Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção de *know-how* e informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais

[COM(2013) 813 final — 2013/0402 (COD)]

(2014/C 226/09)

Em 9 de dezembro de 2013 e em 13 de dezembro de 2013, o Parlamento Europeu e o Conselho, respetivamente, decidiram, nos termos do artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção de know-how *e informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais*

COM(2013) 813 final — 2013/0402 (COD).

Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção Especializada do Mercado Único, Produção e Consumo, que emitiu parecer em 11 de março de 2014.

Na 497.ª reunião plenária de 25 e 26 de março de 2014 (sessão de 25 de março), o Comité Económico e Social Europeu adotou, por 138 votos a favor, 2 votos contra e 3 abstenção, o seguinte parecer:

1. **Conclusões e recomendações**

1.1 Os segredos comerciais visam, em concreto, qualquer informação (tecnologia, fórmula, dados de *marketing*, etc.) com valor económico cuja confidencialidade deve ser protegida. Fazem, por isso, parte dos ativos intangíveis das empresas.

1.2 A proteção desses ativos intangíveis é tão essencial para as empresas, nomeadamente as PME, como para os organismos de investigação não comerciais, além de ser necessária para a competitividade da União Europeia, quanto mais não seja para favorecer a inovação, impulsionar novas formas de empreendedorismo e encorajar a investigação colaborativa ou a cooperação transfronteiras.

1.3 O conceito de segredo comercial não possui, na União, uma definição uniforme nem proteção jurídica harmonizada.

1.4 O Comité concorda com o objetivo perseguido pela Comissão ao propor harmonizar a proteção jurídica do *know--how* e dos segredos comerciais enquanto elementos essenciais para promover a capacidade de inovação das empresas em geral e a sua competitividade, em particular a das PME.

1.5 O Comité sublinha que a proteção dos segredos comerciais contra a sua aquisição e utilização ilegais, tal como definida na proposta de diretiva, está muito próxima da estabelecida pela Diretiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, como os direitos de autor, as marcas comerciais, os desenhos e as patentes, em especial na medida em que exorta os Estados-Membros a preverem a disponibilidade de reparação civil eficaz ao titular legítimo do segredo comercial.

1.6 O Comité congratula-se com o equilíbrio da proposta de diretiva na medida em que visa garantir uma maior segurança jurídica, aumentar o valor das inovações contidas nos segredos comerciais através de uma convergência legislativa reforçada compatível com o direito internacional, incluindo o Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS).

1.7 A definição de segredo comercial, apesar de conforme com o Acordo TRIPS, não parece ser suficientemente precisa para cobrir todas as categorias de informação suscetíveis de ser protegidas como segredos comerciais.

1.8 O Comité considera que a Comissão poderia especificar num considerando que as potenciais informações de valor comercial também podem ser protegidas como segredos comerciais.

1.9 O CESE insta a Comissão a intervir quanto a este aspeto, sem mais delongas.

2. **Introdução**

2.1 A proteção de *know-how* e dos segredos comerciais (informações comerciais confidenciais) é fundamental para promover a capacidade de inovação das empresas e a sua competitividade.

2.2 A noção de segredos comerciais visa, em concreto, qualquer informação (tecnologia, fórmula, dados de *marketing*, etc.) com valor económico cuja confidencialidade deve ser protegida.

2.3 Não são títulos de propriedade intelectual exclusivos, mas com frequência estão na sua base. Assim, *know-how* ou segredos comerciais baseados em investigação e desenvolvimento que envolveram importantes investimentos financeiros e humanos constituem, muitas vezes, a base de patentes.

2.4 O próprio conceito de segredo comercial não é uniforme na União Europeia. A única definição harmonizada de segredos comerciais figura no Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio e assenta em três condições cumulativas:

— **o caráter secreto**. Isto é, o segredo é geralmente desconhecido dos meios interessados ou dificilmente acessível;

— **o valor comercial**. Na realidade, este valor comercial resulta do caráter confidencial;

— por último, o titular legítimo deve ter tomado as diligências razoáveis para salvaguardar a confidencialidade do segredo comercial.

2.5 Na ausência de um conceito uniforme de «segredo comercial» na União, a sua proteção jurídica encontra-se fragmentada nos diferentes sistemas jurídicos dos Estados-Membros.

2.6 Ora uma proteção jurídica europeia uniforme dos segredos comerciais faz todo o sentido, sobretudo, numa época em que a espionagem industrial e os riscos de pirataria informática atingiram proporções preocupantes, nomeadamente em setores em que a investigação, o desenvolvimento e o investimento financeiro desempenham um papel fundamental (nos setores automóvel, farmacêutico, das telecomunicações, etc.).

2.7 Ademais, o Comité já apoiou a Comissão na sua ação contra a pirataria e apresentou as suas reflexões sobre a matéria ([1]).

3. **Proposta da Comissão**

3.1 A proposta resulta de uma consulta em que a Comissão constatou a existência de disparidades entre as legislações dos Estados-Membros, nomeadamente no que diz respeito à definição dos segredos comerciais e às vias de recurso do titular de segredos comerciais.

3.2 Assenta em dois pressupostos: a disparidade entre as legislações nacionais constitui um entrave à investigação colaborativa transfronteiras e é prejudicial à competitividade das empresas, cujos segredos comerciais podem ser subtraídos nos Estados-Membros com níveis inferiores de proteção.

3.3 A proposta visa, por conseguinte, harmonizar a proteção desses ativos intangíveis que não são considerados direitos de propriedade intelectual.

3.4 *Definição de segredo comercial*

3.4.1 Para a definição de segredo comercial a Comissão inspira-se na definição constante do Acordo TRIPS e propõe que se preencham três condições cumulativas para que uma informação seja considerada um segredo comercial passível de proteção:

— ser secreta, ou seja, não ser conhecida ou facilmente acessível às pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão;

— ter valor pelo facto de ser secreta;

— ter sido objeto de diligências razoáveis por parte do titular para a manter secreta.

3.5 *Conceito de aquisição ilegal*

3.5.1 Para além do acesso não autorizado a um suporte que contém o segredo, do roubo, do suborno, do artifício, da violação de um acordo de confidencialidade, o artigo 3.º da proposta acrescenta «outra conduta (...) contrária às práticas comerciais honestas».

3.5.2 Prevê também que a utilização ou divulgação subsequentes são ilícitas nas mesmas circunstâncias ou quando uma pessoa, no momento da utilização ou divulgação, não pode ignorar que a sua fonte de informação adquiriu o segredo ilegalmente.

([1]) JO C 306 de 16.12.2009, p. 7 e JO C 18 de 19.1.2011, p. 105.

3.6 *Aquisição, utilização e divulgação legais*

3.6.1 O artigo 4.º da proposta de diretiva exclui uma série de hipóteses:

— a descoberta ou a criação independente;

— a engenharia inversa *(reverse engineering)*: um segredo comercial deixa de estar protegido a partir do momento em que possa ser revelado através do produto que o incorpora;

— o exercício do direito dos representantes dos trabalhadores à informação e à consulta, incluindo a informação dos ditos representantes pelos trabalhadores;

— a liberdade de expressão e de informação;

— a atividade de quem lança um alerta, caso se verifiquem condições adicionais: utilização ou divulgação necessária e em defesa do interesse público;

— a prática que esteja em conformidade com as práticas comerciais honestas, o cumprimento de uma obrigação não contratual, a proteção de um interesse legítimo.

3.6.2 O artigo 4.º salvaguarda a inovação, uma vez que clarifica expressamente que a descoberta independente e a engenharia inversa são meios legítimos de aquisição de informações.

3.7 *Recurso do titular do segredo comercial*

3.7.1 Cabe aos Estados-Membros prever a disponibilidade de reparação civil eficaz em caso de apropriação indevida de segredos comerciais.

3.7.2 Relativamente aos debates recorrentes sobre a utilização abusiva da apreensão-contrafação, a proposta de diretiva insta igualmente os Estados-Membros a sancionar o recurso abusivo destinado a atrasar ou limitar de forma iníqua o acesso do requerido ao mercado, a intimidá-lo ou a hostilizá-lo.

3.7.3 O artigo 8.º da proposta de diretiva inspira-se igualmente no direito da concorrência ao enunciar uma série de medidas de proteção para evitar a divulgação de segredos comerciais no decurso do processo judicial: restrição de acesso total ou parcial ao documento que contém o segredo comercial, limitação do acesso a audiências, supressão das passagens que contenham segredos comerciais da versão não confidencial da decisão judicial.

3.7.4 Ao nível das medidas provisórias, o titular do segredo comercial lesado deve poder obter a proibição de divulgação ou de utilização do segredo comercial, a proibição de produzir, comercializar e utilizar produtos em infração e a apreensão ou a entrega dos referidos produtos.

3.7.5 A proposta prevê muitas outras garantias processuais e, a título subsidiário, o tribunal deve poder ordenar ao requerido que constitua uma garantia para permitir a indemnização do titular.

4. **Observações na generalidade sobre a proposta de diretiva**

4.1 A proposta de diretiva estabelece uma definição de segredo comercial suficientemente lata para abranger, por exemplo, uma fórmula, trabalhos de investigação ou estudos que ainda não são objeto de um direito de propriedade intelectual.

4.2 A proposta visa aumentar a competitividade das empresas e dos organismos de investigação europeia que se baseiam em *know-how* e segredos comerciais que não podem ser protegidos pelos direitos de propriedade intelectual, em virtude da impossibilidade de o titular obter um direito exclusivo sobre estes elementos.

4.3 Com efeito, os direitos de propriedade industrial tradicionais, como as patentes, as marcas, os desenhos e os modelos, descuram uma grande parte dos conhecimentos e informações que são, porém, necessários para o crescimento económico das empresas.

4.4 Ademais, as PME recorrem muitas vezes ao segredo comercial para proteger essas informações vitais, por falta de recursos humanos especializados ou de capacidade financeira suficiente para registar, gerir, proteger e respeitar os seus direitos de propriedade industrial.

4.5 Para ultrapassar esses obstáculos, as empresas preveem muitas vezes acordos de não divulgação nos contratos com os seus empregados ou subcontratados. As regras relativas à proteção dos segredos comerciais não podem conduzir a restrições ao exercício da liberdade de expressão e da possibilidade de denúncia de irregularidades ou restringir a capacidade de os trabalhadores mudarem de entidade patronal e aí tirarem proveito dos conhecimentos de caráter geral e da experiência adquirida.

4.6 A proposta faz, por conseguinte, todo o sentido, tanto mais que a vida económica atual incita cada vez mais à subcontratação, o que implica que os prestadores de serviços podem temporariamente ter acesso a toda uma série de informações sensíveis.

4.7 Além disso, o aperfeiçoamento dos sistemas informáticos e de comunicação facilita a pirataria, o desvio e a divulgação de segredos comerciais, aumentando assim os riscos de serem utilizados em países terceiros para produzir produtos que, em seguida, competirão no mercado europeu com os da empresa vítima da aquisição ilegal.

4.8 O CESE chama a atenção para o facto de os requisitos cada vez mais severos em matéria de comunicação de informações, nomeadamente para as sociedades cotadas, porem em risco os segredos comerciais. As informações contidas nos relatórios tornam-se de facto públicas, acessíveis a todos os investidores, que podem ser ou tornar-se num concorrente.

4.9 O CESE considera que, no seu artigo 4.º, a proposta de diretiva também deveria ter em consideração o risco de divulgação de segredos comerciais ligado às obrigações de comunicação de informações que incumbem aos membros do conselho de administração ou do conselho fiscal das sociedades cotadas.

5. **Observações na especialidade sobre a proposta de diretiva**

5.1 A proposta prevê um conjunto de garantias processuais, nomeadamente medidas provisórias e cautelares, mas também medidas corretivas e de compensação por força de decisão judicial sobre o mérito da causa, declarando que houve violação de segredo comercial, tais como a destruição das informações detidas pelo infrator, a retirada e a destruição dos produtos em causa, o cálculo da indemnização que deve integrar o prejuízo moral e a publicação da decisão.

5.2 As indemnizações concedidas a pedido da parte lesada devem equivaler ao prejuízo efetivamente sofrido considerados os aspetos materiais e morais.

5.3 O juiz pode, no entanto, recorrer, em «casos apropriados», a um montante fixo, calculado, por exemplo, com base nas remunerações ou direitos que teriam sido auferidos em caso de utilização autorizada.

5.4 O Comité sublinha que os conceitos de direito penal «roubo», «suborno» e «artifício» contidos no artigo 3.º da proposta de diretiva destinam-se a ilustrar a noção de «aquisição, utilização e divulgação ilegais de segredos comerciais».

5.5 A intenção da Comissão é harmonizar as vias de reparação civil para que as empresas inovadoras possam defender eficazmente os seus segredos comerciais em toda a União. O artigo 5.º «Obrigação de caráter geral» é neste sentido elucidativo, uma vez que dispõe que os Estados-Membros devem prever medidas, procedimentos e recursos para assegurar a disponibilidade (o que o Comité subscreve).

5.6 Além disso, a proposta de diretiva parece equiparar o segredo comercial a uma forma de propriedade intelectual, se não se considerar o caráter exclusivo. Com efeito, a proteção estabelecida está muito próxima dos procedimentos previstos na Diretiva 2004/48/CE sobre a aplicação dos direitos de propriedade intelectual, como os direitos de autor e os direitos conexos, as marcas comerciais, os desenhos ou as patentes, que foi adotada em abril de 2004, e cuja revisão está aliás em estudo. Em relação ao artigo 4.º, o CESE entende que é essencial que um trabalhador possa consultar um representante sindical sobre a denúncia de uma irregularidade ou de outra situação no local de trabalho, sem que, por isso, esteja a correr o risco de cometer uma infração.

O CESE considera que a diretiva deve prever a proteção dos trabalhadores contra represálias por utilizarem as possibilidades referidas no artigo 4.º.

5.7 A este respeito e no contexto dos debates recorrentes sobre a utilização abusiva da apreensão-contrafação ([2]), procedimento não contraditório, o Comité regozija-se com o facto de a proposta se distanciar da Diretiva 2004/48/CE, sublinhando especificamente no artigo 10.º, n.º 2, que as autoridades judiciais dos Estados-Membros devem avaliar a proporcionalidade das medidas provisórias e cautelares.

5.8 A equiparação do segredo comercial a uma forma de propriedade intelectual vai ao ponto de introduzir o conceito de «práticas comerciais honestas» na proposta de diretiva, conceito esse que já existe no Acordo TRIPS.

([2]) Tribunal de Cassação (França), Civil, Câmara de Comércio, 12 de fevereiro de 2013, 11-26.361 «Société Vetrotech Saint-Gobain international»; 3.ª câmara do Tribunal de Grande Instância de Paris, 15 de novembro de 2011, «Sociétés JCB», comentado por Laurent Labatte, Marks & Clerk França, consultoria em propriedade industrial.

5.9 O Tribunal de Justiça da União Europeia, por seu turno, já teve ocasião de interpretar o conceito de «práticas honestas» ([3]), na aceção da Diretiva 89/104/CEE que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

5.10 Apesar dos progressos significativos que a proposta reflete, a adoção da diretiva não dispensará as empresas de implementar todas as medidas preventivas necessárias para proteger os seus segredos comerciais no que diz respeito às medidas técnicas, organizativas e contratuais.

5.11 Afigura-se, por conseguinte, demasiado redutor limitar as informações suscetíveis de serem classificadas como segredo comercial às informações com valor comercial imediato, dado que certas informações de natureza económica, industrial, técnica ou científica podem não ter valor comercial direto mas potencial, designadamente quando essas informações encerram dados de investigação e desenvolvimento técnico ou científico.

5.12 O CESE propõe que se complete a lista definida no artigo 4.º, n.º 1, acrescentando que a aquisição de segredos comerciais deve ser considerada legal quando obtida por qualquer um dos seguintes meios:

e) «exercício das obrigações de comunicação de informações que incumbem aos membros do conselho de administração ou do conselho fiscal das sociedades cotadas».

5.13 Da mesma forma, o CESE propõe que se complete a lista definida no artigo 4.º, n.º 2, acrescentando que os Estados-Membros devem assegurar que não se aplica o direito de solicitar a aplicação de medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva se a alegada aquisição, utilização ou divulgação do segredo comercial foi realizada num dos seguintes casos:

f) *divulgação* de segredos comerciais no âmbito do exercício das obrigações de comunicação de informações que incumbem aos membros do conselho de administração ou do conselho fiscal das sociedades cotadas.

Bruxelas, 25 de março de 2014

O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Henri MALOSSE

([3]) Ver, nomeadamente, a Diretiva 89/104/CEE que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a interpretação do conceito de «práticas honestas», TJCE, 15 de março de 2005, processo C-228/03 — The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy contra LA-Laboratories Ltd Oy.

ANEXO

ao parecer do Comité Económico e Social Europeu

O ponto infra do parecer da secção foi alterado para refletir a alteração aprovada pela Assembleia, embora mais de um quarto dos votos expressos se tenham pronunciado a favor do texto na sua forma inicial (art. 54.º, n.º 4 do regimento).

Ponto 4.5

4.5 *Para ultrapassar esses obstáculos, as empresas preveem muitas vezes acordos de não divulgação nos contratos com os seus empregados ou subcontratados.*

Resultado da votação

Votos a favor: 80

Votos contra: 46

Abstenções: 10