

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 33

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho
da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Julho / Dezembro de 2023

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

EDITORES: Sérgio Campinho (Graduação, UERJ, Brasil) e Mauricio Moreira Menezes (Doutor, UERJ, Brasil).

CONSELHO EDITORIAL: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (Doutor, UERJ, Brasil), Ana Frazão (Doutora, UNB, Brasil), Antônio José Avelãs Nunes (Doutor, Universidade de Coimbra, Portugal), Carmen Tiburcio (Doutora, UERJ, Brasil), Fábio Ulhoa Coelho (Doutor, PUC-SP, Brasil), Jean E. Kalicki (Doutor, Georgetown University Law School, Estados Unidos), John H. Rooney Jr. (Doutor, University of Miami Law School, Estados Unidos), Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Doutor, Universidade de Coimbra, Portugal), Luiz Edson Fachin (Doutor, UFPR, Brasil), Marie-Hélène Monsérié-Bon (Doutora, Université Paris 2 Panthéon-Assas, França), Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (Doutor, USP, Brasil), Peter-Christian Müller-Graff (Doutor, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Alemanha) e Werner Ebke (Doutor, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Alemanha).

CONSELHO EXECUTIVO: Carlos Martins Neto (Doutor, UERJ, Brasil) e Mariana Pinto (Doutora, UERJ, Brasil) – Coordenadores. Guilherme Vinseiro Martins (Doutor, UFMG, Brasil), Leonardo da Silva Sant’Anna (Doutor, FIOCRUZ, Brasil), Livia Ximenes Damasceno (Doutora, Centro Universitário Christus, Brasil), Mariana Campinho (Mestre, Columbia Law School, Estados Unidos), Mariana Pereira (Pós-graduada, UERJ, Brasil), Mauro Teixeira de Faria (Doutorado em andamento, UERJ, Brasil), Nicholas Furlan Di Biase (Mestre, UERJ, Brasil) e Rodrigo Cavalcante Moreira (Mestre, UERJ, Brasil).

PARECERISTAS DESTA NÚMERO: Angelo Prata de Carvalho (Doutor, UNB, Brasil), Carlos Eduardo Koller (Doutor, PUC-PR, Brasil), Fabrício de Souza Oliveira (Doutor, UFJF, Brasil), Fernanda Versiani (Doutora, UFMG, Brasil), Gerson Branco (Doutor, UFRS, Brasil), Henrique Cunha Barbosa (Doutor, INSPER, Brasil), Jacques Labrunie (Doutor, PUC-SP, Brasil), Maíra Fajardo Linhares Pereira (Doutora, UFJF, Brasil), Marcelo Lauar Leite (Doutor, UFRSA, Brasil), Rafael Vieira de Andrade de Sá (Mestre, FGV-SP, Brasil), Raphaela Magnino Rosa Portilho (Doutora, UERJ, Brasil), Rodrigo da Guia Silva (Doutor, UERJ, Brasil), Sérgio Marcos Carvalho de Ávila Negri (Doutor, UFJF, Brasil), Thalita Almeida (Doutorado em andamento, UERJ, Brasil), Uinie Caminha (Doutora, UNIFOR, Brasil) e Victor Willcox de Souza Rancão Rosa (Doutor, UERJ, Brasil).

Contato: Av. Rio Branco, nº 151, grupo 801, Centro – Rio de Janeiro-RJ. CEP: 20.040-006. E-mail: rsde@rsde.com.br ou conselho.executivo@rsde.com.br. Telefone (21) 3479-6100.

PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — n° 33 (julho/dezembro 2023)
. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ
Campinho Advogados
Moreira Menezes, Martins Advogados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)



Obra Licenciada em Creative Commons
Atribuição - Uso Não Comercial - Compartilhamento
pela mesma Licença

A PROPOSTA DE DIRETIVA EUROPEIA CHAMADA DE CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE (CSDD) E SEUS IMPACTOS NO DIREITO INDUSTRIAL. ALGUMAS REFLEXÕES.¹

THE PROPOSED EUROPEAN UNION DIRECTIVE FOR THE CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE (CSDD) AND ITS IMPACTS ON INDUSTRIAL LAW. SOME COMMENTS.

*Guilherme Vaz Porto Brechbühler**

Resumo: O artigo analisa a Proposta de Diretiva da União europeia sobre Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) e seus reflexos no direito industrial. Busca-se demonstrar que a garantia de um meio ambiente sustentável e a proteção aos direitos humanos já consagrados exigem uma interpretação jurídica que imponha o dever de revelação dos segredos industriais (*Know-how*) diretamente relacionados aos propósitos da CSDD. Assim, ao final, propõe-se de *iure condendo* a criação de um regime de direito industrial chamado *know-how sustentável* que deverá receber tratamento jurídico semelhante ao licenciamento obrigatório de patentes, visando a harmonizar o incentivo aos inventos criados para atender os propósitos CSDD sem tornar, contudo, os produtos e serviços europeus excessivamente caros para os destinatários finais.

Palavras-chave: Direito Industrial. *Corporate Sustainability Due Diligence* -CSDD. Dever de revelação. Segredo Industrial. *Know-how sustentável*.

Abstract: This article aims to analyze the Proposal for a Euro-

¹ Artigo recebido em: 26.10.2023 e aceito em: 1.11.2023.

* Doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio. Bolsista da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). E-mail: gvpbrech@gmail.com e guilherme@brechbuhler.com.br.

pean Union Directive for Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) and its impacts on Industrial Law. The search for a sustainable environment and the respect for human rights demands a juridic interpretation regarding the CSDD. Thus, in *iure condendo* the work proposes a specific approach for know-hows and industrial and trade secrets related to the CSDD obtained by the duty of disclosure of this information, that can be called *sustainable know-how*. By using a similar model such as the one already applicable for patents and mandatory licensing, information can be disseminated without excessive costs for European goods and services.

Keywords: Industrial Law. *Corporate Sustainability Due Diligence* -CSDD. Duty of Disclosure. Industrial and Trade Secret. Sustainable Know-how.

Sumário: Introdução. 1. Breve contextualização da Proposta de Diretiva CSDD. 2. Patentes, know-how, segredos industriais e o objeto da CSDD. 3. Um modelo de propriedade industrial voltado para a CSDD. 3.1. O dever de revelação do segredo industrial. 4. Garantir acesso aos segredos industriais relacionados à Diretiva CSDD. 4.1. O *Know-How*. 5. Proposta de *Know-how sustentável*. Conclusão.

Introdução.

Em 10 de março de 2021, o Parlamento Europeu instou a Comissão Europeia a atuar no sentido de dar efetividade às orientações e recomendações existentes em matéria de direitos humanos e sustentabilidade ambiental, posto que, segundo demonstravam alguns estudos, o modelo baseado no voluntarismo (*softlaw*) não trouxe os resultados almejados pelos cidadãos europeus.² Assim nasceu a Pro-

2 PARLAMENTO EUROPEU. Dever de diligência das empresas e responsabilidade empresa-

posta Conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de fevereiro de 2022, relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade e que altera a Diretiva (UE) 2019/1937³ (COM(2022) 71final).⁴ A última versão do Projeto da Diretiva foi publicada, em 30 de novembro de 2022 (2022/0051(COD) 15024/1/22 REV1),⁵ tendo esta versão da proposta de diretiva sido aprovada pelo Parlamento Europeu, em 1º de junho de 2023, com 381 alterações (alterações ao conteúdo dos considerandos, à redação dos artigos da proposta e aos seus anexos).⁶

A Diretiva CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence), como tem sido denominada, terá como propósito enfrentar, de forma efetiva e clara, os desafios estabelecidos pelos países membros que também são signatários do Acordo de Paris, em 2015,⁷ contendo me-

rial. *Jornal Oficial da União Europeia*, Bruxelas, c. 474/11, 10 mar. 2021. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0073&from=EN>. Acesso em: 01 mai. 2023. (doravante “Resolução do Parlamento”).

3 PARLAMENTO EUROPEU. Diretiva (Ue) 2019/1937 Do Parlamento Europeu e do Conselho. *Jornal Oficial da União Europeia*, Bruxelas, L 305/17, 23 out. 2019. Trata-se de diretiva destinada à proteção dos denunciantes de violações aos direitos da União. Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en>. Acesso em: 09 mai. 2023.

4 COMISSÃO EUROPEIA. Proposta de diretiva do parlamento europeu e do conselho relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade e que altera a Diretiva (UE) 2019/1937, 23 de fevereiro de 2022. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF. Acesso em: 1.5.2023 (Doravante “Proposta Conjunta”).

5 Cf. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/en/pdf> (Doravante “Segunda Proposta”).

6 Cf https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_PT.html. Acesso em: 05 jun. 2023. Como o texto aprovado pelo Parlamento Europeu deverá ser submetido novamente ao que se denominou chamar de Tríplice (envolvendo além do parlamento, a Comissão Europeia e o Conselho) acredita-se que até o final de 2023 ter-se-á a redação final da Diretiva CSDD. Em 14 de dezembro de 2023 foi anunciado um acordo no âmbito do Tríplice que deverá ser reduzido à termo e refletivo no texto final da diretiva. Cf. <https://www.cid-se.org/pt/2023/12/14/eu-csdd-directive-negotiated-now-the-final-text-must-ensure-access-to-justice/> Acesso em 16 jan. 2024.

tas de redução do aquecimento global, desenvolvimento econômico sustentável e combate às violações aos direitos humanos (já consagrados pela Europa em diversos instrumentos internacionais citados na proposta, juntamente com recomendações da OMC e OCDE).

A leitura da Segunda Proposta demonstra claramente que a *ratio essendi* é consagrar a tutela jurídica impositiva do dever de permanentemente⁸ observar os direitos humanos e os cânones do desenvolvimento sustentável (art. 4º e 15º) a serem aplicáveis às grandes empresas europeias e, de igual maneira, a todas as empresas do mundo que, mesmo não constituídas na União Europeia, exerçam suas atividades no território comunitário e nele auferam grandes receitas (art. 2º). Em suma: transformar *soft law* em *Law*.⁹

Para o cumprimento do referido dever de conduta em regime permanente, as empresas deverão identificar em sua cadeia produtiva os efeitos negativos aos direitos humanos e ao meio ambiente (existentes e potenciais, cf. art. 5º) e elaborar planos de ação para prevenir os riscos de efeitos negativos em potencial (art. 6º), cessar com os efeitos negativos reais (7º) ou explicar como mitigarão estes efeitos (art. 8º).

Em caso de descumprimento do dever de conduta imposto pela Proposta Conjunta, as empresas poderão sofrer sanções administrativas (art. 20º) aplicadas por Autoridades de Supervisão (art. 17º) e serão solidariamente responsáveis pelos danos causados por suas filiais ou parceiros comerciais.

Dentre as alterações feitas à Segunda Proposta, apenas uma trata de direito concorrencial. O art.4º, nº 3 prevê que as empresas

7 Cf. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>. Acesso em: 17 mai. 2023.

8 Cf. Página 17, considerando nº 34, da Resolução do Parlamento.

9 Cf. MARTINS, Maria Inês de Oliveira. Proposta de Diretiva relativa ao dever de diligência das empresas e à responsabilidade empresarial – Os pressupostos da responsabilidade civil. *Direito das Sociedades em Revista*, Coimbra, v. 27, Ano 14, p. 47-84, mar. 2022. p. 64.

não serão obrigadas a revelar seus segredos comerciais, na forma definida pela Diretiva (EU) 2016/943, de 8 de junho de 2016,¹⁰ cujo escopo é a proteção dos segredos comerciais, definidos como informações confidenciais de negócios e saber-fazer (*know-how*) não revelados.

O texto da Proposta Conjunta, em março de 2021, consignava apenas que os Estados-Membros deveriam assegurar, para efeitos do dever de diligência, o direito de as empresas partilharem recursos e informações no âmbito dos respectivos grupos de empresas “e com outras entidades jurídicas, em conformidade com o direito da concorrência aplicável” (Cf. art. 4º, nº 2).

No presente trabalho trataremos de suscitar algumas questões relativas ao Direito Industrial que merecem, em nossa opinião, maior reflexão do legislador europeu sobre as patentes, *know-how* e segredos industriais aplicáveis ao *Corporate Sustainability Due Diligence*, posto que esses direitos industriais já correspondem a 84% do patrimônio intangível de uma sociedade comercial.¹¹

Assim, será preciso harmonizar o dever de informar como os efeitos negativos ao meio ambiente e aos direitos humanos foram cessados pela empresa sem violar o sistema protetivo aos segredos comerciais. Disseminar informações sobre o cumprimento da CSDD

10 Cf. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=SK>. Disponível em: 16 mai. 2023. Esta diretiva já foi transposta para o Código da Propriedade Industrial português, em dezembro de 2018, pelo Decreto Lei nº 110/2018.

11 Vide ROCHA, Manuel Lopes. *In* Breve nota sobre a proposta de diretiva à proteção do *know-how* não divulgado e ao segredo comercial. *Revista de Direito Intelectual*, Coimbra, n. 2016-I, p. 111-118, 2016. p. 12 e ainda SCHALLER, William Lynch. Trade Secret Law: The Role of Information Governance Professionals. *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Chicago, v. 18, n. 1, p. 03-54, 2018. p. 28. HeinOnline. Vide também às páginas 32 a 34 que o autor ilustra o problema a ser enfrentado com o caso Google vs Uber, envolvendo um funcionário (Sr. Levandowski) que deixou a Google e levou projetos relacionados aos carros conduzidos por inteligência artificial. Isso para mostrar que os trade secrets podem representar significativo patrimônio de uma empresa e necessita de proteção jurídica adequada.

é medida que se impõe, mas sem jamais desestimular a atividade criativa.

1. Breve contextualização da Proposta de Diretiva CSDD.

A Diretiva CSDD tem como objeto criar para empresas (e Estados-Membros) um dever de conduta de permanente cumprimento da devida diligência em questões relacionadas aos impactos negativos de sua cadeia de atividades (a) ao meio ambiente sustentável e (b) aos direitos humanos (art. 1º).¹²

A norma é direcionada para empresas com sede na união europeia com mais de 500 trabalhadores ou com faturamento líquido anual superior a 150 milhões de euros (art. 2º, nº 1, a) ou empresas constituídas em países terceiros, mas que obtenham faturamento líquido anual em território europeu superior a 150 milhões de euros (art. 2º, nº 2, a).¹³

Para o cumprimento do dever de diligência, previsto no art. 4º, as empresas deverão observar seis obrigações permanentes estabelecidas pela norma: (1) inserir o dever de diligência em suas políticas empresariais (art. 5º), (2) identificar os efeitos negativos reais e potenciais (art. 6º e 6º a), (3) tomar medidas preventivas dos efeitos negativos potenciais (art. 7º); (4) cessar os efeitos negativos reais ou mitigá-los caso não seja possível sua cessação (art. 8º); (5) manter um

12 Cf. ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Dever de Diligência das empresas e responsabilidade civil (A propósito do projeto de Diretiva do Parlamento Europeu de 10/3/2021). *Direito das Sociedades em Revista*, Coimbra, v. 27, ano 14, p. 13-24, 2022; DIAS, Rui P. CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence) e Direito Internacional Privado na Proposta da Diretiva, 23 de fevereiro de 2022. Disponível em <https://doi.org/10.21814/uminho.ed.105.24>. Acesso em: 09 jul. 2023.

13 Vide ainda o art. 2º, 1, b e 2, b pois a proposta da diretiva se aplica às empresas com faturamento líquido anual abaixo dos 150 milhões de euros, mas que preencham determinadas condições.

canal de denúncias sobre os efeitos negativos (art. 9º) e, (6) comunicar à autoridade de Supervisão (art. 11º).¹⁴

A proposta de Diretiva CSDD também alterará a Diretiva (EU) 2019/1937, normativa de proteção aos denunciantes. Aqui cabe o destaque ao considerando nº 17 da referida diretiva, que ressalta a relevância da proteção aos denunciantes como reforço à aplicação do direito da concorrência na União e “para salvaguardar o *funcionamento eficiente dos mercados na União*, permitir a existência de condições equitativas para as empresas e proporcionar benefícios aos consumidores” (itálicos são nossos).

Ou seja, permanecem intactas as instituições guardiãs da livre concorrência, bem como o sistema de proteção à propriedade industrial. O que a proposta de Diretiva CSDD trouxe, por sua vez, foi a necessidade de estruturação de um sistema garantidor da sustentabilidade corporativa, que se instrumentaliza através de uma Autoridade de Supervisão, com poderes para aplicar sanções administrativas às empresas que não cumprirem a CSDD.¹⁵

A tarefa de interagir com as partes interessadas e identificar os efeitos negativos em toda a cadeia de atividades das empresas abrangidas está consagrada desde a primeira versão da proposta: “In order to conduct meaningful human rights environmental due diligence, companies should consult with stakeholders throughout the process of carrying out the due diligence actions”.¹⁶

Desse modo, para o cumprimento do dever de conduta estabelecido pela CSDD, as empresas deverão manter canais abertos de comunicação com todos os interessados (trabalhadores, sindicatos,

14 Cf. Considerando 27 da Segunda Proposta.

15 Cf. Art. 17º que delega a cada um dos estados-membros a criação da Autoridade de Supervisão. O art. 18º define os poderes e atribuições da Autoridade de Supervisão e o art. 20º estabelece as sanções que poderão ser aplicadas.

16 Cf. Considerando (26 a) da Segunda Proposta.

consumidores) e comunidades envolvidas que sofram influência de sua cadeia de atividades (*e.g.* sociedade civil e grupos indígenas).¹⁷

As empresas europeias passarão, portanto, a ter claro conhecimento de efeitos negativos ao meio ambiente e aos direitos humanos e deverão, em razão de sua ciência, buscar soluções ou métodos para cessação ou mitigação dos referidos efeitos. Tanto na tarefa de identificação, quanto na cessação e mitigação dos efeitos negativos, as empresas contarão com a contribuição das comunidades afetadas.

Caso a interação entre empresas e *stakeholders* seja bem sucedida, haverá, certamente, a criação de formas inovadoras de cessação dos efeitos negativos identificados que, por sua vez, deverão chegar ao conhecimento das Autoridades de Supervisão, por força do art. 11º.

2. Patentes, know-how, segredos industriais e o objeto da CSDD.

A relevância dos direitos de propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico e social carece de maiores explicações. O engenho humano, desde a invenção da roda e da técnica para modelar pedras e produzir utensílios de caça, é a característica marcante da sua espécie. A capacidade inventiva faz parte do patrimônio e da história da humanidade.¹⁸

As boas ideias tendem a ser imitadas e é justamente essa inclinação natural do ser humano que permitiu o aprendizado de regras

17 *Ibidem*: “The possibly affected groups or communities could mean, for example, indigenous people as protected under the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”.

18 Cf. GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial* – Propriedade Industrial e concorrência desleal, Coimbra: Ed. Almedina,, 2019. p. 39; MARQUES, João Paulo Remédio. São os direitos de propriedade industrial úteis para a nossa saúde? A articulação entre o direito de patente e a regulação farmacêutica perante as epidemias e as pandemias. *Revista de Direito Intelectual*, Coimbra, n.2020-II, p. 121-158, 2020. p. 123. Cf. também RIPERT, Georges. *Aspects Juridiques du Capitalisme Moderne*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence , 1946. p. 338.

básicas de convivência social¹⁹, vocabulário, o conhecimento sobre plantas comestíveis, a cocção, a vestimenta e os ritmos musicais de cada localidade e região, que, de forma ampla, podem ser denominados de patrimônio cultural (e.g. o art. 78º da Constituição Portuguesa).²⁰

O direito industrial propriamente dito, nasceu no século XIX como consequência inevitável, sob o ponto de vista econômico, dos princípios da liberdade de iniciativa e propriedade privada (valores da revolução francesa) e da produção em massa (resultante da revolução industrial).²¹ O avanço econômico e social exigiu que a capacidade criativa fosse devidamente incentivada como forma de garantir a geração de riquezas e melhores condições de vida aos seres humanos. A forma encontrada para incentivar a atividade criativa foi tutelar o invento e restringir a tendência natural para a imitação de modo a permitir a aplicação ampla da inovação e recompensar seu inventor.

Sabe-se, contudo, que a complexidade das interrelações entre indústrias juntamente com a crescente interdisciplinaridade no meio científico produz, como bem adverte o Professor Remédio Marques, situações nas quais a um determinado produto podem incidir tantos direitos de patente, desenhos ou modelos, modelos de utilidade e topografias de produtos semicondutores²² que o resultado final conta com um elevado custo de transação. Assim, corre-se o risco de a patente passar a não mais produzir o efeito para o qual foi criada, qual seja, o de estimular o progresso científico.

19 SILVA, Pedro Souza e. *Direito Industrial Noções Fundamentais*. Coimbra: Coimbra Editora, 2011. p. 9.

20 Cf. MIRANDA, Jorge. *Constituição Portuguesa Anotada*, Coord. Jorge Miranda e Rui Medeiros, 2ª edição revista, actualizada e ampliada. Coimbra: Ed. Coimbra, Coimbra, 2010. p.1440 e 1441.

21 GONÇALVES, Luís Couto, *Op. Cit.*, p. 19.

22 Cf. ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Enquadramento da problemática do Direito de Propriedade Industrial (dos direitos do homem aos acordos do comércio livre). *Direito Industrial*, Coimbra, v. 8º, p. 28-31, 2012. p. 28.

Como é sabido por todos, as patentes devidamente registradas no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) ou no IEP (Instituto Europeu de Patentes)²³ conferem o direito de exclusividade (monopólio) ao seu titular.²⁴ Os inventos podem, no entanto, ser explorados por terceiros, desde que estes celebrem com os titulares um contrato de licenciamento²⁵ com previsão de pagamento de royalties como contrapartida.

Quando novos inventos exigem a celebração de muitos contratos de licenciamento de patentes (art. 102º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial português – “CPI”), torna-se proibitivo o preço das inovações tecnológicas e, assim, a patente passa a obstruir o fluxo de informações e conseqüentemente passa a agir de forma contrária à sua função primeva.²⁶

Acreditamos que a CSDD desencadeará um estímulo à criação de muitas inovações ao enfrentamento dos desafios impostos pelo desenvolvimento sustentável. O sobrepreço imposto pelo custo de licenciamento das novas tecnologias ou *know-how* (saber-fazer), acrescido do custo para o cumprimento da Diretiva CSDD, caso as

23 Cf. GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e concorrência desleal*. Ed. Almedina: Coimbra, 2019. p. 84-89, sobre a patente europeia sem efeito unitário ou com efeito unitário e sobre o Acordo de criação do Tribunal Único de Patentes (TUP).

24 Cf. SILVA, Pedro Souza e. *Direito Industrial Noções Fundamentais*, Coimbra Editora: Coimbra, 2011. p. 16.

25 Para maiores detalhes sobre os contratos de licenciamento cf. MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos da propriedade industrial*, Ed. Almedina, Coimbra, 2008. p. 21 a 31

26 Cf. MARQUES, João Paulo F. *Direito Europeu das Patentes e Marcas*. Ed. Almedina: Coimbra, 2021. p. 102. No mesmo sentido, vide ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Enquadramento da problemática do Direito de Propriedade Industrial (dos direitos do homem aos acordos do comércio livre). *Direito Industrial*, Coimbra, v. 8, p. 28-31, 2012 quando alerta para o risco de se criar tutela ultramerceológica capaz de romper a necessidade de adequação e proporcionalidade aos monopólios, que por certo tempo são atribuídos ao inventor como forma de “recompensas destinadas a estimular o espírito criador e inovador e, conseqüentemente, o progresso do conhecimento, da ciência e da tecnologia...”

questões relacionadas à propriedade industrial não sejam analisadas com cautela, resultará em perda de poder de compra dos consumidores europeus e perda de competitividade das empresas europeias.

Por hipótese, caso uma inovação patenteada no Japão consiga tornar os plásticos um produto biodegradável, ou, reduza o tempo de decomposição do polímero para 30 anos (e não mais 200 anos),²⁷ como deverá se dar a utilização desta inovação por todos os agentes abrangidos pela CSDD?²⁸ Como garantir que as empresas europeias se valham do referido invento por um preço adequado?

O âmbito de aplicação da diretiva CSDD incidirá (caso o texto seja mantido) sobre aproximadamente 13.000 empresas europeias e mais de 4.000 empresas constituídas fora do território da União.²⁹ Ou seja, as exigências impostas pelas Autoridades de Supervisão e as coimas aplicadas pelo descumprimento dos níveis de diligência por elas determinados fatalmente estarão inseridos nos preços a serem pagos por centenas de milhares de consumidores finais.

A proposta, como dito anteriormente, prevê a criação de um sistema com autoridades de supervisão em cada um dos países membros (art. 17º) e uma Rede Europeia de Supervisão, que ficará ao encargo da Comissão Europeia (art. 21º). Não há, contudo, qualquer referência aos direitos de propriedade industrial e nem qual o regime de urgência será exigido pelas autoridades de supervisão, para que as empresas europeias apliquem um determinado invento em sua cadeia de atividades (sob pena de aplicação das coimas previstas).

27 Cf. Revista Super Interessante, Ed. Abril, edição de 18 de abril de 2011, disponível em <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-o-plastico-demora-tanto-tempo-para-desaparecer-na-natureza>. Acesso em: 10 jun. 2023.

28 Não basta conceder a licença obrigatória da patente. É importante autorizar o saber fazer tal como num contrato de locação deve garantir a fruição do bem locado. Cf. MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Op. Cit.*, p. 89.

29 Cf. notas 62 e 63, página 18 da exposição de motivos da Proposta Conjunta e o Art. 30º (b) cominado com o Art. 2º, 1, (b) e 2, (b), do mesmo documento.

Imagine-se, para mais um exemplo, que uma empresa europeia “E”, de determinada cadeia produtiva, informe à Autoridade de Supervisão de seu país sede sobre a cessação de um efeito negativo ambiental, ou, um efeito negativo aos direitos humanos verificado em determinada atividade. Ciente de que outras empresas do mesmo setor produtivo não conseguiram lograr êxito em cessar o mesmo efeito negativo, poderá a Autoridade de Supervisão, após ser informada por “E”, aplicar sanções às demais empresas que atuam na mesma cadeia produtiva ou determinar o encerramento das atividades causadoras dos efeitos negativos (permitindo apenas que “E” permaneça em atividade)? Parece-nos evidente que não.

Assim, parafraseando Remédio Marques quando, no final de 2020, escrevia sobre o problema das patentes relacionadas ao combate à pandemia COVID-19, “O problema está em criar mecanismos jurídicos que colmatem esta ‘falha do mercado’. Ora, todos sabemos que essa correção implica a ‘intervenção’ estadual”.³⁰

No caso da CSDD, a lacuna do texto aprovado em 1º de junho de 2023, deverá transferir uma importante tarefa à administração pública, nomeadamente às Autoridades de Supervisão dos países-membros.

A Segunda Proposta deixa claro que as patentes, que versem sobre a prevenção, cessação e mitigação dos efeitos negativos da atividade econômica em relação aos direitos humanos e meio ambiente, poderão submeter-se sem maiores novidades aos eventuais procedimentos de emissão de licenças obrigatórias (somente nos casos em que o titular da patente não encontre um modelo economicamente adequado de licenciamento contratual e crie embaraços à circulação dos bens).

O tema não é novidade e já foi objeto de análise quanto à possibilidade de impor-se restrições ao agente privado no seu direito

30 MARQUES, João Paulo Remédio. *São os direitos de propriedade industrial úteis para a nossa saúde?*, p. 125.

de propriedade, de maneira a garantir a tutela de determinado interesse social de acesso livre ao patrimônio cultural e histórico de um país.³¹

A experiência da pandemia COVID-19 testou tanto a doutrina como a jurisprudência à exaustão sobre como sopesar a tutela dos direitos consagrados aos inventores em receber justa remuneração por sua obra e os direitos igualmente consagrados à saúde,³² direitos humanos e ambiente sadio.

Em que pese não haver dificuldades para as patentes registradas de *iure condito*, a grande questão a ser enfrentada com a aprovação da Diretiva CSDD será a aplicação do art.4º, nº3 que prevê que as empresas não serão obrigadas a revelar seus segredos comerciais, na forma definida pela Diretiva (EU) 2016/943, de 8 de junho de 2016.

Como tratar os segredos industriais que versem sobre efeitos negativos aos direitos humanos e meio ambiente sustentável?

A questão é relevante, pois os segredos industriais muitas vezes são (i) embriões de patentes que serão registradas brevemente e que para isso precisam ser mantidas em segredo,³³ (ii) em não poucas

31 POGGI, Maria Elena. La circolazione dei beni culturali di proprietà privata. *I Contratti del Commercio dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da Francesco Galgano*, Tomo terzo, UTET, Torino, 1995. p. 2217, 2252. Neste trabalho POGGI chama a atenção às atividades de conservação de bens particulares que compõem o acervo históricos e cultural e à sujeição ao poder de ingerência do Estado na tarefa de fiscalizar a manutenção dos bens históricos (cf. p. 2224)

32 Cf. MARQUES, João Paulo Remédio. São os direitos de propriedade industrial úteis para a nossa saúde? A articulação entre o direito de patente e a regulação farmacêutica perante as epidemias e as pandemias. *Revista de Direito Intelectual*, Coimbra, nº 2020-II, p. 121-158, 2020. p. 141-143 sobre a forma de fixação de preço máximo para medicamentos como forma de manter, dentre outras coisas, a “sustentabilidade financeira do sistema público de saúde” e MARQUES, João Paulo Remédio. Pandemias e epidemias: reequacionar o regime jurídico do licenciamento obrigatório do direito de patente. *Revista de Direito Intelectual*, Coimbra, nº 2021-II, 139-174, 2021. p. 146-155.

33 VICENTE, Dário Moura. Proteção do know-how, segredo de negócios e direito intelectual. *Revista de Direito Intelectual*, Coimbra, p. 91-124, nº 2018-II. p. 96.

vezes são direitos patenteáveis, mas que o seu titular opta por usar o invento em regime de segredo,³⁴ ou, (iii) informações relevantes para a melhor utilização da patente.³⁵⁻³⁶

3. Um modelo de propriedade industrial voltado para a CSDD.

O texto final aprovado pelo Parlamento Europeu, em 1º de junho de 2023, e que supostamente foi aprovado pela Comissão e o Conselho europeus, em 14.12.2023, deveria incluir, de *iure condendo*, ao menos uma remissão para informar sobre uma futura resolução que traga parâmetros mais objetivos sobre o tratamento adequado aos inventos e descobertas especificamente aplicáveis à Diretiva CSDD, posto que é imperioso estabelecer critérios densos capazes de contribuir na calibração dos diversos interesses em fricção.³⁷

34 Cf. DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. A assistência técnica nos contratos de know-how. *Boletim da Faculdade de Direito*, Coimbra Editora, n. [S. I.], 1995, p. 32 e VICENTE, Dário Moura. *Op. Cit.*, p. 93, quando cita os exemplos da *Coca-Cola*, o perfume *Chanel n° 5*, *Licor de Chartres* e o motor de busca do *Google*.

35 Vide SILVA, Nuno Souza. A nova disciplina dos segredos de negócio: análise e sugestões. *Revista de Direito Intelectual*, Coimbra, Nº 2019- I, p. 49-84, 2019. p. 53 e 54. Cf. ainda MARQUES, João Paulo F. Remédio., *Op. Cit.*, p. 89, 90-93, quando afirma que o licenciante de uma determinada patente deve colocar o bem imaterial ao dispor do licenciado, de modo a que ele possa gozar. Assim como no contrato de locação a coisa locada deve assegurar o gozo do locatário ao fim que se destina, muitas vezes o saber fazer e outros segredos comerciais deverão ser objeto de outros contratos de modo a garantir a adequada e eficaz fruição do bem imaterial.

36 Não confundir a obrigação acessória do licenciante em fornecer os segredos necessários para a eficaz fruição da patente licenciada com o contrato de assistência técnica. Sobre a necessidade de prever-se a devida remuneração pelos serviços de assistência técnica, cf. DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo., *Op. Cit.*, p. 11, nota 1, quando deixa claro que contrato de *know-how* não é sinônimo de transferência de tecnologia. Sobre transferência de tecnologia vide MARQUES, João Paulo F. Remédio., *Op. Cit.*, p. 124 e 125.

37 Acompanhamos o escólio de REMÉDIO MARQUES que, *mutatis mutandis*, ao tratar das patentes do setor farmacêutico ponderou sobre a necessidade de acomodar os interesses das empresas, com o interesse dos pacientes e dos sistemas nacionais de saúde financiados pelo Estado. Cf. MARQUES, João Paulo Remédio., *Op. Cit.*, p. 134-135.

Como ajustar o acesso, de forma rápida e economicamente barata, aos inventos e descobertas produzidas no âmbito do cumprimento da CSDD sem desestimular, contudo, o espírito inventivo que constitui a base da inovação e o progresso científico? A tarefa, como já demonstrado até aqui, não é nova, mas novos tempos exigem novas respostas para o mesmo questionamento.

O INPI não é um mero órgão de registro “e tem importantes atribuições na formulação da política legislativa nacional e internacional portuguesa”.³⁸ Ora, se para a disseminação dos conhecimentos contido nas patentes capazes de contribuir para o alcance do objeto da CSDD, o INPI ou o IEP podem agir em parceria com as autoridades de supervisão, o mesmo não se poderá afirmar dos segredos comerciais, pois estes não são registrados por seus titulares.

A proteção dos segredos comerciais dá-se através do poder judiciário que, além de impedir a utilização ou divulgação do segredo comercial, determina a proibição da produção e oferta de produtos ou serviços que se valerem de segredo comercial. O judiciário pode determinar medidas protetivas que eliminem “qualquer vantagem comercial ou econômica de que o infrator possa ter beneficiado em consequência da obtenção, utilização ou divulgação ilegal do segredo comercial”.³⁹

Mas o nó górdio para a Diretiva CSDD será descortinar segredos comerciais e industriais que, em razão de sua importância para a consecução dos propósitos inspiradores da norma, devem ser objeto de alguma forma de “licenciamento obrigatório”, para atender ao interesse público de cessar efeitos negativos aos direitos humanos e ao

38 Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira; CRUZ, António Côrte-Real. Sugestões para um plano estratégico do INPI para os próximos 10 anos. *Direito Industrial*, Coimbra, v. 8º, p. 325-333, 2012. p. 327.

39 Cf. MARQUES, João Paulo F. Remédio. Algumas notas sobre a Revisão do CPI, no quadro do Grupo de trabalho constituído na Secretaria de Estado da Justiça – referência especial à alteração da Lei nº 62/2011. *Revista de Direito Intelectual*, Coimbra, Nº 2018-I, p. 195-226, 2020. p. 212.

meio ambiente (e.g. redução das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa e segurança no ambiente de trabalho).

No art. 21º, nº 1 da Segunda Proposta, atribui-se à Comissão Europeia a missão de criar uma Rede Europeia de Autoridades de Supervisão com representantes das autoridades de supervisão dos países membros e dessa forma supervisionar e coordenar as práticas de regulação e compartilhar informações.

A tarefa fundamental será, portanto, criar um processo de identificação das criações desenvolvidas para a cessação dos efeitos negativos que, repita-se, por não estarem patenteadas, não serão conhecidas (e seu conteúdo não será disseminado).

3.1. O dever de revelação do segredo industrial.

Como as empresas deverão informar ao agente regulador que cessaram ou mitigaram os efeitos negativos identificados em suas cadeias de atividades (Art. 11º), a atuação coordenada da Autoridade de Supervisão com representantes dos INPIs de algum (ou alguns) Estado(s)- Membro(s) ou, quiçá, junto ao Instituto Europeu de Patentes poderia representar a garantia de que a informação sobre a existência e utilidade de determinados inventos seria disseminada.

Assim, entendemos haver um dever imposto às empresas de revelar como se deu a cessação dos efeitos negativos que identificaram em sua cadeia de atividades. Esse dever imposto aos empresários permitirá que a Autoridade de Supervisão dissemine esse conhecimento em todos os setores da economia onde o mesmo efeito negativo foi identificado.

Existe aqui, portanto, uma especificidade no sistema de proteção aos segredos industriais, previsto no art. art.4º, nº3, da última versão da proposta de Diretiva, aprovada pelo Parlamento Europeu, capaz de impor que as empresas forneçam juntamente com a informação sobre a cessação do efeito negativo um comunicado sobre a exis-

tência de um know-how criado para neutralizar o referido efeito negativo.

4. Garantir acesso aos segredos industriais relacionados à Diretiva CSDD.

O considerando 16 c, constante da Segunda Proposta, foi claro ao estabelecer que “In line with existing Union law, when sharing information to comply with the obligations resulting from this Directive, companies or legal entities should not be required to disclose to its business partner information that is deemed to be a trade secret as defined in the Directive 2016/943/EU of the European Parliament and of the Council.”

O texto do art. 4º, nº 3, da Segunda Proposta, de igual modo, consigna que “Member States shall ensure that a company or other legal entity shall not be obliged to disclose to its business partner which is complying with the obligations resulting from this Directive, information that is deemed to be trade secret as defined in article 2 (1) of Directive (EU) 216/943 of the European Parliament and of the Council”.

Como já anteriormente dito, entendemos que segredos industriais relacionados ao cumprimento da CSDD não poderão estar submetidos ao art. 4º, nº 3 posto estarem abrangidos pelo dever de revelação contido no art. 11º da Segunda Proposta.

No que se refere aos direitos de patentes relacionados ao cumprimento do dever imposto pela norma, não há dúvidas de que poderão ser objeto de pedidos de licenciamentos obrigatórios (art. 108º do CPI), com base em algo que se assemelha às questões de interesse público, previstas no art. 111º do CPI.⁴⁰ E a questão a ser

40 MARQUES, João Paulo Remédio., *Op. Cit.*, p. 145.

respondida sempre será a de como mensurar a justa remuneração para as licenças.⁴¹

O Tribunal de Justiça Europeu, a mais elevada corte da União Europeia, já se pronunciou em pedido de decisão prejudicial do tribunal Alemão, em 16 de julho de 2015, em sua Quinta Seção, ao julgar o caso Huawei Technologies Co. Ltd contra ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH, processo C-170/13, sobre a aplicação do art. 102º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, no sentido de se garantir que titulares de patentes essenciais ao cumprimento de determinada normativa (no caso concreto era uma norma sobre padrões de equipamentos utilizados em sistemas de telecomunicações europeus), concedam a terceiros, que necessitem da utilização da patente para o cumprimento da normativa em questão, as licenças de maneira equânime para evitar concorrência desleal (as licenças em regime FRAND, *Fair, Reasonable and non-discriminatory*).⁴²

As licenças obrigatórias devem ser concedidas apenas em situações excepcionais e desde que fique comprovado o abuso por parte do titular da patente, ao não a licenciar dentro de condições comerciais aceitáveis. É esse o sistema adotado pela Convenção de Paris, no seu art. 5º, nº 2,⁴³ no Acordo TRIPS, em seu art. 31, b)⁴⁴ e art. 108º, 3 do CPI.

Como se vê, o arcabouço normativo em vigor já permite que as patentes diretamente relacionadas ao cumprimento da Diretiva CSDD sejam licenciadas, quer de forma contratual por convenção en-

41 MADDOCK, Charles S. Know How Licensing under the Antitrust Laws of the United States and the Rome Treaty. *Common Market Law Review*, Londres, v. 2, i. 1, p. 36-68, 1964-1965.

42 TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU TJE. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0170>. Disponível em: 20 jun. 2023 onde consta a previsão de licenciamento em regime FRAND. Cf. MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Direito Europeu das Patentes e Marcas*. Ed. Almedina: Coimbra, 2021. p. 106 ao citar a decisão.

43 Cf. <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514>. Acesso em: 19 jun. 2023.

44 Cf. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023.

tre o titular do direito e os interessados em gozar do invento (com é o caso dos arts. 30º e 31º do CPI), quer de forma obrigatória.

O que permanece sem enquadramento legal, em caso de aprovação definitiva da Diretiva CSDD, são os segredos comerciais, industriais e o *know-how*, quando se destinam (ou mostrem-se úteis) ao cumprimento da CSDD.

4.1. O Know-How.

Em sessão do Pleno da Secção do CT, ocorrida em 10.04.1991, o Supremo Tribunal Administrativo português, ao julgar o processo nº 010642, assim definiu o know-how: “O Know-how consiste na prestação de informações não divulgadas, resultantes de uma experiência adquirida e que não pode ser conhecida pelo exame do produto ou pelo mero conhecimento dos progressos técnicos”.⁴⁵⁻⁴⁶

Segundo COUTO GONÇALVES, a Diretiva (EU) 2016/943 (que busca a uniformização da proteção aos segredos comerciais na Europa), ao ser transposta pelo legislador português, inaugurou uma nova sistemática para a proteção das informações confidenciais e não divulgadas. O art. 331º do CPI vinca essa alteração, pois tipifica ilícitos contraordenacionais por violação de segredo comercial protegido, ao passo que o art. 330º remete aos ilícitos contraordenacionais de concorrência desleal.⁴⁷ “colocaram-se assim, os segredos de negócios ao par das marcas e patentes enquanto objeto de proteção legal”.⁴⁸

45 O Acórdão citado encontra-se disponível em <http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5d305af106e8d6df802568fc0038aa16?OpenDocument>. Acesso em: 21 jun. 2023.

46 MADDOCK define que “Industrial know-how (sometimes referred to as trade secrets) is defined as applied technical knowledge, methods, processes, engineering designs and data of a secret character necessary for realizing or carrying out in practice techniques which serve industrial purposes. Cf. MADDOCK, Charles S. Know How Licensing under the Antitrust Laws of the United States and the Rome Treaty. *Common Market Law Review*, Londres, v. 2, issue 1, p. 36-68, 1964-1965. p. 38.

O legislador português optou, portanto, por conceituar segredos comerciais (art. 313º do CPI), como sendo informação secreta, valiosas por serem secretas e do interesse de muitos e se verificarem diligências razoáveis por parte do detentor do controle das informações, no sentido de garantir o sigilo das informações.⁴⁹

O sistema de proteção adotado foi o mesmo já consagrado no cordo TRIPS, em seu artigo 39. Assim, o conceito de *know-how* está contido na noção de segredo comercial adotado pela diretiva e, do mesmo modo, no art. 331º do CPI.⁵⁰

O *know-how*, repita-se, tem um conceito amplo e pode ser utilizado como sinônimo de segredo industrial, quando é constituído por conhecimentos técnicos de inegável valor econômico.⁵¹

Segundo Dário Moura Vicente, citando a definição de “savoir-faire (know-how)” do anuário da *Association Internationale pour la protection de la propriété Intellectuelle*, “Entendem-se como tais [segredos comerciais ou segredos de negócios] os conhecimentos e experiências de natureza técnica, comercial, administrativa, financeira ou outra, aplicáveis na prática para a exploração de uma empresa ou o exercício de uma profissão.”⁵²

O *know-how* também pode ser classificado de *organizativo*, quando trata de questões relacionadas à gestão interna da empresa (métodos de trabalho) e, *comercial*, quando trata de questões relacio-

47 GONÇALVES, Luís Couto, *Op. Cit.*, p. 406 e 407.

48 VICENTE, Dário Moura., *Op. Cit.*, p. 101. Confira também o Considerando 14 da Diretiva (EU) 2016/943.

49 Sobre o conceito de Informações Confidenciais e Segredos Comerciais, confira MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Direito Processual Civil da Propriedade Industrial*. Ed. Almedina: Coimbra, 2022. p. 322.

50 Vide VICENTE, Dário Moura., *Op. Cit.* p. 104.

51 Cf. Dias, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo., *Op. Cit.*, p. 26.

52 Cf. VICENTE, Dário Moura. *Código da Propriedade Industrial Anotado*. Ed. Almedina: Coimbra, 2021. p. 1185.

nadas a políticas de venda, estrutura de custos, lista de clientes e distribuidores, estratégias comerciais, marketing etc.⁵³

Embora o direito europeu tenha aproximado a tutela da proteção conferida aos segredos comerciais ao sistema adotado para os direitos de propriedade industrial taxativamente enumerados (e.g. patentes),⁵⁴ a ausência de registro dos conteúdos dos segredos⁵⁵ representa um entrave ao objeto da Diretiva CSDD.

5. Proposta de *Know-how* sustentável.

Acreditamos que a melhor interpretação para a cautela adotada pelo legislador na Segunda Proposta está em restringir seu alcance aos segredos comerciais e industriais que envolvem questões de estratégia comercial, informações sobre os clientes de um concorrente, planos de expansão de negócios ou informações sobre lançamentos ou pesquisas embrionárias sobre um novo produto.⁵⁶ Estamos, pois,

53 Cf. VICENTE, Dário Moura, *Op. Cit.*, p. 92; DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo., *Op. Cit.*, p. 30-32.

54 No direito português pode-se verificar pela leitura do art. 338º do CPI que aos titulares dos direitos de segredos comerciais foi consagrada a legitimidade para requerer procedimentos cautelares com o propósito de vedar a utilização dos segredos ilegalmente. No art. 339º, nº 3, do CPI, está previsto que o *know-how* deverá ser protegido no âmbito do processo e, inclusive, na fase de produção de provas. Cf. SILVA, Pedro Souza e. *Código da Propriedade Industrial Anotado*. Ed. Almedina: Coimbra, 2021, p. 1232 e 1236. Sobre a proteção dos segredos comerciais em processos judiciais (prevista no art. 339º do CPI) e o receio dos titulares de segredos industriais valerem-se do poder judiciário para evitar exposição de outros segredos de seus negócios, *vide* o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 10.03.2022, processo nº 99/21.6YHLSB-A.L1-PICRS, sob a relatoria da Magistrada Paula Pott. A decisão reconhece o direito da parte apelante de ver seus segredos comerciais e o sigilo dos nomes de seus clientes preservados no âmbito da fase probatória e de exibição de documentos determinado pelo juízo *a quo* (disponível em www.dgsi.pt. Acesso em: 27 jun 2023).

55 Cf. SCHALLER, William Lynch. Trade Secret Law: The Role of Information Governance Professionals. *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, [S. l.], v. 18, n. 1, p. [liii]-54, 2018. p. 35, quando comenta sobre a ausência de registro federal dos “trade secrets” nos Estados Unidos da América.

56 *Ibidem*, p. 32 a 34 quando descreve o Caso *Google/Waymo vs Uber* envolvendo segredos

de acordo que estas informações devem ser protegidas, inclusive em processos judiciais,⁵⁷ já que nenhuma relação guardam com o objeto da CSDD.

Então como tratar os segredos industriais que sejam essenciais para o cumprimento dos propósitos de desenvolvimento sustentável e controle do aquecimento global?

Dentre as missões da União Europeia, definidas no art. 2º do Tratado que Instituiu a Comunidade Europeia, está o cuidado em “promover, em toda a Comunidade, o desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável das actividades económicas” [...] “e um elevado nível de protecção e de melhoria da qualidade do ambiente, o aumento do nível e da qualidade de vida, a coesão económica e social e a solidariedade entre os Estados-Membros”.⁵⁸

E para alcançar os objetivos enunciados no art. 2º, do referido tratado, destaca-se a tarefa contida, em seu art. 3º, nº 1, n), que é a de assegurar “A promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico”.

Considerando-se que o *know how* demonstrou ser “o mais importante veículo de modernização da actividade produtiva”⁵⁹ faz-se mister estabelecer um modelo para garantir o acesso ao conhecimento técnico que esteja diretamente associado ao cumprimento da CSDD.

industriais, relacionados ao desenvolvimento de carros que não precisam de motoristas, levados por um executivo da Google contratado pela Uber para desenvolver produto similar.

57 Sobre os cuidados com os segredos comerciais e industriais no curso de processos judiciais e administrativos, vide MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Direito Processual Civil da Propriedade Industrial*, Ed. Almedina: Coimbra, 2022. p. 317 a 323 e o Considerando 24, da Diretiva (EU) 2016/943.

58 EUROPEAN UNION. Tratado que institui a Comunidade Europeia (Versão consolidada 2002), 2022. Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:12002E/TXT>. Acesso em: 21 jun. 2023.

59 DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo, *Op. Cit.*, p. 9.

Sugerimos, portanto, que seja criada a figura do *know-how sustentável*, de forma a permitir que as empresas abrangidas pela norma, após (i) identificarem determinados efeitos negativos em sua cadeia de atividades e (ii) investirem em medidas de cessação ou mitigação dos referidos efeitos informem suas descobertas às autoridades de supervisão, que, por sua vez, poderão compartilhar essas informações com a Rede Europeia de Autoridades de Supervisão (cuja criação ficará ao encargo da Comissão, cf. art. 21º da Segunda Proposta).

Uma vez ciente da existência de um método eficaz para a cessação de um determinado efeito negativo (aos direitos humanos ou o meio ambiente), a Autoridade de Supervisão poderá fixar prazos razoáveis para que aquele efeito negativo seja definitivamente erradicado, termo a partir do qual serão aplicadas as coimas específicas (art. 20).

Conferir enquadramento jurídico específico ao *know-how sustentável* permitirá aos interessados de todos os Estados Membros, sabedores de que existe um método de registro desses segredos e um prazo para adotar medidas de cessação de um efeito negativo, buscar o devido licenciamento em bases comercialmente razoáveis. Isto porque o Art. 31, (b) do Acordo TRIPs permite a ablação do direito do titular do segredo que atue de maneira abusiva.

Entendemos que o licenciamento obrigatório do *know-how sustentável* poderá ser determinado pelos Tribunais dos Países-Membros, mas o ideal seria, de *iure condendo*, estabelecer-se a competência de um único agente (como, *e.g.*, o TUP)⁶⁰ de forma a (i) reduzir as chances de violações aos segredos industriais e comerciais em discussão nos processos e (ii) permitir que a corte, ao avaliar o caso concreto e verificar a essencialidade do segredo para o cumprimento da

60 A sugestão pela fixação da competência no TUP estaria no fato de que litígios entre partes privadas e assim não se alteraria as funções de natureza administrativa do Instituto Europeu de Patentes. Cf. ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Enquadramento da problemática do Direito de Propriedade Industrial (dos direitos do homem aos acordos do comércio livre). *Direito Industrial*, Coimbra, v. 8º, p. 25-50, 2012. p. 38 e 39.

CSDD, possa, por exemplo, fixar parâmetros de licenciamento em regime semelhante ao modelo FRAND⁶¹ para todo o território da União.

A questão do licenciamento de segredos industriais não é nova⁶² e é naturalmente utilizada pelas grandes empresas,⁶³ razão pela qual a possibilidade de licenciamento obrigatório, servirá de estímulo para a celebração de licenças voluntárias.⁶⁴

E para criar parâmetros justos a serem aplicados, tanto no licenciamento contratual, quanto em hipóteses de licenciamento obrigatório, necessário se faz “[...] sopesar o delicado equilíbrio entre, por um lado, os interesses econômicos do titular da patente [que aqui deve-se ler segredo] e, por outro, a capacidade econômica do potencial licenciado e a concreta situação socioeconômica do país (e do respectivo Estado) e dos destinatários finais da tecnologia ou da criação a ser objeto da licença”.⁶⁵

Utilizar as premissas acima citadas permitirá ajustar a necessidade de manter-se acesa a chama da inventividade, através do retorno financeiro ao detentor do segredo, sem que, para isso, impossibilite-se a dispersão do conhecimento técnico aplicável na cessão de efeitos negativos aos direitos humanos e ao meio ambiente.

61 Para maiores informações sobre as licenças FRAND, sua origem para garantir tratamento justo, razoável e não discriminatório no licenciamento das chamadas patentes de padrões essenciais (SEP – Standard Essential Patents) para o atendimento das normativas emitidas pelos agentes reguladores do setor de telecomunicações e os parâmetros criados para estabelecer o valor dos royalties a serem pagos, vide o estudo de MÉNIÈRE, Yan. Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms, Joint Research Centre of The European Commission, Report EUR 27.333EN. *Publicações da União Europeia*, Luxemburgo, 2015.

62 MADDOCK, Charles S. Know How Licensing under the Antitrust Laws of the United States and the Rome Treaty. *Common Market Law Review*, Londres, v. 2, Issue 1, p. 36-68, 1964-1965. p.36 a 39.

63 Cf VICENTE, Dário Moura, *Op. Cit.*, p. 106.

64 Vide MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos da propriedade industrial*. Coimbra: Ed. Almedina, 2008. p. 207.

65 MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Op. Cit.*, p. 249.

Conclusão.

Como demonstrado até aqui, o desafio para a proposta de Diretiva CSDD será impedir que sua aplicação resulte em prejuízos para a livre concorrência na União Europeia com o aumento significativo dos preços dos produtos vendidos aos consumidores de produtos europeus.

O dever de conduta introduzido ao ambiente empresarial exigirá esforço e coragem dos administradores das empresas, posto que deverão buscar soluções adequadas aos efeitos negativos de sua cadeia de atividades, contando com a participação dos *stakeholders*.

Não menos esforço e coragem serão exigidos dos Estados-Membros que, conforme consta da redação da Segunda Proposta, deverão estruturar as Autoridades de Supervisão e integrá-las às entidades estatais de modo a garantir o cumprimento do propósito da CSDD. Tudo isso, sem suprimir o princípio de incentivo à atividade inventiva (mola propulsora do progresso e da inovação tecnológica).

O modelo que será criado pela Diretiva CSDD deverá considerar a atuação integrada de todos os agentes públicos e privados envolvidos no processo, em ambiente de cooperação para o atingimento dos objetivos declarados no art. 2º, do Tratado de Constituição da União Europeia.

Além do cuidado com o licenciamento obrigatório de patentes relacionadas à prevenção, cessação ou mitigação dos efeitos negativos aos direitos humanos e meio ambiente, as autoridades europeias (ou uma entidade unificada específica) deverão estabelecer critérios adequados para garantir que segredos industriais relacionados ao escopo da CSDD, que chamamos de *know-how sustentável* (que não são objeto de registro, mas serão objeto de um dever de revelação imposto pela proposta de diretiva, em seu art. 11º) sejam igualmente disponibilizados ao conhecimento de todos os agentes dos setores econômicos, aos quais o invento mostrar-se fundamental ao atendimento dos objetivos da sustentabilidade empresarial.

O caminho menos arriscado, em nossa opinião, seria por aplicar aos segredos industriais que chamamos de *know-how sustentável* (que contam com sistema protetivo específico),⁶⁶ tutela semelhante ao modelo do licenciamento obrigatório de patentes relevantes para questões de interesse público.⁶⁷

A experiência consagrada com o licenciamento de patentes em regime FRAND também poderia ser aplicado no licenciamento de segredos industriais considerados indispensáveis ao cumprimento da CSDD.

Mas para que isso seja viável, consideramos de fundamental importância a criação de mecanismos de registro do *know-how sustentável*⁶⁸ semelhante a um banco de dados (ou um depósito com caráter meramente informativo), de forma a permitir que segredos industriais relacionados ao cumprimento da Diretiva CSDD sejam avaliados pelas autoridades de supervisão.

A colaboração de experts do INPI, por exemplo, permitirá que a Rede Europeia de Supervisão, prevista no art. 21º da Segunda Proposta, (composta por representantes dotados da devida qualificação), possa recomendar a disseminação ou não da ideia ou *know-how e*,

66 Cf. VICENTE, Dário Moura. *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Coord. Luís Couto Gonçalves. Coimbra: Ed. Almedina, 2021. Anotações ao art. 313º, p. 1185 e 1186.

67 O estímulo ao licenciamento convencional será o método mais eficaz, pois assim como é complexo o cálculo do royalty das licenças de patentes, o mesmo se dará com o licenciamento do segredo industrial. Sobre a histórica dificuldade para definir uma forma de calcular o valor dos Royalties e como estabelecer parâmetros para remunerar o titular do direito de patente, confira TORKELOSON, John S. Calculating Reasonable Royalty Damages for Infringement of Early-Stage Technology Patents. *Sedona Conference Journal*, Phoenix, n. 4, p. 47-72, 2003. p. 47-72

68 As licenças contratuais com suas limitações especificações territoriais, temporais, de exclusividade ou não e se de produção, exploração ou mera comercialização devem ser celebradas por escrito e averbadas no INPI. A exigência do contrato de licença ser por escrito tem natureza de formalidade ad substantiam. Confira em SILVA, Nuno Souza e. *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Coord. Luís Couto Gonçalves. Coimbra: Ed. Almedina, 2021. notas ao artigo 31º p. 135 a 138. No mesmo sentido Cf. MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Op. Cit.*, p. 81.

desse modo, ao declara-los *know-how sustentável*, fixar prazos e parâmetros para seu licenciamento.

Ou seja, a aplicação do art. 4º, nº 3 da Segunda Proposta seria, portanto, restrita à proteção dos segredos industriais que não guardassem relação com o propósito da CSDD. Esta nos parece a interpretação teleologicamente adequada à questão.

As informações obtidas em decorrência do cumprimento do dever de revelação previsto no art. 11º da Proposta de Diretiva, dado seu caráter relevante ao interesse público, poderão compor um banco de dados de informações sobre os segredos industriais desenvolvidos para cumprir a CSDD e assim ter-se-á maior segurança para o licenciamento do *know-how sustentável*, permitindo a remuneração adequada dos criadores e a disseminação do conhecimento técnico para a redução do aquecimento global e cessação dos efeitos negativos aos direitos humanos e ao meio ambiente.