ako je to moguće, naročito ako je u konkretnom slučaju ostvarivanje zaštite po osnovu registrovanog prava intelektualne svojine otežano ili onemogućeno zbog uslova te zaštite.

⁴¹ U ovom kontekstu član 15 Direktive izričito predviđa da će prilikom odlučivanja o određivanju objave sudske odluke sud uzeti u obzir, prema potrebi, vrednost poslovne tajne, ponašanje počinitelja povrede prilikom pribavljanja, korišćenja i otkrivanja poslovne tajne, učinak nezakonite upotrebe ili otkrivanja poslovne tajne kao i verovatnoću da će tuženi ponovo nezakonito koristiti ili otkriti poslovnu tajnu.

Literatura

- Almeling, D. „Seven reasons why trade secrets are increasingly important“, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 27, 2012, 1091-1117.
- Bone, R. „A New Look at Trade Secrets Law: Doctrine in Search of Justification“, *California Law Review*, Vol. 86, 2/1998.
- Duston, T., Ross, T. „Intellectual property protection for trade secrets and know-how“, http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/IP_Protection_for_Trade_Secrets_and_Know-how1076598753.pdf, 14.2.2018.
- Epstein, R. „The Constitutional Protection of Trade Secrets under the Taking Clause“, *University of Chicago Law Review*, 57/2004, 57-73.
- Epstein, R. „Trade Secrets as Private Property: Their Constitutional Protection“, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=421340&rec=1&srcabs=1155167&alg=1&pos=3, 8.2.2018.
- Grubbs, J. „Give the little guys equal opportunity at trade secret protection: Why the „reasonable efforts“ taken by small businesses should be analyzed less stringently“, *Lewis & Clark Law Review*, Vol. 9, 2/2005.
- Jamieson, K. „Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions“, *Nebraska Law Review*, Vol. 72, 2/1993.
- Lemly, M. „The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights“, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1155167, 8.2.2018.

Pravni izvori

- 18 U.S. Code § 1839 (3), <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1839>, 6.2.2018.
- Direktiva 2016/943 Evropskog parlamenta i Saveta od 8. juna 2016. godine, o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, upotrebe i otkrivanja, *Službeni list EU* L br. 157/1.
- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection on undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure od 28. novembra 2013., <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0813:FIN:EN:PDF>, 8.2.2018.
- Restatement (First) of Torts §§ 757-58 (1939), www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3933, 8.2.2018.
- Restatement (Third) of Unfair Competition (1995), § 42, www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194019, 8.2.2018.
- Zakon o zaštiti poslovne tajne, *Službeni glasnik RS*, br. 72/2011.

Internet izvori

<https://law.justia.com/cases/colorado/court-of-appeals/1990/89ca0989-0.html>

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/568/1347/2375680/rychlicki.net/inne/19_Pick._523.doc

Katarina Jovičić, PhD

Research Fellow

Institute of Comparative Law, Belgrade

TRADE SECRETS: DEFINITION AND BASICS OF PROTECTION

Summary

Trade secrets have an increasing importance today and courts are more and more facing with claims for their protection. In those proceedings it is necessary to determinate whether the information for which protection is required is appropriate to be qualified as trade secret and whether the trade secret owner made reasonable efforts to ensure their secrecy. The first section of this article analyses those questions and pays special attention to the criteria for estimate of taken protection measures. The next section presents the system of legal protection of trade secret in EU law, which is regulated by the relevant Directive and which is binding on all Member States and on candidate countries to join the EU. In the conclusion recommendations are given on how to determine the boundary between trade secrets and knowledge and skills of employees.

Keywords: information, trade secret, safekeeping of trade secret, Directive on trade secret, trade secret protection system.