

## Aspecte privind protecția secretelor comerciale prin Ordonanța de urgență nr. 25/2019

av. dr. Sonia Florea\*

### Abstract

Studiul își propune să pună în discuție anumite aspecte problematice privitoare la măsurile legislative adoptate în vederea transpunerii în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (denumită în continuare "Directiva 2016/943"), prin Ordonanța de urgență nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative<sup>1</sup> (denumită în continuare "OUG nr. 25/2019").

Prima parte a studiului abordează critic soluțiile legislative privitoare la "asigurarea confidențialității secretelor comerciale pe parcursul procedurilor judiciare" (art. 9 din OUG nr. 25/2019).

A doua parte este consacrată reglementării "măsurilor provizorii și asigurătorii" pe care le poate dispune instanța judecătorească (art. 10 și art. 11 din OUG nr. 25/2019).

În a treia parte a studiului vom avea în vedere normele de procedură privitoare la condițiile de aplicare a măsurilor provizorii, asigurătorii și pe fondul cauzei pentru asigurarea apărării secretelor comerciale, care determină un grad mai scăzut de protecție juridică a secretelor comerciale comparativ cu gradul de protecție juridică a drepturilor de proprietate industrială.

**Cuvinte-cheie:** secret comercial, know-how, OUG nr. 25/2019, proceduri judiciare, măsuri provizorii, corective și alternative

### 1. Asigurarea confidențialității secretelor comerciale pe parcursul procedurilor judiciare

Sediul materiei îl constituie dispozițiile art. 9 din OUG nr. 25/2019, potrivit cărora:

*"(1) În cazul în care instanța, din oficiu sau la cererea motivată a unei părți, apreciază că desfășurarea procesului în prezența publicului poate afecta sau compromite secretul comercial sau presupus comercial, luând în considerare împrejurările prevăzute la art. 11 alin. (2), poate dispune ca procesul să se desfășoare fără prezența publicului, art. 213 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile în mod corespunzător.*

*(2) Instanța poate califica ca fiind confidențiale secretele comerciale sau presupusele secrete comerciale care fac obiectul unei cereri motivate corespunzător a unei părți interesate care participă la procedurile judiciare legate de dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui asemenea secret comercial sau presupus secret comercial, care*

---

\* Avocat, SCPA Florea Gheorghe și Asociații, e-mail: sonia.florea@avfloreaagheorghe.ro.

<sup>1</sup> Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 19 aprilie 2019.

*are acces la documente care sunt parte integrantă din aceste proceduri judiciare sau care a luat cunoștință de asemenea secrete comerciale în urma acestei participări sau a acestui acces.*

*(3) La cererea justificată a unei părți sau din oficiu instanța poate lua măsurile corespunzătoare în vederea păstrării confidențialității oricăror secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale utilizate sau menționate în cursul procedurii judiciare.*

*(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), instanța poate să dispună:*

*a) restricționarea, integral sau parțial, la un număr limitat de persoane a accesului la orice document care conține secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale și care a fost prezentat de părți sau de terți;*

*b) restricționarea la un număr limitat de persoane a accesului la ședințele de judecată, atunci când pot fi divulgate secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale, precum și la înregistrările sau transcrierile aferente ședințelor de judecată respective;*

*c) punerea la dispoziția oricărei altei persoane decât cele care fac parte din numărul limitat de persoane prevăzut la lit. a) și b) a unei versiuni neconfidențiale a oricărei hotărâri judecătorești, din care au fost eliminate sau oculte pasajele conținând secrete comerciale;*

*d) orice alte măsuri prevăzute de lege pentru asigurarea confidențialității secretelor comerciale sau presupuselor secrete comerciale.*

*(5) Instanța se asigură că numărul de persoane prevăzut la alin. (4) lit. a) și b) nu depășește ceea ce este necesar pentru a garanta respectarea dreptului părților la procedurile juridice, la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil, incluzând cel puțin o persoană fizică din partea fiecărei părți și avocații sau alți reprezentanți ai respectivelor părți la procedurile judiciare.*

*(6) Atunci când se pronunță asupra măsurilor prevăzute la alin. (4) și atunci când evaluează proporționalitatea acestora, instanța ia în considerare necesitatea de a garanta dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil, interesele legitime ale părților și, după caz, ale terților, precum și orice eventual prejudiciu cauzat oricăreia dintre părți și, după caz, terților, care rezultă din aprobarea sau respingerea unor astfel de măsuri.*

*(7) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, și ale legislației naționale în materie."*

Prevederile art. 9 alin. (1) - (7) din OUG nr. 25/2019 transpun în dreptul intern dispozițiile art. 9 alin. (2) - (4) din Directivă.

Sunt reglementate următoarele măsuri pe care instanța judecătorească le poate dispune în concret pentru asigurarea confidențialității secretelor comerciale pe parcursul procedurilor judiciare:

(1) desfășurarea procesului fără prezența publicului, în întregime sau în parte, cu aplicarea "corespunzătoare" a dispozițiilor art. 213 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (în continuare denumită "Codul de procedură civilă" și "C.pr.civ.") [art. 9 alin. (1) din OUG nr. 25/2019].

Art. 213 C.pr.civ. stabilește că:

*"(1) În cazurile în care cercetarea procesului sau dezbaterile fondului în ședință publică ar aduce atingere moralității, ordinii publice, intereselor minorilor, vieții private a părților ori intereselor justiției, după caz, instanța, la cerere sau din oficiu, poate dispune ca acestea să se desfășoare în întregime sau în parte fără prezența publicului.*

*(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), au acces în sala de ședință părțile, reprezentanții lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii părților, martorii, experții, traducătorii, interpreții, precum și alte persoane cărora instanța, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces".*

Dispozițiile art. 9 alin. (5) din OUG nr. 25/2019, cu caracter de normă specială, prevăd că numărul de persoane care au dreptul să aibă acces la ședințele de judecată, inclusiv la înregistrările și la transcriptul acestora și la orice document care conține secrete comerciale, folosit în proces *"nu depășește ceea ce este necesar pentru a garanta respectarea dreptului părților la procedurile juridice, la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil"* și include *"cel puțin o persoană fizică din partea fiecărei părți și avocații sau alți reprezentanți ai respectivelor părți la procedurile judiciare"*;

(2) punerea la dispoziția oricărei altei persoane decât cele care fac parte din numărul limitat de persoane prevăzut la art. 9 alin. (4) lit. a) și b) a unei versiuni neconfidențiale a oricărei hotărâri judecătorești, din care au fost eliminate sau ocluate pasajele conținând secrete comerciale;

(3) orice alte măsuri prevăzute de lege pentru asigurarea confidențialității secretelor comerciale sau presupuselor secrete comerciale.

În afara măsurii restricționării numărului persoanelor care au acces la ședințele de judecată, la actele dosarului și punerii la dispoziția terților a unei versiuni neconfidențiale a hotărârii judecătorești, legea română nu stabilește alte măsuri.

Legiuitorul român a optat să nu transpună în legea internă dispozițiile art. 9 alin. (1) din Directivă, astfel cum reiese clar din dispozițiile finale ale OUG nr. 25/2019: *"prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile [...] art. 9 alin. (2) - (4) [...] din Directiva (UE) 2016/943"*.

Nu au fost transpuse în legea internă dispozițiile art. 9 alin. (1) din Directivă, care obligau nu numai *"părțile, avocații sau alți reprezentanți ai acestora"*, ci și *"funcționarii judiciari, martorii, experții și orice altă persoană care participă la procedurile juridice legate de dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial sau care au acces la documente care sunt parte integrantă din aceste proceduri juridice"* să nu folosească sau să divulge secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale identificate ca fiind confidențiale, atât pe parcursul procedurilor judiciare, cât, mai ales, după încheierea procedurilor judiciare, până la intervenirea uneia din cele două circumstanțe strict reglementate, în care încetează obligația de păstrare a confidențialității:

- când se constată, printr-o decizie finală, că informațiile nu constituie secrete comerciale, în sensul definiției legale a acestora și

- când informațiile care au constituit, la un moment dat, secrete comerciale au devenit, în timp, general cunoscute sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă în mod normal de acest tip de informații.

Nu a fost reglementată, ca măsură practică de asigurare a confidențialității secretelor comerciale, posibilitatea ca instanța să oblige orice persoană care participă la procedurile judiciare și care ar avea acces la actele dosarului, ca, înainte de a avea acces la proceduri și la actele dosarului, să semneze un acord de confidențialitate, valabil inclusiv după finalizarea procedurilor judiciare, sub sancțiuni pecuniare, indiferent în ce calitate participă la procedurile

judiciare sau ia cunoștință de cuprinsul actelor de procedură din dosar (parte, reprezentant al părții, expert, martor, grefier, orice alt funcționar al instanței etc.).

Optiunea legiuitorului român constituie o transpunere neconformă a Directivei 2016/943, având în vedere că standardul protecției juridice asigurată prin dispozițiile Directivei este unul minimal, raportat la dispozițiile exprese ale art. 1 din Directivă, conform cărora:

*"Statele membre pot dispune, în conformitate cu dispozițiile TFUE, o protecție mai cuprinzătoare împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale de secrete comerciale decât cea impusă prin prezenta directivă, cu condiția să asigure respectarea [...] articolului 9 alineatul (1) al doilea paragraf [...]"*.

Legiuitorul european a precizat că reglementările privitoare la protejarea secretului comercial pe parcursul procedurilor judiciare au în vedere încurajarea deținătorilor legitimi ai secretelor să recurgă la instanțele statale și că protecția secretului comercial *"ar trebui să se aplice și după încheierea procedurilor juridice și atât timp cât informațiile care constituie secretul comercial nu țin de domeniul public"* [paragraf (24), Preambul Directivă].

Așadar, prevederile art. 9 alin. (1), al doilea paragraf asigură un standard minim de protecție și sunt obligatorii pentru Statele membre.

Statul român nu avea dreptul de a refuza transpunerea în dreptul intern a dispozițiilor privitoare la obligația de păstrare a confidențialității secretelor comerciale atât pe parcursul procedurilor judiciare, cât și după încetarea procedurilor judiciare, până la intervenirea unuia dintre cele două circumstanțe strict reglementate în care obligația încetează, obligație care nu incumbă numai părților și reprezentanților acestora, ci oricărei persoane care are acces la procedurile judiciare și la actele dosarului, inclusiv personalul auxiliar al instanței.

Consecința logică a opțiunii legiuitorului român de a nu transpune dispozițiile art. 9 alin. (1) din Directivă este evitarea soluționării în România, în proceduri judiciare, a litigiilor privitoare la utilizarea sau divulgarea secretelor comerciale, producerea, oferirea, introducerea pe piață, importul, exportul, sau depozitarea *"mărfurilor care contravin normelor"*, în sensul dispozițiilor art. 2 lit. d) din OUG nr. 25/2019.

Este discutabil dacă procedurile arbitrale, astfel cum sunt reglementate prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României adoptate de Colegiul Curții de Arbitraj Comercial Internațional<sup>2</sup> sunt apte să asigure confidențialitatea litigiilor privitoare la secrete comerciale, în condițiile în care nu sunt reglementate măsurile concrete care permit asumarea obligației de păstrare a confidențialității procedurilor și cuprinsului actelor dosarului prin acord de confidențialitate încheiat în scris înainte de accesul la proceduri și acte din dosar, nici obligația de păstrare a confidențialității secretelor comerciale ulterior încheierii procedurii arbitrale, până la intervenirea celor două circumstanțe avute în vedere a legiuitorul european în care încetează obligația de păstrare a confidențialității.

Dreptul părților de a invoca aplicarea directă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Directivă în proceduri judiciare și arbitrale desfășurate în România rămâne teoretic, câtă vreme Directiva nu reglementează în concret măsurile care pot fi dispuse pentru asigurarea respectării, de către *"orice altă persoană care participă la procedurile judiciare"*, a obligației de păstrare a confidențialității secretelor comerciale pe parcursul procedurilor judiciare și ulterior finalizării procedurilor judiciare, până la intervenirea celor două circumstanțe în care obligația încetează.

Deficiențele reglementării adoptată prin OUG nr. 25/2019 nu pot fi decât în dezavantajul întreprinderilor române, sau domiciliată în România, care desfășoară *"activități economice legate*

<sup>2</sup> În vigoare la data de 1 ianuarie 2018, accesibile la adresa <http://arbitration.ccir.ro/regulile-de-procedura-arbitrala/#art4>, ultima accesare la 18.11.2020.

*de inovare, de cooperare în materie de cercetare sau în materie de producție, de externalizare sau de investiții", care sunt puse în situația de a evita soluționarea litigiilor din materia secretelor comerciale de către instanțele române.*

## **2. Măsuri provizorii și asigurătorii pentru asigurarea apărării secretelor comerciale**

Reglementările sunt cuprinse în art. 10 și 11 din OUG nr. 25/2019, care transpun dispozițiile art. 10 și 11 din Directiva 2016/943.

Măsurile provizorii și asigurătorii care pot fi dispuse de instanță sunt enumerate limitativ:

*"a) încetarea sau, după caz, interzicerea, cu titlu provizoriu, a utilizării sau a divulgării secretului comercial;*

*b) interdicția de a produce, oferi, introduce pe piață sau utiliza mărfuri care contravin normelor ori de a importa, exporta sau depozita astfel de mărfuri în scopurile menționate;*

*c) indisponibilizarea mărfurilor suspectate de a încălca normele, inclusiv a mărfurilor importate, astfel încât să se împiedice intrarea sau circulația acestora pe piață".*

Potrivit art. 11 alin. (6) din OUG nr. 25/2019, mijloacele procedurale care permit dispunerea măsurilor sunt cele reglementate prin dispozițiile art. 978 și 979 C.pr.civ., edictate în materia apărării drepturilor de proprietate intelectuală.

Soluția legislativă permite două interpretări:

- interpretarea potrivit căreia dispozițiile art. 978 și 979 C.pr.civ. din materia apărării drepturilor de proprietate intelectuală sunt aplicabile, ca atare, în proceduri pentru asigurarea respectării secretului comercial, cu conștiința că este posibil ca, în proceduri privind apărarea secretelor comerciale, să fie dispuse măsurile reglementate prin Ordonanța de urgență nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială<sup>3</sup> (denumită în continuare "OUG nr. 100/2005"), care transpun Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (denumită în continuare "Directiva 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală") și

- interpretarea potrivit căreia, dimpotrivă, măsurile reglementate prin OUG nr. 100/2005, care transpun Directiva 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, nu sunt aplicabile în litigii din materia secretelor comerciale, având în vedere reglementările detaliate ale Directivei 2016/943 și ale OUG nr. 25/2019 privitoare la măsurile care pot fi dispuse de instanță și condițiile cumulative pentru dispunerea măsurilor, care au un conținut normativ distinct și diferit de cel al normelor Directivei 2004/48.

Confuzia dintre regimul juridic aplicabil apărării drepturilor de proprietate intelectuală și regimul juridic aplicabil apărării secretului comercial poate fi facilitată de dispozițiile paragrafului (39) din Directiva 2016/943, potrivit cărora:

*"în cazul în care domeniul de aplicare al Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului și domeniul de aplicare al prezentei directive se suprapun, prezenta directivă are prioritate în calitate de lex specialis".*

Cu toate acestea, confuzia dintre mijloacele procedurale de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală și cele pentru asigurarea respectării secretelor comerciale nu este permisă de prevederile Directivei 2016/943 și de explicațiile conținute în documentul de lucru al Comisiei Europene, Studiul de impact intitulat "*Commission Staff Working Document*

---

<sup>3</sup> Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 20 iulie 2005.

*Impact Assessment Accompanying the document proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*", SWD/2013/0471 final<sup>4</sup>, din 28 noiembrie 2013 (denumit în continuare "Studiul de impact SWD/2013/0471 final"), care fundamentează și explicitează posibilele opțiuni de reglementare și soluțiile normative adoptate de legiuitorul european prin Directiva 2016/943.

Încă din data de 13 aprilie 2005, Comisia Europeană a precizat, prin Declarația privind art. 2 din Directiva 2004/48 (2005/295/EC)<sup>5</sup>, că secretul comercial nu intră în sfera de aplicabilitate a Directivei 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală<sup>6</sup>.

În preambulul Directivei 2016/943, paragraful 16, se precizează deosebirea esențială dintre natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală și natura juridică a secretului comercial<sup>7</sup>: acesta din urmă nu este protejat printr-un drept exclusiv, de monopol, opozabil *erga omnes*.

Având în vedere că secretul comercial nu este protejat printr-un drept exclusiv de exploatare, protecția rezultatelor inovării prin secret comercial este "*un alt mijloc*", sau "*una din formele de protecție a creației intelectuale și a know-how-ului inovator*" (par. 1 și 3, preambul), distinct de "*utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală*" (par. 1, preambul), "*fie ca o completare, fie ca o alternativă la drepturile de proprietate intelectuală*" (par. 2, preambul).

Soluția legislativă are în vedere scopul stimulării și încurajării concurenței și inovării, inclusiv prin descoperire independentă a acelorași rezultate ale inovației, care constituie know-how și informații de afaceri și tehnice valoroase, nedivulgate, și prin inginerie inversă a unui produs dobândit în mod legal, acestea fiind modalități legale de dobândire, utilizare și divulgare a unui secret comercial (art. 3 din Directiva 2016/943, transpus prin art. 3 din OUG nr. 25/2019).

Potrivit Studiului de impact SWD/2013/0471 final, legiuitorul european a optat să nu extindă sfera de aplicabilitate a Directivei 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru a cuprinde și asigurarea respectării protecției prin secret comercial:

*"este preferabil să se propună o Directivă distinctă decât să se extindă sfera de aplicabilitate a Directivei 2004/48 în cazul acțiunilor civile pentru încălcarea secretelor comerciale. Principalele motive țin de diferențele importante dintre secretele comerciale și drepturile de proprietate intelectuală. Contrar drepturilor de proprietate intelectuală, protecția secretelor comerciale nu instituie niciun drept exclusiv și folosirea de către un terț a informației protejate prin secret comercial fără consimțământul deținătorului acestuia nu este suficient pentru a caracteriza fapta ilicită: este de asemenea necesar să se demonstreze fapta terțului de dobândire ilicită a secretului comercial"* (traducerea n.ns.)<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> accesibil numai în limba engleză, la adresa: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013SC0471&qid=1605711125200>, ultima accesare la 18.11.2020.

<sup>5</sup> Publicată în JOUE nr. L 94/37 din 13.04.2005. Documentul poate fi accesat în alte limbi decât româna, la adresa <https://eur-lex.europa.eu>; ultima accesare la 18.11.2020.

<sup>6</sup> S. Florea, *Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală*, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 124.

<sup>7</sup> Jean Lapousterle, Christophe Geiger, Norbert Olszak, Luc Desaunettes-Barbero, *What Protection for Trade Secrets in the European Union? CEIPI's Observations on the Proposal for a Directive on the Protection of Undisclosed Know-How and Business Information*, accesibil la adresa [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2970461](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2970461), ultima accesare la 18.11.2020.

<sup>8</sup> Conform variantei în limba engleză a Studiului de impact: "*it appears preferable to propose an independent Directive rather than to extend the scope of Directive 2004/48 to civil redress measures against the misappropriation of trade secrets. The main reason is the important differences between trade secrets and intellectual property rights. Contrary to intellectual property rights, the protection of trade*

Studiul de impact precizează că legiuitorul european a optat ca Directiva 2016/943 să nu instituie norme privind probele (art. 6 din Directiva 2004/48, transpus prin art. 5 din OUG nr. 100/2005), măsuri de conservare a probelor (dispozițiile art. 7 din Directiva 2004/48, transpuse prin art. 6 din OUG nr. 100/2005) și dreptul la informare (prevederile art. 8 din Directiva 2004/48, transpuse prin art. 8 din OUG nr. 100/2005)<sup>9</sup> și clarifică faptul că:

*"contrar Acordului TRIPS, legislația Uniunii Europene privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală se aplică numai încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală formale (acordate de o autoritate statală - n.ns.), cu excluderea secretelor comerciale"<sup>10</sup> (traducerea n.ns.).*

Totodată, în Studiul de impact se clarifică faptul că *"a deține un secret comercial nu echivalează cu a avea un drept exclusiv de folosință a secretului comercial"<sup>11</sup> și că "atunci când o întreprindere alege să își protejeze informațiile tehnice sau economice prin secret (ca secrete comerciale), aceasta nu are un drept de proprietate intelectuală acordat de o autoritate statală"<sup>12</sup>.*

Așadar, în vederea transpunerii Directivei 2016/943, Statele membre nu au libertatea de a opta ca secretele comerciale să fie reglementate ca drepturi de proprietate intelectuală<sup>13</sup>, voința legiuitorului european fiind aceea de a reglementa în mod distinct drepturile exclusive de proprietate intelectuală și secretele comerciale, precum și măsurile de asigurare a respectării fiecăreia dintre aceste categorii de drepturi<sup>14</sup>.

---

*secrets against misappropriation does not institute any exclusive right and the use by a third party of the information protected as a trade secret without the consent of the trade secret holder is not sufficient to qualify as illegal conduct: it will also be necessary to demonstrate the misappropriation conduct by a third party."*

<sup>9</sup> Conform variantei lingvistice a Studiului de impact: *"[...] there are elements of IPRED which are not addressed by this initiative on trade secrets. This concerns notably the rules on evidence, preservation of evidence and right of information (subl. n.ns.). Specific rules on these issues are present in IPRED (Directiva 2004/48 - n.ns.). However, litigation on trade secrets would rather rely on the normal national civil law procedural measures for evidence and preservation of evidence. Given the different nature of trade secrets (e.g. no exclusive rights granted to the trade secret holder), applying specific rules on evidence and preservation of evidence would not be entirely justified at this stage"*.

<sup>10</sup> În limba engleză: *"contrary to the TRIPS Agreement, the EU legislation on enforcement of intellectual property rights only apply to infringements of formal intellectual property rights: i.e. to the exclusion of trade secrets."*

<sup>11</sup> În varianta lingvistică a Studiului de impact: *"Owning a trade secret does not amount to having an exclusive right on its use."*

<sup>12</sup> *"When a company's (or a research entity's) chooses to protect its valuable intangible assets through secrecy (i.e. as trade secrets), it does not have any intellectual property right granted by a State authority."*

<sup>13</sup> Pentru mai multe amănunte, a se vedea Roland Knaak, Annette Kur, Reto M. Hilty, *Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 3 June 2014 on the Proposal of the European Commission for a Directive on the Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets) against their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure of 28 November 2013, COM (2013) 813 Final*, accesibil la adresa [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2464971](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2464971), ultima accesare la 18.11.2020 și Luc Desauettes-Barbero, *La transposition de la directive 'secret d'affaires' en droit français: une analyse de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale*, accesibil la adresa [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3160587](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3160587), ultima accesare la 18.11.2020.

<sup>14</sup> În acest sens, a se vedea și Thomas Riis & Jens Schovsbo, *To Be and Not to Be an IPR – The Protection of Trade Secrets in the EU*, accesibil la adresa [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3347705](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3347705), ultima accesare la 18.11.2020.

În litigiile privind secretele comerciale, opțiunea legiuitorului european este în sensul aplicării normelor generale de drept procesual civil și nu a normelor de procedură speciale din materia drepturilor de proprietate intelectuală<sup>15</sup>.

Spre deosebire de Directiva 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, Directiva 2016/943 instituie norme detaliate privind dobândirea, utilizarea și divulgarea legală și ilegală de secrete comerciale (art. 3 și 4 din Directiva 2016/943), excepții de la aplicarea măsurilor, procedurilor și sancțiunilor (art. 5 din Directiva 2016/943), păstrarea confidențialității secretelor comerciale pe parcursul procedurilor judiciare (art. 9 din Directiva 2016/943), asigurarea proporționalității măsurilor, procedurilor și sancțiunilor atât în cazul măsurilor provizorii, cât și în cazul măsurilor definitive, dispuse pe fondul cauzei [art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (1) din Directiva 2016/943].

Toate aceste dispoziții normative dovedesc faptul că regimul juridic aplicabil protecției secretelor comerciale diferă de cel aplicabil drepturilor de proprietate intelectuală atât din perspectiva conținutului normelor de drept substanțial, cât și din perspectiva normelor de drept procesual, care corespund nivelului de protecție juridică prin dreptul substanțial.

Rațiunea reglementării este aceea că nivelul protecției juridice prin secret comercial este mai scăzută față de cel asigurat drepturilor de proprietate intelectuală, deoarece secretul comercial nu conferă deținătorului său un drept exclusiv, cu caracter de monopol, care conține toate prerogativele caracteristice unui veritabil drept de proprietate<sup>16</sup>.

Astfel cum s-a arătat în literatura de specialitate<sup>17</sup>, reglementarea protecției secretelor comerciale exclude incidența dispozițiilor art. 17 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene<sup>18</sup>, potrivit cărora: "*Proprietatea intelectuală este protejată*" ca parte a "dreptului de proprietate" [conform art. 17 alin. (1) din Cartă].

Deoarece secretul comercial nu este reglementat ca drept de proprietate intelectuală, în cazul litigiilor cu elemente de extraneitate, legea aplicabilă obligațiilor necontractuale care decurg dintr-o faptă ilicită se determină conform dispozițiilor art. 6<sup>19</sup> din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale ("Roma II")<sup>20</sup>.

În concluzie, opțiunea legiuitorului european a fost ca sfera de reglementare a Directivei 2004/48 să nu fie extinsă protecției secretelor comerciale și dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 8 din Directiva 2004/48 să nu completeze prevederile Directivei 2016/943 privitoare la măsurile provizorii care pot fi dispuse de instanțe în materia secretelor comerciale, este exclusă soluția completării dispozițiilor art. 10 alin. (1) din OUG nr. 2016/943 cu dispozițiile art. 5 și 6 din OUG nr. 100/2005<sup>21</sup> care instituie măsuri privitoare la probe și la conservarea probelor și dispozițiile art. 8 din OUG nr. 100/2005 privitoare la dreptul la informare<sup>22</sup>.

---

<sup>15</sup> Studiul de impact precizează: "*litigation on trade secrets would rather rely on the normal national civil law procedural measures for evidence and preservation of evidence. Given the different nature of trade secrets (e.g. no exclusive rights granted to the trade secret holder), applying specific rules on evidence and preservation of evidence would not be entirely justified at this stage*"; a se vedea și nota de subsol 7.

<sup>16</sup> S. Florea, *op. cit. supra*, p. 126-132 și notele de subsol 1 și 2, p. 129.

<sup>17</sup> Thomas Riis & Jens Schovsbo, *To Be and Not to Be an IPR – The Protection of Trade Secrets in the EU*, accesibil la adresa [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3347705](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3347705), ultima accesare la 18.11.2020.

<sup>18</sup> (2010/C 83/02), accesibilă la adresa <https://eur-lex.europa.eu/>, ultima accesare la 18.11.2020.

<sup>19</sup> A se vedea și Roland Knaak, Annette Kur, Reto M. Hilty, *cit. supra*.

<sup>20</sup> Publicat în JOUE nr. L 199/40 din 31.07.2007, accesibil la adresa <https://eur-lex.europa.eu/>, ultima accesare la 18.11.2020.

<sup>21</sup> Dispoziții normative care transpun prevederile art. 6 și 7 din Directiva 2004/48.

<sup>22</sup> Norme care transpun prevederile art. 8 din Directiva 2004/48.



### **3. Condițiile de aplicare a măsurilor provizorii, asigurătorii și pe fondul cauzei (măsuri corective) pentru asigurarea apărării secretelor comerciale**

Principala condiție care trebuie respectată în vederea dispunerii "*măsurilor, procedurilor și sancțiunilor*" pentru protejarea secretelor comerciale este respectarea principiului proporționalității.

Principiul proporționalității are în vedere îndeplinirea obiectivului "*bunei funcționări a pieței interne pentru cercetare și inovare*" [paragraful (21), preambul, Directivă 2016/943] și evitarea creării de "*obstacole în calea comerțului legitim pe piața internă*" (art. 7, Directivă 2016/943).

Evaluarea proporționalității măsurilor provizorii, asigurătorii și pe fondul cauzei se face ținând seama de "*circumstanțele specifice ale cazului, inclusiv, după caz:*

- a) valoarea și alte trăsături specifice ale secretului comercial;*
- b) măsurile luate în vederea protejării secretului comercial;*
- c) comportamentul pârâtului în dobândirea, utilizarea sau divulgarea secretului comercial;*
- d) impactul utilizării sau divulgării ilegale a secretului comercial;*
- e) interesele legitime ale părților și impactul pe care aprobarea sau respingerea măsurilor l-ar putea avea asupra părților;*
- f) interesele legitime ale terților;*
- g) interesul public;*
- h) protejarea drepturilor fundamentale."*

Circumstanțele relevante care trebuie avute în vedere în fiecare caz, enumerate cu titlu exemplificativ, sunt aplicabile atât în privința măsurilor provizorii, conform dispozițiilor art. 11 alin. (2) din OUG nr. 25/2019 [care transpune art. 11 alin. (2) din Directiva 2016/943], cât și în privința măsurilor dispuse pe fondul cauzei (măsuri corective), conform prevederilor art. 13 alin. (1) din OUG nr. 25/2019 [care transpune art. 13 alin. (1) din Directiva 2016/943].

Condiționarea dispunerii măsurilor provizorii și pe fondul cauzei (măsuri corective) de examinarea și evaluarea "*intereselor legitime ale părților și impactul pe care aprobarea sau respingerea măsurilor l-ar putea avea asupra părților*" relevă încă o dată faptul că secretul comercial nu este protejat printr-un drept cu caracter absolut, cum este dreptul de proprietate intelectuală.

Chiar în cazul în care încălcarea secretului comercial este dovedită, interesul deținătorului secretului comercial nu este preponderent în anumite circumstanțe, acesta cedând inclusiv în fața "*intereselor legitime ale terților*", străini de cadrul procesual dedus judecății.

Aceasta, spre deosebire de cazul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, în care aplicarea "*măsurilor, procedurilor și mijloacelor de reparație*" se impune, iar interesele legitime ale pârâtului sau ale terților sunt lipsite de orice relevanță.

Directiva 2016/943 stabilește cazuri în care aplicarea principiului proporționalității permite instanțelor să dispună "*măsuri alternative*" măsurilor provizorii și asigurătorii și măsurilor corective.

Alternativ măsurilor provizorii și asigurătorii de încetare a utilizării sau a divulgării secretului comercial, de interdicere a utilizării mărfurilor "*care contravin normelor*" și de indisponibilizare a acestor mărfuri, instanțele judecătorești pot permite "*continuarea presupusei utilizări ilegale a unui secret comercial*", sub condiția "*constituirii unei cauțiuni stabilite de*

*instanță, destinată să asigure despăgubirea deținătorului secretului comercial"* [art. 10 alin. (2) OUG nr. 25/2019, care transpune art. 10 alin. (2) din Directiva 2016/943].

Măsura alternativă este deosebit de riscantă, fiind mai mult ca sigură pierderea caracterului secret al informațiilor respective, presupuse a fi utilizate ilegal.

Alternativ măsurilor corective reglementate prin OUG nr. 25/2019: încetarea utilizării sau divulgării secretului comercial, interzicerea fabricării, utilizării și introducerii pe piață a mărfurilor *"care contravin normelor"* și eliminarea caracteristicilor ilicite ale mărfurilor, instanțele judecătorești pot dispune obligarea pârâtului la plata de despăgubiri bănești, dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiții cumulative:

- pârâtul a dobândit secretul comercial cu bună-credință de la un terț și a aflat ulterior că acesta a fost obținut ilegal [art. 13 alin. (4) lit. a) din OUG nr. 25/2019, care transpune art. 13 alin. (3) lit. a) din Directiva 2016/943, înțeles în lumina paragrafului (29) din preambulul Directivei];
- executarea măsurilor corective ar produce prejudicii disproporționate pârâtului;
- acordarea de despăgubiri bănești este apreciată ca fiind mai potrivită în raport cu circumstanțele concrete ale cauzei.

Cuantumul despăgubirilor bănești nu poate depăși cuantumul redevențelor datorate de pârât dacă ar fi solicitat autorizația de a utiliza secretul comercial [art. 13 alin. (5) din OUG nr. 25/2019, care transpune art. 13 alin. (3) teza finală din Directivă].

Menționăm că OUG nr. 25/2019 nu a transpus dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. d) și art. 12 alin. (2) lit. a) și c) din Directiva 2016/943, astfel că reclamantul, deținător al secretului comercial încălcat, nu are dreptul de a solicita instanței judecătorești măsuri esențiale pentru protejarea secretului comercial, precum:

- *"distrugerea parțială sau totală a oricărui document, obiect, material, substanță sau fișier electronic care conține sau încorporează secretul comercial sau, după caz, predarea integrală sau parțială către reclamant a respectivelor documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice"*;
- *"retragerea mărfurilor care contravin normelor"*;
- *"distrugerea mărfurilor care contravin normelor sau, după caz, retragerea lor de pe piață, cu condiția ca retragerea să nu aducă atingere protecției secretului comercial în cauză"*.

## **Concluzii**

Transpunerea Directivei 2016/943 prin OUG nr. 25/2019 nu asigură nivelul minim de protecția juridică conform voinței legiuitorului european, având în vedere că nu au fost transpuse în întregime în dreptul intern dispozițiile esențiale ale art. 9 alin. (1) din Directivă privind asigurarea păstrării confidențialității secretelor comerciale în proceduri judiciare, respectiv nu a fost edictată obligația de păstrare a confidențialității secretelor comerciale atât pe parcursul procedurilor judiciare, cât și după încetarea procedurilor judiciare, până la intervenirea unuia dintre cele două circumstanțe strict reglementate în care obligația încetează, obligație care nu incumbă numai părților și reprezentanților acestora, ci oricărei persoane care are acces la procedurile judiciare și la actele dosarului, inclusiv personalul auxiliar al instanței.

Soluția legislativă potrivit căreia mijloacele procedurale care permit dispunerea măsurilor provizorii și asigurătorii pentru apărarea secretului comercial sunt cele reglementate prin dispozițiile art. 978 și 979 C.pr.civ., edictate în materia apărării drepturilor de proprietate intelectuală, este aptă să creeze confuzii între regimul juridic aplicabil secretelor comerciale și

cel aplicabil drepturilor de proprietate intelectuală, mai ales sub aspectul completării sau nu cu dispozițiile OUG nr. 100/2005 care instituie măsuri privind probele, conservarea probelor și dreptul de informare, pe care, în mod deliberat, legiuitorul european nu le-a edictat în materia protecției secretelor comerciale.

Pentru argumentele dezvoltate pe larg *supra*, natura juridică diferită a secretului comercial, precum și alte diferențe esențiale față de drepturile de proprietate intelectuală exclud reglementarea secretului comercial ca parte a sferei drepturilor de proprietate intelectuală.

Opțiunea legiuitorului român de a nu transpune dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. d) și art. 12 alin. (2) lit. a) și c) din Directiva 2016/943 care instituie măsuri pe fondul cauzei (corective) esențiale pentru păstrarea caracterului secret al informațiilor, precum distrugerea oricărui document, obiect, material, substanță sau fișier electronic care conține sau încorporează secretul comercial, predarea către reclamant a respectivelor documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice și retragerea de pe piață a mărfurilor care contravin normelor slăbesc protecția juridică prin secret.

Soluțiile legislative adoptate în vederea transpunerii Directivei 2016/943 sunt apte să descurajeze desfășurarea activităților economice transfrontaliere legate de inovare, cooperare în materie de cercetare sau de producție, externalizare sau investiții, transfer de know-how, contrar scopului Directivei și intereselor economice ale statului român.