



COORDENAÇÃO GERAL

Celso Fernandes Campilongo

Alvaro de Azevedo Gonzaga

André Luiz Freire

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP

TOMO 4

DIREITO COMERCIAL

COORDENAÇÃO DO TOMO 4

Fábio Ulhoa Coelho

Marcus Elidius Michelli de Almeida

São Paulo

2018

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP
DIREITO COMERCIAL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

DIRETOR
Pedro Paulo Teixeira Manus
DIRETOR ADJUNTO
Vidal Serrano Nunes Júnior

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP | ISBN 978-85-60453-35-1

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br>

CONSELHO EDITORIAL

Celso Antônio Bandeira de Mello
Elizabeth Nazar Carrazza
Fábio Ulhoa Coelho
Fernando Menezes de Almeida
Guilherme Nucci
José Manoel de Arruda Alvim
Luiz Alberto David Araújo
Luiz Edson Fachin
Marco Antonio Marques da Silva
Maria Helena Diniz

Nelson Nery Júnior
Oswaldo Duek Marques
Paulo de Barros Carvalho
Raffaele De Giorgi
Ronaldo Porto Macedo Júnior
Roque Antonio Carrazza
Rosa Maria de Andrade Nery
Rui da Cunha Martins
Tercio Sampaio Ferraz Junior
Teresa Celina de Arruda Alvim
Wagner Balera

TOMO DE DIREITO COMERCIAL | ISBN 978-85-60453-44-3

A Enciclopédia Jurídica é editada pela PUCSP

Enciclopédia Jurídica da PUCSP, tomo IV (recurso eletrônico)
: direito comercial / coords. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida -
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2018
Recurso eletrônico World Wide Web
Bibliografia.
O Projeto Enciclopédia Jurídica da PUCSP propõe a elaboração de dez tomos.

1. Direito - Enciclopédia. I. Campilongo, Celso Fernandes. II. Gonzaga, Alvaro. III. Freire, André Luiz. IV. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

SEGREDO DE EMPRESA

Elisabeth Kasznar Fekete

INTRODUÇÃO

Num contexto de valorização da competitividade, da inovação e da criatividade, as empresas lidam com informações estratégicas em suas atividades, protegidas, sempre que atendidos os requisitos legais, sobretudo os de confidencialidade e valor econômico, pelo instituto legal do segredo de empresa, industrial ou comercial e ativo, que figura entre os bens de propriedade intelectual.¹

SUMÁRIO

Introdução.....	2
1. Conceitos fundamentais	3
1.1. Fontes de proteção.....	3
1.2. Requisitos de proteção	5
1.3. Definição	7
1.4. Os chamados “dados proprietários” e a Lei de Acesso à Informação.....	7
2. O segredo de negócio como objeto de contratos empresariais	9
3. Os crimes de violação dos segredos de negócio: descrição e aspectos processuais	10
3.1. Atos incriminados e seus sujeitos ativo e passivo.....	10
3.2. Práticas anti-concorrenciais.....	13

¹ Este verbete baseia-se em, sintetiza e atualiza capítulos do livro FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro.*

3.3.	Ações cíveis e penais por violação a um segredo de negócio	14
3.3.1.	Ações cíveis	14
3.3.2.	Ações penais	16
3.3.3.	Questões de competência, prescrição e decadência concernentes às ações cíveis e penais	16
3.3.4.	Medidas alfandegárias	18
4.	A racionalidade dos segredos de empresa na era da tecnologia da informação....	18
	Referências	20

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

1.1. Fontes de proteção

A tecnologia, nestes tempos de intenso fluxo de informações nas redes, de trabalho digital e até mesmo de inteligência artificial, permite que a “espionagem”² seja uma atividade praticamente ao alcance de todos, tornando-se imprescindível para o empresário refletir sobre quais dados deve procurar registrar como patente, marca, desenho industrial, software, cultivar, direito autoral e demais formas de registro de bens de propriedade intelectual e quais informações estratégicas proteger como segredo empresarial. Além da prevenção, necessária para todas, as empresas se vêem, em alguns momentos, confrontadas com situações de potencial ou real violação de suas informações confidenciais, levando-as a tomar medidas de solução de disputas.

Considerando que o sistema brasileiro de proteção dos segredos das empresas é baseado nas normas de repressão à concorrência desleal, as dúvidas sobre as fronteiras entre a lealdade e a deslealdade, em situações como a de ex-empregado contratado por empresa concorrente ou abrindo seu próprio negócio na mesma área, em geral próxima, tanto do ponto de vista geográfico, quanto mercadológico, bem como a divulgação, o uso de informações sigilosas em proveito próprio ou de terceiros, são comuns. As fundações,

² Ver FEKETE, Elisabeth Kasznar. A proteção das informações estratégicas: questões de espionagem industrial nas empresas. *Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, pp. 109-117.

as instituições científicas e tecnológicas, os centros de pesquisa e desenvolvimento, também se colocam estas questões, mesmo quando se trate de entidades do setor público. Entretanto, embora quanto a estas, aplicam-se alguns regulamentos adicionais, que pouco serão o objeto deste verbete, dedicado ao sistema legal do segredo de negócio das empresas do setor privado.

O segredo de negócio, expressão comum na doutrina brasileira para designar o segredo empresarial, constitui, segundo o tratado TRIPs³ que o denomina “informação confidencial”, uma categoria específica de direito da propriedade intelectual.

Sua tutela jurídica encontra fundamento, além do art. 39 desse tratado internacional, no art. 5º, X, XII e XXIX, da Constituição Federal, que garantem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da intimidade, do sigilo da correspondência e das comunicações e a proteção às criações industriais, respectivamente e nas normas que regulam a lealdade concorrencial, estabelecidas no art. 195, XI e XII da Lei 9.279/1996 ou Lei da Propriedade Industrial (doravante, LPI),⁴ com efeitos civis e penais. Os efeitos de Direito do Trabalho também se fazem presentes, uma vez que a violação do segredo da empresa por empregado constitui, segundo o art. 842, “g”, da Consolidação das Leis do Trabalho, doravante CLT, motivo de justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador.

O termo “segredo de negócio” abrange o conjunto dos segredos empresariais industriais e comerciais a que os dispositivos legais acima se referem, sendo importante distingui-lo, desde o início, de outras espécies de segredos normatizadas no Direito Positivo brasileiro que também se relacionam com as informações das empresas, como o segredo dos livros comerciais, as informações violadas por *insider trading*, a fase de sigilo dos pedidos de patentes, estabelecida na LPI, a confidencialidade dos programas de computador, prevista na Lei 9.609/1998,⁵ o sigilo profissional, no qual destacam-se, por exemplo, os sigilos bancário e advocatício. Distingue-se também do sigilo funcional dos

³ O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido como Acordo sobre TRIPs ou simplesmente, TRIPs, entrou em vigor no Brasil através do Decreto 1.355/1994 e seu art. 39 trata da proteção à informação confidencial. Encontramos este entendimento de forma expressa e clara em: UNCTAD-ICTSD. *Resource book on TRIPS and development*.

⁴ Lei 9.279/1996, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997, regulando os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

⁵ A Lei 9.609/1998, é conhecida como a Lei do Software.

servidores públicos, que inclui os sigilos fiscal e eleitoral.⁶ Os segredos “comuns” da vida privada dos cidadãos, pessoas físicas, cuja violação é tipificada como crime no Código Penal, não são objeto deste verbete, nem tampouco os segredos militares e estatais em geral.

O “segredo de empresa”, sinônimo, portanto, de “segredo de negócio” ou “informação confidencial”, representa o gênero agrupante de duas espécies: os **segredos industriais**, que abrangem, entre muitos outros exemplos possíveis, os processos de fabricação, as fórmulas de produtos, os dados técnicos de P&D e os **segredos comerciais**, como os projetos de lançamento de novos produtos ou serviços, os estudos de marketing, os resultados de pesquisas de mercado, as listas de clientes ou fornecedores, os métodos internos de trabalho e os estudos financeiros, tais como previsões de lucros, precificação, etc. Para definir o objeto deste verbete, percorro o caminho prévio indispensável de examinar e demarcar os requisitos que devem estar cumulativamente presentes.

1.2. Requisitos de proteção

Qualquer informação da empresa, decorrente de investimento de tempo, dinheiro e trabalho, pode ser protegido pela legislação do segredo de negócio, porém somente uma vez cumpridas as condições legais; as principais são expostas ao longo deste capítulo.⁷

Em primeiro lugar, para fazer jus à tutela legal, não resta dúvida quanto à necessidade, como a própria palavra “segredo” indica, de tratar-se de conhecimentos **mantidos sob reserva ou sigilo**,⁸ o que não significa sua inacessibilidade a todos, porque podem ser, naturalmente, compartilhados com aqueles que os necessitam para desempenharem suas tarefas rotineiras, como empregados e fornecedores, recomendando-se que assinem contratos contendo cláusulas de confidencialidade. Estão excluídos da proteção as informações “*de conhecimento público*”, como a própria lei

⁶ Confronto estes institutos afins, todos eles estabelecendo alguma espécie legal de dever de sigilo, no capítulo VII de: FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*, pp. 92-126.

⁷ Para maiores detalhes, ver FEKETE, Elisabeth Kasznar. *Op. cit.*, capítulo 6.2.3, pp. 69-91.

⁸ Paul Roubier se referia a “esconder” tais conhecimentos, definindo o segredo de fábrica (termo francês para o segredo industrial) como “processo de fabricação, oferecendo um interesse prático e comercial, usado por um industrial e *mantido escondido* de seus concorrentes, que não o conhecem”, *apud* Jacques AZÉMA, Jacques. Définition juridique du know-how. *Le know-how, Centre de droit d'entreprise*, p. 15.

indica, no art. 195, XI da LPI. Sobressai-se, portanto, que **não integrar um pedido de patente** demonstra o ânimo do detentor da informação de mantê-la em sigilo, eis que os pedidos de patentes são publicados na Revista da Propriedade Industrial (RPI), semanário do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).⁹

Entre as principais condições, a confidencialidade protegida nos termos legais exige um elemento volitivo: que a informação “tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta”. Esta exigência de **adoção de precauções razoáveis** determina a necessidade de que a empresa tome medidas contratuais, práticas e de segurança da informação, ou pelo menos alguma dessas providências, ao longo do planejamento ou execução dos negócios, de maneira que manifestamente demonstre a intenção de manter a informação em segredo.

A essência do segredo de negócio, como esta construção demonstra, é que atenda uma série de circunstâncias, traduzidas em requisitos jurídicos, numa análise sempre feita caso a caso.

O raciocínio de identificação do bem jurídico aqui estudado assinala que, para ter direito à proteção, não pode a informação prescindir de um **valor econômico**, o que significa que seu conteúdo não pode ser irrelevante no mercado, devendo implicar na existência de uma vantagem sobre os concorrentes. A condição de **aplicabilidade ao negócio** da empresa, estabelecida no art. 195, XI, da LPI, quando dispõe que as informações ou dados devem ser “utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços”, igualmente se alinha no sentido de que as informações a serem protegidas pertençam a uma atividade econômica, seja qual for o segmento de atuação da empresa detentora.

Os requisitos de **transmissibilidade** ou **alienabilidade** confluem, também, no sentido do valor econômico próprio e individualizado que deve possuir o segredo empresarial, devendo constituir informação suscetível de transações corporativas, tais como a compra e venda ou o aluguel (licenciamento), através de contratos de transferência de tecnologia.

⁹ Como prescreve o *caput* do art. 30 da LPI: “[o] pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75”.

Adicionalmente, exige-se, para a tutela do segredo, uma **certa originalidade** no setor econômico de interesse, tratada como um **certo nível inventivo** no caso dos segredos referentes a invenções, isto é, industriais. Esta condição, pela qual os conhecimentos óbvios, desprovidos de inovação ou criatividade ou de inteligência estratégica, não chegam a constituir matéria apta a merecer a proteção como segredo de negócio, é também conhecida como requisito de **não obviedade para um técnico no assunto**, seguindo a norma encontrada no art. 195, XI, da LPI: “excluídos os dados que sejam evidentes para um técnico no assunto”.

Para que possa ser objeto de segredo de negócio, a informação em si deve ser lícita; por exemplo, um relatório sobre a melhor forma de sonegar tributos não pode ser protegido por segredo.¹⁰ A **licitude**, portanto, é mais um dos requisitos para proteção.

1.3. Definição

Diante dos requisitos analisados, exponho a seguir a definição de “informação confidencial”, “segredo de empresa” ou “segredo de negócio” no Direito brasileiro, que já tive a oportunidade de propor: trata-se de “conhecimento utilizável na atividade empresarial, de caráter industrial ou comercial, de acesso restrito, provido de certa originalidade, lícito, transmissível, não protegido por patente, cuja reserva representa valor econômico para o seu possuidor, o qual exterioriza o seu interesse na preservação do sigilo através de providências razoáveis”.¹¹

1.4. Os chamados “dados proprietários” e a Lei de Acesso à Informação

Examinemos agora outra categoria de informações sigilosas que não pode ser confundida com o objeto deste verbete, relativa a resultados de testes das áreas agrícola e farmacêutica, apresentados aos órgãos regulatórios para fim de autorização de comercialização, tema de grande atualidade e interesse empresarial.

¹⁰ Exemplo de LEONARDOS, Gabriel Francisco. Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil. *Revista Forense*, v. 337, pp. 337-375.

¹¹ Esta é a definição que propus em: FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*, p. 420.

Harmonizando-se com o TRIPs, a LPI criou, no art. 195, XIV, uma nova espécie de crime de concorrência desleal, por revelação de informações confidenciais, cometido por quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados desses testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Trata-se da proteção dos dados de testes ou dados para registro sanitário, também denominados “dados proprietários”, podendo ser sobre testes ou outros dados não divulgados, que atendam uma série de normas regulatórias. Em outras palavras, é um sistema de exclusividade de dados para o mercado de quaisquer áreas em que os dossiês de dados são exigidos, como os defensivos agrícolas, o setor farmacêutico e o de cosméticos, para a concessão da autorização de comercialização dos respectivos produtos.

O autor desse delito pode ser tanto o funcionário público que teve acesso aos dados dos testes e que os divulga, explora ou utiliza, sem autorização do titular dos mesmos – configurando novo tipo penal de violação de segredo funcional, definido como o que decorre do conhecimento do fato, em razão de ofício ou função pública –, quanto qualquer pessoa que os obteve junto ao órgão governamental e que pratica algum desses atos de divulgação, exploração ou utilização.¹²

Uma lei de 2011 veio trazer uma nova questão: se existe contradição entre as normas referentes à preservação dos segredos empresariais e os dispositivos da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011. Enquanto as primeiras defendem a proteção das informações sigilosas obtidas por meio do empenho de recursos e esforço, a segunda regula o acesso à informação considerando a “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção” (art. 3º, I) disciplinando os mecanismos que possibilitam o recebimento e a divulgação de dados pelos órgãos públicos.

Entretanto, bem andou a Lei 12.527/2011 ao regular o aparente embate entre as duas tutelas em jogo: instituindo um comando estatal de gestão transparente e amplo acesso à informação pública, preserva o campo de ação privado, que garante a proteção de certas informações de relevante repercussão na vida empresarial. Assim seu art. 6º

¹² Ver, sobre o tema, FERNANDEZ, Javier; FREITAS MORAIS, Gustavo de. *Segredo industrial versus Lei de Acesso à Informação: uma contradição?*, organizado pela ANDEF – Associação Nacional de Defesa Vegetal, cuja Apresentação tive a honra de redigir.

determina que os órgãos públicos devem assegurar a proteção das informações sigilosas e daquelas pessoais, embora o art. 7º determine o direito de obter informações pertinentes “à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitações e contratos administrativos”.¹³

2. O SEGREDO DE NEGÓCIO COMO OBJETO DE CONTRATOS EMPRESARIAIS

No sistema jurídico brasileiro, o segredo de negócio não pode ser considerado como gerador de um direito de propriedade, uma vez que seria necessário um dispositivo legal expresse para que se encaixasse na categoria específica dos bens sobre os quais esse direito real se caracteriza. No meu entendimento, ele pode ser cedido ou licenciado, como os demais direitos imateriais (marcas, patentes, direitos autorais, etc.); todavia, estes contratos recebem um tratamento peculiar por parte do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Para melhor explicar a dissonância do sistema brasileiro com relação ao dos outros países, cabe-me antes distinguir duas grandes categorias de permissão contratual de uso dos segredos de negócio, frequentemente concedida nos negócios empresariais: de um lado, existem nos contratos ou cláusulas contratuais autorizando aos colaboradores internos e externos das empresas o acesso gratuito, mas com vedação de divulgação e uso para interesses diversos da empresa, para que possam executar suas atividades rotineiras. De outro lado, são também comuns os contratos versando em torno do uso, em geral oneroso, por terceiros que não sejam os próprios colaboradores internos ou fornecedores da empresa, de segredos industriais, geralmente denominados “contratos de know-how” ou de “transferência de tecnologia não patenteada”.

Os contratos referentes a esta segunda categoria, em determinadas situações, são levados a registro perante o INPI, sobretudo diante de obrigações fiscais e de validade perante terceiros.

¹³ Abordei este assunto no capítulo: FEKETE, Elisabeth Kasznar, Deve ser dado tratamento especial às informações confidenciais nos processos licitatórios no direito brasileiro, diante da nova Lei de Acesso à Informação? *Estudos de direito intelectual em homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão*, pp. 191-208.

Como pode ser visto nas estatísticas da Diretoria de Contratos do INPI, a importância da transferência de *know-how* (ou seja, segredo industrial) por meio de contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica é significativa para o mercado brasileiro, ultrapassando outras categorias principais de contratos de licenciamento de outros direitos de propriedade industrial, como os contratos de licença de exploração de patentes, de uso de marcas e os de franquia.

O INPI, órgão registral brasileiro destes contratos, tem um entendimento singular, diferenciando-se dos seus congêneres, no que diz respeito aos negócios envolvendo a transferência de *know-how* – termo usado no jargão contratual para designar a transferência de segredos de negócio, embora juridicamente, não sejam sinônimos – ou seja, que não pode ser temporariamente licenciado (“alugado”), apenas doado definitivamente ou vendido. Assim, o INPI registra os contratos desta natureza baseando-se no entendimento de que o receptor deve absorver o ativo (a tecnologia) definitivamente. Estes contratos são registrados pelo INPI pelo prazo máximo de cinco anos, nos termos do art. 12 da Lei 4131/1962, podendo ser renovados por igual período, desde que as partes tenham condições de justificar o pedido de renovação.

Enfatizar a necessidade de atualização da visão estatal brasileira sobre a natureza jurídica dos contratos de transferência de tecnologia não patenteada é relevante. Enquanto a maior parte dos países permite o licenciamento temporário das informações confidenciais tecnológicas, o INPI não considera tal tecnologia como admitindo licença temporária, mas apenas a cessão definitiva de direitos. As partes dos contratos desta área precisam, no país, portanto, considerar os seguintes impactos principais desta diferente abordagem contratual por parte do órgão público: o preço da transação, sua tributação e a duração do dever de confidencialidade.

3. OS CRIMES DE VIOLAÇÃO DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO: DESCRIÇÃO E ASPECTOS PROCESSUAIS¹⁴

3.1. Atos incriminados e seus sujeitos ativo e passivo

¹⁴ A autora agradece a Rafael Salomão Safe Romano Aguillar pela colaboração com este capítulo.

A lei brasileira define claramente as atividades que constituem uma violação ao segredo de negócio, nos termos do art. 195, XI e XII da LPI, os quais estabelecem o que segue:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude”.

Assim, de acordo com a LPI, são consideradas infrações ao segredo de negócio os seguintes atos de concorrência desleal: a divulgação, exploração ou utilização, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, sempre que obtidos por meio lícito (contratual ou empregatício) ou ilícito. A mera divulgação – mesmo que não cause danos – constitui crime, sendo passível de ação civil e criminal.

Se for provado que um produto importado foi fabricado graças à violação a um segredo de negócio, sua importação pode ser considerada um ato de uso ilícito, no sentido das infrações previstas na LPI, conseqüentemente permitindo que o detentor do segredo empresarial violado requeira indenização ao agressor.

A pessoa detentora do “controle” sobre o segredo de negócio, na expressão do tratado sobre TRIPS, é a parte legítima para alegar seu uso indevido.

No entanto, a parte receptora de um contrato de transferência de tecnologia não patenteada também pode ter o direito de defender o segredo industrial contra seu uso indevido por terceiros, se expressamente acordado pela parte fornecedora. A fim de que o receptor tenha legitimidade para instaurar este tipo de processo, sob o sistema legal brasileiro, recomenda-se que o contrato seja registrado junto ao INPI.

Como vimos, um segredo de negócio não gera um direito de propriedade no Direito brasileiro, de modo que um terceiro que o tenha adquirido de boa-fé de um infrator

ou de alguém em seu nome não é responsável pela violação, uma vez que esta é considerada um ato de concorrência desleal e o elemento-chave da fraude está ausente na hipótese precedente. Somente o infrator e seus cúmplices são responsáveis.

Em matéria de responsabilidade civil, todos os participantes na infração, como um ex-empregado e seu novo empregador, concorrente do anterior, são conjuntamente responsáveis perante o detentor do segredo de negócio. Em contraposição, no Direito penal brasileiro, os agentes são responsáveis, de acordo com o grau de sua participação e com base nas condições pessoais e contribuições individuais de cada um para com o crime. Portanto, induzir o crime pode resultar em uma sanção diferente quando comparada com as ações do autor/executor da violação, seja qualitativa ou quantitativamente – embora ambos possam se enquadrar em qualquer crime em particular.

As condições essenciais para a responsabilidade solidária são a existência de uma ligação subjetiva entre os agentes, o que significa que todos os participantes devem partilhar a mesma intenção criminosa e a presença de umnexo causal entre o resultado criminoso e a conduta de cada participante.

Os diretores e empregados de uma empresa infratora podem ser responsabilizados por violação a segredo de negócio sempre que ocorrer uma infração a uma obrigação contratual de sigilo ou uma indução à violação. Nos termos do art. 39, nota 10, do Acordo TRIPS, para os fins de aplicação deste dispositivo, “a expressão ‘de maneira contrária a práticas honestas’ significará pelo menos práticas como a violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas.”

A LPI e a CLT vedam expressamente o uso e a divulgação não autorizados do segredo de negócio por empregados e ex-empregados, considerados como atos de concorrência desleal e de violação a um dos deveres do trabalho. Do ponto de vista da defesa por parte do réu, os mesmos critérios determinantes da existência de uma violação, previstos na LPI, encontram-se à sua disposição, combinados com as regras do mesmo diploma legal sobre as invenções dos empregados, constantes dos arts. 88 a 93. Um ex-empregado pode alegar e provar, por exemplo, que criou os conhecimentos, dados ou informações que formam o alegado segredo de negócio fora do ambiente de trabalho, sem

o uso de recursos financeiros, materiais ou intelectuais do empregador, e que somente mais tarde tais informações foram aplicadas no âmbito da empresa. Esta linha de defesa não se aplica se confrontada com as cláusulas em sentido contrário do contrato de trabalho, caso, por exemplo, o empregado tenha sido contratado especificamente para criar tal segredo de negócio, o que o torna uma “invenção de serviço”, categoria de invento de empregado inteiramente pertencente à empresa empregadora, segundo o art. 88 da LPI.

Outra defesa possível baseia-se na comprovação do não cumprimento de qualquer dos requisitos exigidos pelo Acordo TRIPS, pela LPI para a caracterização jurídica de um segredo de negócio, condições essas que acima resumi.

A importância da proteção do segredo de negócio para o estímulo à inovação e à criatividade é reconhecida como essencial ao seu regime de jurídico, de modo que o “interesse público” não pode ser alegado como defesa da divulgação de informações empresariais sigilosas. Tais informações podem entrar no domínio público legalmente, por exemplo, quando reveladas pelo seu próprio detentor, ou quando terceiro as tenha divulgado após realizar engenharia reversa, ato não vedado por lei, eis que, como vimos, o segredo de empresa não gera um direito de propriedade; produz efeitos relativos e não absolutos.

3.2. Práticas anti-concorrenciais

A doutrina norte-americana do litígio dissimulado (*sham litigation*), segundo a qual é abusivo o uso do sistema judicial como forma de restringir a atividade dos concorrentes por meio de ações judiciais, independentemente do mérito, pertinência ou chance de sucesso, já foi aplicada pela autoridade brasileira antitruste (CADE) em procedimentos administrativos contra práticas ilícitas anti-concorrenciais. Não obstante, há escassa jurisprudência que envolva a adoção desta doutrina perante os tribunais judiciais e podemos considerar que a sua aplicação seria, em alguns casos, contestada com base na norma constitucional de não exclusão do escrutínio das causas pelo Judiciário.

Desta maneira, um réu prejudicado por reivindicações infundadas pode contestá-las com base no uso abusivo do direito do autor de propor ações. Ademais, uma queixa

administrativa por violação da ordem econômica constitucional, baseada nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, pode ser apresentada ao CADE.

Alternativamente, o autor da ação pode ser exposto às normas de responsabilidade civil quando suas medidas preliminares forem consideradas excessivas, uma vez que, no caso de estabelecimentos industriais ou comerciais juridicamente organizados e de funcionamento público, as medidas preliminares devem limitar-se à inspeção e apreensão dos produtos, quando ordenadas por um juiz, de maneira, entretanto, a não paralisar a atividade legalmente exercida, como limitado pelo art. 203 da LPI.

3.3. Ações cíveis e penais por violação a um segredo de negócio¹⁵

3.3.1. Ações cíveis

Os principais pedidos, nas ações cíveis desta natureza, são impedir o réu de usar o segredo da empresa e de conceder-lhe indenização por perdas e danos. Pode-se também requerer ao tribunal que ordene a destruição das mercadorias infratoras. Raros, mas possíveis são os pedidos de publicação da decisão na mídia.

O autor pode requerer o segredo de justiça, a fim de proteger o sigilo da informação objeto da ação, como permitem a LPI e o Acordo sobre TRIPs.

É facultado ao autor da ação requerer liminar para evitar uma violação futura.

Tendo em vista que o infrator não pode, por uma questão de princípio, beneficiar-se da sua própria malícia, ele pode ser impedido, em medida preliminar, de utilizar um segredo de negócio obtido ilegalmente. A decisão liminar proibindo tal uso pode abranger a compra, venda, importação, fabricação, exportação, divulgação, manutenção em depósito, etc. dos produtos violadores do segredo. Quando determinada informação continua preservando seu caráter confidencial, tendo sido aplicado, durante o processo, o segredo de justiça, é possível obrigar terceiros a se absterem de utilizá-la nas atividades acima elencadas.

¹⁵ Ver a terceira parte, dedicada à responsabilidade cível e penal por estas violações, de: FEKETE, Elisabeth Kaszner. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*, pp. 271-360.

As medidas provisórias podem ser concedidas durante o processo, por vezes *inaudita altera parte*, a fim de tentar impedir o réu de violar o segredo de negócio. Além de ordenar ao réu a cessação do uso (mediante compra, venda, importação, fabricação, exportação, divulgação, guarda em depósito, etc.) dos produtos cobertos por segredo de negócio, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, pode o juiz ordenar, a pedido do autor da ação, a busca e apreensão de todos esses produtos que estejam na posse do infrator, sendo-lhe facultado exigir do autor o pagamento de uma caução para assegurar o pagamento de ressarcimento por perdas de danos ao réu, eventualmente concedida no término da ação. Outro requerimento possível é o de uma ordem de retirada de todas as mercadorias infratoras do mercado.

Os pré-requisitos gerais para obter uma liminar, o *fumus boni juris* e o *periculum in mora*, aplicam-se aos casos de violação de segredo de negócio. Assim, o autor da ação deve demonstrar a causa provável de suas reivindicações, bem como o dano iminente prestes a ser causado caso a liminar não seja concedida. Por não existir qualquer sistema de registro dos segredos de negócio, geralmente torna-se necessária prova mais forte do que a exigida nos casos de violações de direitos de propriedade industrial protegidos por registros, como as marcas e as patentes. O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 17 de março de 2016,¹⁶ admite também permitirá liminares fundamentadas unicamente no *fumus boni juris*.

Além das medidas preliminares acima mencionadas, pode-se ajuizar ação prévia e separada de antecipação de provas, para inspecionar as instalações de um potencial infrator e/ou localizar documentos, equipamentos ou objetos na posse do réu que possam constituir prova para a ação principal.

O novo Código de Processo Civil Brasileiro, introduziu algumas modificações no procedimento a ser seguido na área cível em geral, com alguns impactos sobre a matéria versada neste verbete. Sob o novo código, por exemplo, após o protocolo da inicial pelo autor, o réu é convocado para uma reunião de conciliação e só pode apresentar sua defesa após o eventual fracasso das tentativas de conciliação. O interrogatório de testemunhas também é contemplado pelo novo código. Além disso, se o assunto técnico

¹⁶ O novo código, também conhecido como NCPC, foi instituído pela Lei 13.105/2015, atualizada pela Lei 13.256/2016.

for de baixa complexidade, as partes podem, sob a nova disciplina processual cível, nomear conjuntamente um especialista que possa realizar uma análise mais simples.

Os critérios gerais aplicáveis em matéria de ressarcimento de perdas e danos materiais são, de acordo com a LPI e os benefícios que a parte lesada teria ganho se a violação não tivesse ocorrido; os benefícios efetivamente obtidos pelo infrator ou a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular dos direitos violados por uma licença que lhe permitiria legalmente explorar o objeto dos direitos. A LPI prevê a aplicação do critério mais favorável ao requerente. Durante a fase de execução da ação judicial, uma perícia pode ser pleiteada e um perito nomeado pelo tribunal para definir os valores.

Uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a compensação por danos morais às pessoas jurídicas, os autores podem reivindicar tal espécie de prejuízos, que podem incluir danos punitivos.

O enriquecimento sem causa do réu pode ser alegado em qualquer situação de responsabilidade civil, sendo princípio reconhecido pelo Direito Civil brasileiro.

3.3.2. *Ações penais*

Uma vez condenado o infrator em decisão do âmbito penal, pode a vítima ajuizar processo civil de indenização por perdas e danos perante tribunal cível. A parte ofendida não é obrigada procurar o caminho criminal, mas caso o faça e obtiver sucesso, poderá posteriormente ingressar com ação cível para fazer valer a obrigação indenizatória. As duas ações, portanto, são independentes, podendo o detentor do segredo violado ajuizar unicamente a ação cível.

O Direito Penal prevê as seguintes sanções pelas violações aos segredos de negócio, sendo as mesmas aplicáveis a todos os atos de concorrência desleal: três meses a um ano de detenção, ou multa. Os crimes de concorrência desleal geram ações penais privadas, cabendo à parte ofendida, e não ao Ministério Público, ingressar com tais ações.

3.3.3. *Questões de competência, prescrição e decadência concernentes às ações cíveis e penais*

Os tribunais brasileiros são competentes de forma não exclusiva para julgar os casos em que o réu tem sua sede no Brasil, independentemente da nacionalidade, em que a obrigação deve ser cumprida no Brasil ou quando a ação decorra de fato ou ato ocorrido no país.

Assim sendo, uma infração extraterritorial deve ter uma relação mínima com o país para permitir que o caso seja submetido aos tribunais brasileiros. Se o infrator tiver a sua sede ou escritório em território nacional, o autor da ação tem a seu dispor todas as medidas legais de praxe, embora aquelas destinadas a serem aplicadas no exterior devam ser submetidas às autoridades estrangeiras por meio de mecanismos de cooperação judicial internacional, como cartas rogatórias. O mesmo ocorre quando a infração ocorre no Brasil, cabendo ao réu entrar com uma ação no exterior.

A lei brasileira se aplica se a violação ocorrer dentro do território do país. A aplicação do direito estrangeiro não é comum no país, uma vez que o interessado deve provar qual é a lei estrangeira aplicável ao caso, o que pode geralmente envolver perícia.

No Direito Penal, diante da “doutrina da ubiquidade”, o Brasil sempre será competente para julgar casos cujos efeitos afetem pessoas ou bens no território do país.

A queixa-crime pode ser apresentada dentro do prazo de seis meses, contados a partir do conhecimento do crime pela vítima. Já a ação cível, para não incidir em prescrição, deve ser ajuizada no período de cinco anos contados a partir do conhecimento da violação pela vítima.

As violações do segredo de negócio são, no que diz respeito à área cível, de competência dos tribunais cíveis estaduais. Como vimos, entretanto, para tais violações estão previstas também sanções penais e trabalhistas, a serem aplicadas pelos respectivos tribunais dessas áreas.

Os precedentes de jurisprudência estrangeira podem servir como pontos de referência. Na ausência de disposição expressa na lei, o juiz deve decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, conforme previsto no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil.¹⁷

¹⁷ Decreto-Lei 4.657/1942.

3.3.4. Medidas alfandegárias

O art. 198 da Lei da Propriedade Industrial limita as medidas de fronteira à violação da marca, conforme permitido pelo Acordo TRIPs. Este dispositivo permite que as autoridades aduaneiras brasileiras apreendam *ex officio* mercadorias falsificadas, se suspeitarem que infringem direitos sobre uma marca registrada no Brasil. Desta maneira, em princípio, não se encontram claramente previstas em lei medidas alfandegárias para cessar a importação de mercadorias que alegadamente infringem segredos de negócio. No entanto, em alguns casos específicos, os detentores de direitos oriundos de patentes, desenhos industriais, segredos de negócio e outros direitos de propriedade intelectual podem alegar violação das leis aduaneiras e tributárias para requerer a aplicação das chamadas “medidas de fronteira” contra o infrator.

4. A RACIONALIDADE DOS SEGREDOS DE EMPRESA NA ERA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tendo exposto, neste verbete, os traços principais referentes ao instituto do segredo de empresa, sob os pontos de vista conceitual, contratual e judicial, passo a alinhar algumas singelas observações finais, sem pretender analisar a fundo os inúmeros efeitos deste bem jurídico que afetam a vida empresarial.

Abrindo o tema, procurei fazer um resumo do conceito jurídico do segredo empresarial e em particular, dos seus requisitos.

Como o art. 195, XI e XII, da LPI estabelecem tipos penais abertos, torna-se necessário, para interpretá-los, compreender o conceito do que vem a ser os neles referidos “conhecimentos, informações ou dados confidenciais”. Para tal, deve-se iniciar, como vimos, por fixar o conteúdo exato dos dois tipos e aplicá-los conjuntamente com o § 2º do art. 39 do Acordo sobre TRIPs, de forma a sistematizar as condições cumulativas imprescindíveis das quais uma informação deve revestir-se para merecer a tutela legal. A doutrina e a farta jurisprudência complementam a conceituação deste instituto legal, versando de maneira mais detalhada os parâmetros de proteção.

Nota-se, nesse ponto de partida, que o elemento diferenciador adotado pelo legislador pátrio para distinguir os dois incisos é a qualificação do meio que possibilitou

o acesso do agente às informações confidenciais: se o acesso ocorreu por meio lícito, através de relação contratual cível, comercial ou empregatícia, aplica-se o inciso XI; se ocorreu por meio ilícito ou fraude, adota-se o inciso XII. É, portanto, a licitude ou ilicitude do meio usado pelo agente do crime para obter as informações que diferencia os dois tipos penais.

Inevitável, portanto, para verificar o enquadramento legal de um delito contra o segredo empresarial, analisá-lo sob a perspectiva de distinguir não somente se o sujeito ativo é pessoa próxima à vítima – seu parceiro contratual, empregado ou ex-empregado – ou se ocupa posição de terceiro distante com relação à vítima, como o empregador concorrente ou o sócio ou administrador de uma empresa competidora, mas também se o acesso às informações confidenciais se deu por meio permitido ou fraudulento. Isto, porque o legislador consignou de maneira clara a responsabilidade penal do empregador, sócio ou administrador da empresa que incorrer nas tipificações estabelecidas no art. 195, § 1º, XI e XII, da LPI.

Embora seja negada proteção legal contra a divulgação, exploração ou uso do segredo por terceiro adquirente de boa-fé, a nota explicativa 10 do TRIPs ao seu art. 39 corrobora a regra da responsabilização de terceiros “que tinham conhecimento” de que a obtenção da informação envolvia práticas desonestas (terceiros de má-fé). Regulamentando fatores mais comuns na realidade empresarial, este tratado internacional criou um novo patamar de proteção do segredo de negócio ao inserir um elemento culposo, desde que tenha certa gravidade, considerando desleal a obtenção por terceiros que agiram com “grave negligência” ao desconhecer tais práticas. Esta nota do TRIPs contém, na minha visão, critérios úteis para desvendar outros atos envolvendo concorrência desleal, por abordar, pela primeira vez em norma vigente no Brasil na área da propriedade intelectual, conceitos como a violação contratual, o abuso de confiança e a negligência.

Desenvolveu-se no nosso país relevante jurisprudência cível, criminal e trabalhista, mediante decisões que vêm desenhando os parâmetros para a solução de questões como responsabilização penal, apreciação de provas, dolo, culpa, coautoria e avaliação de indenização por perdas e danos, tendo sido julgados variados casos de imputação de crimes de violação de segredos de negócio conjugados com outros ilícitos,

como furto de materiais da empresa, contidos em meios físicos ou eletrônicos e corrupção ativa e passiva de empregados.

Essa variedade de efeitos cíveis, penais e trabalhistas marca o complexo sistema de deveres legais de sigilo existente na atividade empresarial, ao mesmo tempo em que se ampliam as dificuldades de preservação da confidencialidade, num contexto de cada vez maior “divulgação”, “comunicação” e “compartilhamento” dos conhecimentos, dados e informações na atualidade de economia em rede.

Como já tive a oportunidade de escrever: “nesta chamada era da informação, caracterizada pela facilidade e rapidez na circulação dos conhecimentos e conseqüentemente, pelas novas facetas que apresenta a vulnerabilidade da administração de dados, o maior reconhecimento do valor atribuído a tais bens, ferramentas indispensáveis para a competitividade empresarial diante da globalização, deve ser apoiado não apenas pelos países que atingiram um grau elevado de desenvolvimento, mas também por aqueles que ainda se encontram a caminho do progresso tecno-científico e da estabilidade socioeconômico desejáveis”.¹⁸ Ressalto que, na economia contemporânea, o segredo empresarial continua tendo grande valia, atendendo tanto ao interesse público de propulsionar a inovação, a criatividade e o reinvestimento na geração de tecnologias, em ambiente de lealdade empresarial concorrencial, quanto o interesse privado da proteção das informações confidenciais, com base na boa-fé, nos princípios gerais do Direito e nas práticas que evitam o enriquecimento ilícito.

REFERENCIAS

AZÉMA, Jacques. Définition juridique du know-how. *Le know-how, centre de droit d'entreprise*. 5. ed. rencontre de propriété industrielle. Montpellier: Librairies Techniques, 1975.

BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Volume I.

¹⁸ FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*, p. 430.

_____. *Tratado da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CORREA, José Antônio Faria. *A atual proteção dos segredos industriais e de negócios*. *Revista da ABPI – Anais do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual realizado pela ABPI*. São Paulo – SP, 1998.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O Regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

_____. Chapter on Brazil. Trevor Cook. *Trade secret protection: a global guide*. Surrey: Globe Law and Business Ltd, 2016.

_____. A proteção das informações estratégicas: questões de espionagem industrial nas empresas. *Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, 2008.

_____. Deve ser dado tratamento especial às informações confidenciais nos processos licitatórios no direito brasileiro, diante da nova Lei de Acesso à Informação? *Estudos de direito intelectual em homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão*. Dario Moura Vicente (coord.). Coimbra: Almedina, 2011.

FERNANDEZ, Javier; FREITAS MORAIS, Gustavo de. *Segredo industrial versus Lei de Acesso à Informação: uma contradição?* Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

FLORES, Cesar. *Segredo industrial e o know-how – aspectos jurídicos internacionais*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008.

HAGEL, Francis Denis. Protection des secrets d'affaires: enjeux et repères. *Cahiers de droit de l'entreprise*, nº 1, 2012.

LABRUNIE, Jacques. A proteção ao segredo de negócio. *Direito empresarial contemporâneo*. Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho (coords.). São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil. *Revista Forense*, vol. 337. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

UNCTAD-ICTSD. *Resource book on TRIPS and development*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Disponível em: <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/RB_2.28_updae.pdf>.