

Congresso Internacional da AIPPI 2022 – São Francisco
Resolução adotada
13 de setembro de 2022



Resolução

2022 – Questão de estudo – Disposições gerais

Proteção de segredos comerciais durante o processo civil

Antecedentes:

- 1) Esta Resolução refere-se à proteção de segredos comerciais em processos cíveis, nomeadamente no que diz respeito a processos que envolvem a proteção ou violação de segredos comerciais como objeto principal ou processos que envolvam segredos comerciais no âmbito da aplicação e proteção de direitos de PI como matéria principal.

- 2) Esta Resolução não visa reexaminar questões de segredo comercial já consideradas no Q215 – “Proteção de segredos comerciais através de DPI e lei de concorrência desleal” (Paris, 2010) ou Q247 – “Segredos comerciais: Sobreposição com restrição de comércio, aspectos de fiscalização” (Rio de Janeiro, 2015). Esta Resolução diz respeito a:
 - a) medidas específicas que podem e/ou devem ser tomadas para proteger, preservar e/ou limitar a revelação de segredos comerciais em processos cíveis; e

 - b) o direito de uma parte conhecer o processo contra ela apresentado e, conseqüentemente, o potencial de conflitos entre a exigência de

proteção de segredos comerciais contra a revelação, por um lado, e o direito à justa defesa da parte, por outro.

- 3) O termo “parte” utilizado nesta Resolução abrange também terceiros ou intervenientes que não sejam formalmente parte no processo, mas cujos segredos comerciais estejam envolvidos ou que estejam envolvidos no processo onde isso seja permitido pelas regras de processo civil em uma determinada jurisdição.
- 4) As regras de processo civil nas várias jurisdições são baseadas em diferentes culturas e tradições jurídicas e têm seus próprios conceitos. Ao mesmo tempo, há apenas um grau muito pequeno de harmonização internacional das regras de processo civil em geral em todas as jurisdições.
- 5) Os processos cíveis que envolvem segredos comerciais e a sua proteção abrangem uma vasta gama de diferentes áreas e ações jurídicas. O contencioso comercial tem um escopo cada vez mais globalizado e, portanto, se beneficiaria de uma maior harmonização.
- 6) Esta Resolução não diz respeito a processos criminais, processos de patentes, arbitragem e processos administrativos. No entanto, disputas na Comissão de Comércio Internacional dos EUA estão no escopo desta Resolução.
- 7) A presente resolução trata da proteção dos segredos comerciais em processos judiciais cíveis, observando o princípio da justiça aberta a ser aplicado pelos tribunais de suas respectivas jurisdições.
- 8) 34 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, fornecendo informações detalhadas e análise sobre as leis nacionais e regionais relativas a esta Resolução. Tais Relatórios foram revisados pela Equipe Geral de Relatórios da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (veja o link abaixo).

- 9) No Congresso Mundial da AIPPI realizado em São Francisco em 2022, a matéria desta Resolução foi debatida em um Comitê de Estudo dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

1. Há interesse em aprimorar a legislação e a prática vigentes relativas à proteção de segredos comerciais no processo civil e o desenvolvimento de práticas recomendadas, a fim de possibilitar e promover a proteção justa dos segredos comerciais, buscando reduzir custos e aumentar a eficiência.
2. Embora a maioria dos países tenha regras para gerenciar o acesso a segredos comerciais durante o litígio, elas são limitadas e não consistentes em todas as jurisdições com relação ao controle de acesso a segredos comerciais e, embora deva haver flexibilidade para determinações caso a caso, uma especificidade adicional é desejável.

Nível mínimo de harmonização da proteção do segredo comercial em processos civis

3. Os segredos comerciais devem ser protegidos em todas as fases do processo civil. Medidas apropriadas para manter e proteger a natureza confidencial e secreta devem estar disponíveis antes, durante e após o processo.
4. Devido ao fato de que a própria definição de segredo comercial, bem como o princípio da justiça aberta, as regras processuais nos processos civis e, nomeadamente, as regras da prova, diferem entre as jurisdições, a harmonização deve incidir sobre os princípios da proteção disponível e, sempre que possível, as especificidades concretas medidas adequadas para assegurar a referida proteção. Especificamente, os tribunais devem ter autoridade para aplicar medidas de proteção apropriadas, dependendo dos fatos e circunstâncias de cada processo.

Equilíbrio entre a proteção do segredo comercial e o devido processo legal em processos civis

5. A proteção dos segredos comerciais das partes no processo civil deve ser equilibrada com a salvaguarda do direito de todas as partes de prepararem de forma justa o seu caso, incluindo o direito de conhecer processos movidos contra elas (“o Equilíbrio Justo”). O Equilíbrio Justo também deve, por sua vez, ser equilibrado com o princípio da justiça aberta, que visa garantir que os processos judiciais sejam conduzidos de maneira transparente e justa.

6. Contanto que o Equilíbrio Justo seja estabelecido, e dependendo de uma série de fatores, os tribunais terão a possibilidade de restringir o acesso ao segredo comercial a um número limitado de pessoas, especialmente se as partes chegarem a um acordo, por exemplo, sobre:
 - a. um número limitado de indivíduos internos relevantes identificados de uma determinada parte do processo civil, perito(s) e advogados externos; ou
 - b. apenas perito(s) e advogados externos; ou
 - c. apenas advogados externos.

7. Os fatores a serem considerados pelos tribunais incluirão, sem limitação:
 - a. a natureza exata do segredo comercial em questão;
 - b. o valor do segredo comercial em questão;
 - c. a fase do processo em causa (antes, durante ou após o processo);
 - d. a relevância do segredo comercial para o julgamento de determinada questão nessa fase do processo;
 - e. os interesses das partes, incluindo qualquer possível impacto sobre a parte contra a qual a reclamação é feita e o legítimo detentor do segredo comercial em caso de divulgação do referido segredo comercial no processo;

- f. a função (por exemplo, advogado, técnico ou comercial) de quaisquer indivíduos internos propostos para obtenção de acesso ao segredo comercial;
 - g. se e em que medida as sanções contra um indivíduo que recebe acesso podem ser aplicadas com sucesso em casos de violação de ordens judiciais para proteger o segredo comercial;
 - h. a disposição de um destinatário individual de concordar com restrições em suas atividades subsequentes (por exemplo, a processos de patentes ou envolvimento em negociações de licenciamento), e
 - i. mais geralmente, as circunstâncias do caso.
8. Pelo menos durante o processo, qualquer parte deve ter o direito de contestar se as informações alegadas como segredos comerciais são elegíveis para proteção ou não.

Proteção de segredos comerciais em várias fases do processo civil, incluindo ações de revelação

9. Os segredos comerciais precisam ser protegidos em todas as fases do processo civil e nos materiais correspondentes, incluindo, pelo menos:
- a. processos de pré-ação;
 - b. reclamações/petições/intimações para iniciar um processo;
 - c. quaisquer outras petições ou alegações apresentadas no âmbito de um processo;
 - d. produção de documentos durante a fase de revelação ou produção de provas por ordem judicial;
 - e. apreensão de provas;
 - f. descrição/declaração técnica preparada para litígio ou quaisquer outros anexos;
 - g. declarações de testemunhas feitas fora das audiências (por exemplo, depoimentos);
 - h. audiências orais;

- i. transcrições de audiência;
- j. decisões judiciais;
- k. acesso público e/ou de terceiros a documentos judiciais.

10. As medidas aplicadas por um tribunal para proteger os segredos comerciais em cada fase de um processo devem assegurar que os segredos comerciais obtidos de qualquer parte durante o processo sejam protegidos contra futuros usos indevidos, quer estes ocorram durante ou após o processo.

11. É ônus das partes informar ao tribunal quais informações constituem segredos comerciais e, quando houver controvérsia sobre se determinada informação é segredo comercial, um mecanismo deve ser acordado pelas partes e/ou estabelecido pelo tribunal para resolver essa disputa. Esse mecanismo precisa incluir requisitos de tempo para solicitar a resolução e resolver a disputa. Pendendo a resolução do litígio, a informação deve continuar a ser protegida como segredo comercial.

12. Durante as ações de revelação e/ou outros procedimentos de coleta de provas, devem ser implementadas proteções para limitar a produção desnecessária de segredos comerciais, a fim de reduzir o risco de revelação desnecessária ao público e aos envolvidos no processo. Essa proteção precisa incluir, sem limitação, o seguinte:

- a. quando um oficial de justiça ou outra pessoa autorizada pelo tribunal estiver realizando uma apreensão de provas, essa apreensão terá que ser conduzida sob um regime de confidencialidade que proteja as informações apreendidas como segredo comercial até que as partes possam fazer declarações sobre o status das informações apreendidas e qualquer disputa resolvida sob um mecanismo apropriado. Isso pode incluir a presença de um advogado da parte sujeita à ordem de apreensão que, no momento ou após a apreensão, possa identificar e designar as informações apreendidas como segredo comercial;

- b. a audiência de uma pessoa que deponha sobre o conteúdo de um segredo comercial deve ser conduzida de maneira privada/fechada com restrições sobre quem pode comparecer a essa audiência, no que diz respeito ao conteúdo de um segredo comercial;
 - c. medidas de proteção eficazes que proíbam o uso não autorizado de um segredo comercial revelado.
 - d. a possibilidade de uma parte produzir um documento para redigir certas seções, pelo menos no que diz respeito aos segredos comerciais que não estão relacionados ao litígio.
13. Um segredo comercial divulgado durante um processo sem estar sob ordem de confidencialidade pode manter seu caráter confidencial, contanto que uma parte faça o respectivo pedido ao tribunal, dependendo das circunstâncias da divulgação, incluindo, sem limitação:
- a. a pessoa que revelou o segredo comercial;
 - b. o método/maneira de revelação;
 - c. se o segredo comercial foi intencionalmente revelado;
 - d. o número e o papel ou a função das pessoas que tiveram acesso ao segredo comercial e a natureza da entidade à qual essas pessoas pertencem;
 - e. se os destinatários do segredo comercial foram posteriormente sujeitos a uma ordem judicial de proteção ou outra ordem judicial; e
 - f. o período de tempo durante o qual o segredo comercial estava disponível.

Exigência de redigir segredos comerciais em documentos judiciais

14. Os detalhes dos segredos comerciais devem ser editados em transcrições de audiências, gravações de áudio, visuais ou audiovisuais, decisões judiciais ou quaisquer outros materiais antes da revelação ao público. O público deve ser

excluído das audiências ou partes delas, na medida em que se espera que tratem da substância dos segredos comerciais.

Preservação dos segredos comerciais após a conclusão do processo pelo Tribunal

15. Os segredos comerciais devem ser preservados como tal pelo Tribunal após a conclusão de um processo.

Proteção de segredos comerciais obtidos em processos cíveis em outras jurisdições

16. As decisões que ordenam medidas de proteção para um segredo comercial obtido em processos civis perante um tribunal devem ser consideradas pelos tribunais envolvidos em processos civis entre as mesmas partes envolvendo o mesmo segredo comercial em outras jurisdições.
17. Deve-se considerar ainda se as decisões que determinarem medidas cautelares para um segredo comercial obtido em um processo civil em uma jurisdição também terão efeito temporário por tribunais envolvidos em processos civis entre as mesmas partes envolvendo o mesmo segredo comercial em outras jurisdições até que esses tribunais tenham determinado a adequação das medidas de proteção.
18. Inobstante os poderes de obtenção de provas de outros tribunais, uma parte vinculada por uma ordem judicial que proíba a divulgação de informações obtidas em processos civis em uma jurisdição não poderá usar nem divulgar essas informações em outros processos judiciais ou em outras jurisdições sem obter o consentimento do detentor do segredo comercial ou obter uma ordem do tribunal original permitindo tal uso ou divulgação.

Link:

Q283-RES-2022

- [Relatório resumido](#)