

Arbitragens e *Trade Secrets*

Gilberto Martins de Almeida

Na Filosofia¹, na Psicologia² e no Direito³ (contratual, de família, e em outros ramos), um dos fatores para administração de interesses é a construção de espaço de comunicação.

Essa realidade parece inspirar o tema da conjugação de arbitragens e *trade secrets*, duas figuras que parecem distantes uma da outra eis que as arbitragens cada vez mais se notabilizam por caráter adversarial, enquanto os *trade secrets* pressupõem instituição e preservação consensuais⁴.

Como pano de fundo, há o aumento do número de disputas sobre questões de confidencialidade⁵ e particularmente de *trade secrets* tecnológicos⁶, com tendência de agravamento dadas as pressões por transparência, por exemplo, em relação aos algoritmos que são o coração do modelo de negócios das Big Techs. Essa tensão advém sobretudo das implicações das leis de proteção de dados pessoais e da regulação da inteligência artificial, que contrapõem dever de informação e respeito a *trade secrets*.

No entanto, se esse cenário constitui complexidades, por outro lado reconhece a flexibilidade do procedimento arbitral. Sim, pois institutos como cláusula compromissória, termo de arbitragem, *discovery* e *cross-examination* podem ser objeto de convenção entre as partes, que não é vedada nem imposta pela lei brasileira, e em geral há de ser respeitada pelo Judiciário⁷.

¹ <https://www.ufrgs.br/bioetica/eticadis.htm>.

² https://www.psicologia.pt/artigos/ver_carreira.php?uma-boa-comunicacao-a-base-para-qualquer-tipo-de-relacao&id=384.

³ <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/comunicacao-reconhecimento-como-direito-humano-fundamental-recente>.

⁴ Embora seja procedimento voltado para decisão por um terceiro em vez de baseado em diálogo entre as partes, a arbitragem cria espaço de discussão contribuindo para identificação de faixas de litigiosidade ou de possível convergência. Nesse sentido, particularmente quanto a negociação de condições de sigilo, pode ser combinada com alternativas essencialmente consensuais, como a mediação, tirando proveito da vocação de cada procedimento, como ocorre nas cláusulas escalonadas, med-arb ou arb-med. Note-se: “Alternative dispute resolution (ADR) techniques, in contrast, seem to be particularly appropriate to meet these special challenges. Arbitration and other structured adjudicative proceedings are private, allowing both sides to keep their information confidential. (...) Where the parties are willing to give up the notion that there must be a “winner” of the contest, the better form of ADR is non-adjudicative, involving ultimately an agreement rather than a decree or award. The advantages of this approach, whether labeled mediation, conciliation, or just settlement, are legion. The key is to employ an experienced and effective neutral person to guide the discussions, conducted primarily in private sessions with the two sides separated.” (Pooley, James. *Trade Secrets*, New York, Law Journal Seminars-Press, 1998, p. 10-19).

⁵ “Indeed, among technology-related agreements, licenses most frequently give rise to disputes (25% of Respondents). R&D agreements rank second (18% of Respondents), followed by NDAs (16%), (...)” (*Results of the International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions*, OMPI, disponível em 15.06.23 em <https://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>).

⁶ Como as contendas entre Oculus, adquirido na época pelo Facebook, e ZeniMax, e entre Waymo, do grupo Alphabet, e Otto, pertencente à Uber (v. Phillips, Tom. *Tech giants battle for trade secrets*, disponível em 15.06.23 em <https://www.raconteur.net/legal/intellectual-property/tech-giants-battle-for-trade-secrets/>).

⁷ “CPC, Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: (...) IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a

Persiste no Brasil e internacionalmente a discussão sobre se a confidencialidade é inerente à arbitragem, sendo predominante, ao longo do tempo⁸, a corrente que sustenta que tal expectativa é pressuposta apenas em relação aos árbitros, como na atual lei brasileira, que a eles impõe dever de discrição.⁹

A faculdade de que dispõem as partes para acordar quanto ao regime de sigilo para a arbitragem tem sido também prestigiada por leis de outros países e por regras de renomadas câmaras de arbitragem; a maioria das quais impõe sigilo para sua própria estrutura administrativa¹⁰ e para os árbitros, cabendo às partes definir o grau de sigilo para elas próprias e peritos, testemunhas e *confidentiality advisors* (estes, especialistas encarregados de opinar sobre itens de sigilo, evitando desnecessário ou precoce envolvimento dos árbitros em tais questões).

A propósito, os *trade secrets* tanto podem ser o cerne de disputas arbitrais (tendo por objeto quebra de confidencialidade¹¹ ou mau uso) como podem revestir aspectos incidentais relevantes.

Em qualquer situação, alguns cuidados são recomendáveis, a começar da redação da cláusula compromissória de arbitragem, que idealmente deve antecipar contornos razoáveis para a confidencialidade a ser observada, como a delimitação da informação a ser revelada e o *modus operandi* de sua exibição.

Não menos importante, a pactuação das condições de segurança a serem empregadas, inclusive em vista dos perigos cibernéticos que podem rondar as arbitragens, como ocorre¹² e alguns

confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo". Embora ocasionalmente possa surgir dissenso, como em: "Segredo de justiça. A regra do sistema é publicidade dos atos processuais, de acordo com os arts. 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal. A luz do sol, como afirmado pelo Justice LOUIS BLANDEIS, é o melhor detergente, faz bem à administração da Justiça. A generalizada imposição de segredo nos juízos arbitrais, contrariamente ao que sucede nos processos e julgamentos do Poder Judiciário, "é nociva ao sistema jurídico, por provocar assimetria de informações e obstar a formação do direito (consolidação dos precedentes e da jurisprudência)", afirma muito corretamente a decisão agravada, da lavra da Juíza de Direito PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO. (...)" (Agr. Instr. nº 2263639-76.2020.8.26.0000, TJ/SP).

⁸ Para comentário aprofundado sobre tal histórico, v. "A Confidencialidade na Arbitragem", de José Maria Rossani Garcez e Ivan Martinelli (in *Arbitragem e mediação: temas controvertidos*, coord. Fabiana Verçosa, Rio de Janeiro, Forense, 2014, p.239-252).

⁹ Nos termos do art. 13, par. 6º, o qual no entanto não esclarece o conteúdo preciso e os limites fronteiriços do dever de sigilo, por exemplo, quanto a como o tema deve ser tratado no laudo arbitral. Como alerta Rodrigo Garcia da Fonseca, "O dever de discrição, porém, é mais próximo da noção de privacidade do que de confidencialidade *stricto sensu*" (*O Segredo de Justiça e a Arbitragem*, in *A Reforma da Arbitragem*, coord. Leonardo de Campos Melo e Renato Resende Beneduzi, Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 390).

¹⁰ Há quem entenda que a discrição esperada dos árbitros por força do art. 13, par. 6o, da Lei 9.307/96 incumbe também à Câmara de Arbitragem: "(...), o que entendemos se estende também à instituição administradora da arbitragem, em razão da relação principal-acessório entre as funções do árbitro e da instituição arbitral" (Fichtner, José Antonio, *A Confidencialidade no Projeto da Nova Lei de Arbitragem – PLS n. 406/2013*, in *Arbitragem e Mediação*, coord. Caio Cesar Vieira Rocha e Luis Felipe Salomão, São Paulo, Atlas, 2015, p. 175).

¹¹ Kaster, Laura e Samaras, Harrie Samaras, "Arbitrating Trademark, Copyright, and Trade Secret Cases" (<https://www.ccarbitrators.org/wp-content/uploads/2021/05/Arbitrating-Trademark-Copyright-and-Trade-Secret-Cases.pdf>).

¹² "Em 2015, por exemplo, o site da Tribunal Permanente de Arbitragem foi hackeado durante uma arbitragem entre a China e as Filipinas sobre uma disputa delicada nas fronteiras marítimas." (*Segurança Cibernética na Arbitragem Internacional*, disponível em 15.06.23 em <https://www.international-arbitration-attorney.com/pt/cybersecurity-in-international-arbitration/>).

protocolos procuram evitar¹³. Afinal, tais riscos condicionam a decisão de se comprometer ou não a resolver via arbitragem disputas que envolvam *trade secrets*¹⁴.

Tal decisão, contudo, há de sopesar o fato de que nem sempre a alternativa judicial seria mais segura, a julgar pelo que sucedeu, por exemplo, na ação antitruste movida pelas autoridades anti-truste norte-americanas em face da IBM, na qual esta foi instada pelo Juízo a revelar *trade secrets*¹⁵, diferentemente do que sucedeu tempos depois, na pioneira e icônica arbitragem entre a IBM e a Fujitsu, em que à IBM foi possível resguardar os *trade secrets*.

No tocante a necessidades urgentes de proteção de sigilo, a possibilidade de recorrer a árbitro de emergência deve também constar na cláusula compromissória ou no termo de arbitragem, eis que ele poderá prover soluções acautelatórias. Esse cuidado é endossado por regras de alguns centros de arbitragem, as quais também pautam critérios para que o tribunal arbitral decida em relação aos pedidos das partes por revelação ou por preservação dos *trade secrets*.¹⁶

Similarmente, o termo de arbitragem deve esclarecer quem deverá ter acesso aos *trade secrets* e em qual mídia, formato, idioma ou jurisdição. Caso definidas tais condições antes da fase de produção de provas, o procedimento poderá transcorrer mais célere e tranquilo.

As partes devem também convergir sobre como administrar *trade secrets* na oitiva de testemunhas, assistentes técnicos, peritos e especialistas em geral (como os que auxiliem os árbitros a entender questões técnicas, por exemplo sobre meios de prevenção ou sobre proveniência de invasões de áreas protetivas de *trade secrets*).

¹³ “À luz de tais eventos, durante a semana de arbitragem em Nova York, a 2020 edição do Protocolo sobre Segurança Cibernética em Arbitragem Internacional foi liberado. Este Protocolo é o resultado de um esforço conjunto de dois anos do Conselho Internacional de Arbitragem Comercial, o Instituto Internacional para Prevenção e Resolução de Conflitos e o Bar da Cidade de Nova York. Seu objetivo é aumentar a conscientização sobre assuntos de cibersegurança na comunidade de arbitragem e ajudar os participantes na arbitragem a adotar medidas apropriadas para mitigar riscos potenciais (...).” (id., ibid.).

¹⁴ “Ultimately, whether the result of a cyber-attack or misconduct of an opponent, trade secret owners should be mindful of the ramifications of a potential breach of confidentiality. Any confidentiality breach may result in irreparable harm and affect their ability to enforce a trade secret, notwithstanding steps having been taken to protect such trade secret. (...).” (Morel de Westgaver, Claire. *Preserving trade secrets in international arbitration*, disponível em 15.06.23 em <https://www.mondaq.com/uk/trade-secrets/1122370/preserving-trade-secrets-in-international-arbitration>)

¹⁵ “For example, IBM was on the losing end of several battles to keep information confidential during the Justice Department's antitrust suit against them. Parties to arbitration do not need to sustain the burden of "good cause" to keep trade secrets private. (...) On several occasions during the antitrust suit, IBM moved for protective orders for materials the company claimed were trade secrets. In opinions denying IBM's requests, the court articulated standards for establishing good cause for a protective order that in effect made it more difficult for the moving party to succeed.” (Storck, Anita. *The Use Of Arbitration In Copyright Disputes: Ibm V. Fujitsu*, disponível em 15.06.23 em https://btlj.org/data/articles2015/vol3/3_2/3-berkeley-tech-l-j-0241-0266.pdf).

¹⁶ “In international arbitration, parties generally have the right to request documents from the other side. Arbitral tribunals tend to uphold requests as long as the documents sought are relevant to an issue in the case and material to its outcome. (...) One of the grounds on which a party may resist a request and an arbitral tribunal may reject such request is for reasons of 'commercial or technical confidentiality'. This is reflected in Article 9.2(b) of the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2020). To the extent that they relate to sensitive information or trade secrets, the rulings of an arbitral tribunal nearly always involve a protective order setting out the terms under which the information alleged to be sensitive or confidential is to be shared. Protective orders including those implementing a 'confidential club' or an 'attorneys' eyes only' limitation are important tools for preserving trade secrets in international arbitration. (...).” (id., ibid.).

Haja vista ser muito variado o leque de conteúdo das regras de diferentes centros de arbitragem e das leis de diversos países no que toca a como tratam a regulação da confidencialidade, a escolha da câmara de arbitragem e a cláusula de definição da lei e foro aplicáveis são chave¹⁷ (particularmente para empresas globais, como as *Big Techs*, que normalmente operam em múltiplas geografias).

A título de conclusão, talvez seja razoável assinalar que num mundo marcado por intensificação do contraste entre a agudização do dever de informação e a maximização do valor de intangíveis como os segredos comerciais e industriais, as arbitragens podem vir a representar porto seguro para resolução ordenada de disputas sobre *trade secrets* ou que requeiram acesso a eles, porém os contornos do procedimento arbitral devem ser meticulosamente pensados e negociados de modo a que a arbitragem não venha a significar opção contraproducente neste particular. Como diz o ditado, “os anjos estão na arquitetura”.

¹⁷ V. Meza-Salas, Marlon, *Confidentiality in International Commercial Arbitration: Truth or Fiction?*, disponível em 15.06.23 em <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/09/23/confidentiality-in-international-commercial-arbitration-truth-or-fiction/>