

XXVII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

ANAIS 2008



Publicação da

ABP



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



PAINEL 8

A PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS: QUESTÕES DE ESPIONAGEM INDUSTRIAL NAS EMPRESAS

MODERADOR: JACQUES LABRUNIE
Gusmão & Labrunie

PALESTRANTE: ELISABETH E. KASZMAR FEKETE

Advogada. Bacharel pela UERJ. Doutora em Direito Comercial pela USP. Sócia de Momsen, Leonardos & Cia. 2ª Vice-presidente e membro do Conselho Editorial da ABPI. Diretora de Relações Institucionais da ASPI

1. INTRODUÇÃO

Num ambiente em que se estimula a inovação, encontram-se, entre os bens de propriedade intelectual mais valiosos, os segredos industriais e comerciais, ou seja, as informações merecedoras de proteção legal, por sua confidencialidade e valor econômico.

Poderia afirmar que todas as empresas, qualquer que seja o seu porte e segmento mercadológico, lidam com informações estratégicas em suas atividades e em algum momento refletem sobre quais delas devem proteger ou mesmo sobre as medidas a serem adotadas no plano preventivo ou diante de situações envolvendo atos de concorrência desleal.

A tecnologia atual permite que a "espionagem" seja uma atividade praticamente ao alcance de todos, desde os indivíduos, até as instituições. Compartilharemos neste painel questões muito instigantes: como os empresários, as instituições científicas, os advogados, os juízes veem as questões como o fluxo de informações estratégicas na rede de informática e nos suportes materiais da empresa? Com segurança ou temor? Com procedimentos já estabelecidos ou com incerteza?

Neste plano, têm se tornado cada vez mais comuns dúvidas sobre as fronteiras entre a lealdade e a deslealdade, por ocasião da saída de empregados que vão trabalhar em empresa concorrente ou abrem seu próprio negócio no mesmo segmento.

Escolhi falar unicamente de três aspectos: como identificar se existe um segredo de negócio, como reconhecer uma violação e como impedi-la do modo mais rápido possível, porque penso que são aspectos fundamentais e suficientes para apresentar sucintamente o

estatuto do segredo de negócio no direito brasileiro.¹ Não avançarei em detalhes quanto a nenhum deles, priorizando ouvirmos as palestras que se seguirão e os debates subsequentes.

2. CARACTERIZAÇÃO DE UMA INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA COMO UM SEGREDO DE NEGÓCIO

Usarei a expressão "segredo de negócio" para tratar do conjunto de segredos empresariais, abrangendo tanto os industriais, quanto os comerciais.² O elemento "estratégia", para o qual encontramos inúmeras definições, como a forma de alocar os recursos com tática, de modo inteligente e planejado, visando atingir os fins da empresa, é interessante neste contexto, particularmente com relação às qualidades de originalidade e utilidade do segredo de negócio que abordarei mais adiante.

Toda informação industrial ou comercial pode constituir um segredo de negócio e como tal ser protegida, desde que atenda a certos requisitos. Não resta dúvida quanto à necessidade de tratar-se de conhecimentos mantidos sob reserva ou sigilo, fazendo jus ao próprio termo "segredo". Neste sentido, encontramos na doutrina expressões qualificativas do conhecimento protegido como "não divulgado, mantido secreto"³ ou ainda, "mantido escondido".⁴ A "reserva" da ideia ou informação é outra expressão usada, em clássica definição: "o segredo industrial corresponde a todo conhecimento reservado sobre ideias, produtos ou procedimentos industriais que o empresário deseja manter oculto, por seu valor competitivo para a empresa".⁵

Entretanto, esta não é a única característica do segredo de negócio, para cuja proteção uma série de circunstâncias, que podemos traduzir em requisitos jurídicos, precisa ser considerada. A análise

1. Estes temas baseiam-se em, complementam e atualizam vários capítulos do livro *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, de autoria da palestrante, como p. ex., o capítulo sobre as características do segredo de negócio, p. 69 e ss.

2. Como bem lembra Jacques Labrunie, "o segredo de negócio abrange as informações confidenciais técnicas, comerciais, administrativas, contábeis, financeiras; enfim, todos os dados que possam interessar e revelar um conteúdo econômico a uma determinada empresa ou atividade". A proteção ao segredo de negócio. In: *Direito empresarial contemporâneo*. Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho (coord.), São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2000, p. 94. Aprovando a "eliminação da dicotomia segredo de negócio/segredo de fábrica" da legislação anterior, que "nem mesmo conserva o *nomen juris* de cada um dos dois institutos, preferindo o legislador falar de conhecimentos, informações ou dados confidenciais", com razão prefere José Antonio Faria Correa "reunir estes entes sob o termo 'segredo de negócio'", que

acertadamente lhe parece "refletir a linguagem do direito anglo saxão (*trade secret*)". In: Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio - Os efeitos da nova Lei de Propriedade Industrial. In: *Revista da ABPI*. São Paulo, n° 27, mar/abr. 1997, p. 148.

3. Para Ulmer e Reimer, "segredo empresarial é qualquer coisa que se encontra relacionada com uma empresa, a qual não foi divulgada e que, segundo a vontade do titular da empresa, deve manter-se secreta", apud José Antonio Gómez Segade, *El secreto industrial (know-how): concepto y protección*. Madrid: Tecnos, 1974, p. 66.

4. Paul Roubier definiu o segredo de fábrica como "processo de fabricação, oferecendo um interesse prático comercial, usado por um industrial e mantido escondido de seus concorrentes, que não o conhecem", apud Jacques Azéma. *Définition juridique du know-how*. In: *Le know-how*, Centre de Droit de l'Entreprise, 5^{ème} Rencontre de Propriété Industrielle. Montpellier: Librairies Techniques, 1975, p. 15.

5. Cf. José A. Gomez Segade, *El secreto ...*, cit., p. 64-66.

destas circunstâncias é feita caso a caso e as apresentarei a seguir resumidamente.

a) Como acabei de mencionar, o **caráter secreto ou reservado** da informação a ser protegida é indispensável, pois a sua divulgação coloca-a no domínio comum, deixando de existir a vantagem competitiva proporcionada pelas restrições de acesso.⁶

Uma das questões mais difíceis a serem respondidas para que se configure a proteção do segredo de negócio é avaliar qual é a extensão exigida desse caráter secreto ou reservado, para que determinada informação possa ser protegida como *informação privilegiada*, destacada da vala comum da matéria de conhecimento público. A pergunta se justifica, uma vez que, em toda empresa, diversas pessoas com ela relacionadas, por vínculos de natureza variada, costumam ter acesso aos seus dados técnicos, industriais, financeiros, operacionais, comerciais etc. Deve o caráter secreto ser absoluto?

Entre os diversos critérios fornecidos pela doutrina, escolhi dois para serem destacados nesta palestra. Pelo primeiro, o segredo de negócio protegível não deve estar disponível para as pessoas que se encontrem fora do círculo de confiança estabelecido pelo detentor; se as informações forem facilmente verificáveis a partir de fontes adequadamente disponíveis a terceiros, elas não podem constituir um segredo industrial ou comercial.⁷

Pelo segundo critério, cuidados razoáveis devem ser tomados para proteger o segredo; em outras palavras, deve haver um sigilo substancial, para que seja difícil adquirir as informações.⁸ O acordo sobre TRIPs, como veremos mais adiante, deu força legal a estes parâmetros. Com sua vigência no direito brasileiro, resta confirmado que, embora o caráter sigiloso da informação seja exigido para a proteção jurídica, não se trata de um sigilo absoluto, nem exclusivo; basta que os conhecimentos não sejam de domínio público.⁹

Como identificar, então, se houve um "sigilo substancial"?

A noção de sigilo está profundamente correlacionada com o interesse do detentor da informação. A manifestação de vontade do titular de manter o sigilo é inerente à própria noção de segredo.¹⁰ Assim sendo, exige-se, como requisito para a existência do segredo industrial ou comercial, algum tipo de elemento subjetivo, refletindo a vontade do detentor de manter ocultos certos conhecimentos através de certas precauções físicas (materiais), eletrônicas ou contratuais,¹¹ atitudes pelas quais o detentor deixa clara a importância

que outorga à manutenção do sigilo das informações que considera privilegiadas.

Desdobra-se em dois aspectos, portanto, a verificação da existência de caráter secreto: a exteriorização da vontade e interesse do detentor, refletida nos meios por ele usados para manter o segredo, e o grau de facilidade ou dificuldade dos terceiros para sua obtenção.

b) Passando agora a uma segunda característica, podemos indagar: qual o grau de novidade exigido para que determinada informação seja protegida como segredo industrial ou comercial? Entendo que, no direito brasileiro, não é necessário que o objeto do segredo seja inteiramente "novo". O grau de novidade de um segredo de negócio não é o mesmo que aquele requerido do objeto de uma patente de invenção que deve ter novidade absoluta.

c) Aliás, para constituir um segredo de negócio, a informação, evidentemente, **não deve ser patenteada**. O segredo industrial é por vezes o *complemento*, por vezes o *substituto* de uma patente; o complemento para os conhecimentos de otimização do resultado, o substituto para suprir a patente, seja por não ser a invenção patenteável, seja porque não foi patenteada por desejo da empresa que a criou.¹²

d) Por outro lado, exige-se, para a tutela do segredo, uma certa **originalidade** ou um certo nível inventivo, no caso dos segredos industriais. Conhecimentos totalmente óbvios, completamente desprovidos de originalidade, de inteligência estratégica, não chegam a constituir matéria apta a merecer proteção como segredo de indústria ou comércio.

e) A **privilegiabilidade** (patenteabilidade)¹³ do segredo industrial ou comercial não é exigida para configurar-se a sua proteção legal. O objeto do segredo pode ser patenteável ou não. Aliás, reconhece-se a importância do segredo industrial, entre outros motivos, justamente por ser a única forma de proteção de ideias ou conhecimentos não patenteáveis.

f) Seria imperativo para a proteção do segredo de negócio que seu objeto possuía **valor econômico**? A doutrina responde positivamente a esta indagação, não considerando relevante o valor intrínseco do objeto do segredo, mas sim, a importância econômica que o mesmo adquire ao ser usado na empresa. Nesse sentido, o que se protege não é o objeto, mas a sua relação com a empresa.¹⁴ Este requisito, ademais, foi incorporado à ordem jurídica dos países-membros do acordo sobre TRIPs, pelo artigo 39.2, b do mesmo, como veremos adiante.

6. Na palavra de Arnaldo Malheiros, a divulgação extingue o próprio segredo, assim como a destruição causa a extinção do bem móvel. A importância dos segredos de fábrica e de negócios. In: *Revista da ABPI - Anais do XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial*, realizado no Rio de Janeiro, São Paulo, 1994, p. 90.

7. Cf. Ramon A. Klitzke, Trade secrets: important quasi-property rights. In: *The Business Lawyer*, vol. 41, n° 2, fev. 1986, p. 560.

8. Cf. Gale Peterson, Trade secrets in an information age. In: *Houston Law Review*, vol. 42, n° 4, p. 428-429.

9. Cf. Jacques Labrunie, autor que apresenta um exemplo claro desta característica, quando escreve: "O know-how detido confidencialmente por apenas alguns indivíduos de uma dada coletividade pode também constituir segredo de negócio. Se, por exemplo, existem na cidade de Franca dezenas de fábricas de calçados, mas, apenas duas ou três,

dentre elas, detêm uma tecnologia secreta para a manufatura de um determinado tipo de botas, apesar de conhecimento compartilhado, trata-se de um segredo de negócio, merecedor de proteção." A proteção..., cit., p. 94/95.

10. Cf. José Antonio Faria Correa, Considerações ..., cit., p. 149.

11. V. maiores esclarecimentos sobre o regime contratual de proteção, nas p. 215 e ss. de *O regime*, cit.

12. Cf. Jacques Azéma, Définition juridique du know-how. In: *Le know how*. Centre de Droit de l'Entreprise, 5^{ème} Rencontre de Propriété Industrielle. Montpellier: Librairies Techniques, 1975, p. 20.

13. Segundo a lei brasileira, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da Lei nº 9.279/1996, doravante LPI).

14. Cf. José A. Gómez Segade, *El secreto...*, cit., p. 116.



g) Não se exige o **uso efetivo** do objeto do segredo de negócio para torná-lo passível de proteção. Basta que esteja expresso num meio corpóreo,¹⁵ não precisando estar em uso no exato momento em que se pleiteia a proteção. Pode estar, por exemplo, em desenvolvimento, guardado em arquivos físicos ou eletrônicos, enquanto aguarda aplicação industrial futura.

h) Questão correlata é se deve o segredo de negócio ser particularizado em forma corpórea e **concreta**, ou seja, encontrar-se solidificado no mundo material. O conhecimento sigiloso em si é imaterial, enquanto seu veículo ou *corpus mechanicum* é corpóreo e ambos não se confundem. Nem sempre está o primeiro expresso num "corpo mecânico", podendo, p. ex., encontrar-se em fase de criação ou planejamento para uso futuro no pensamento de alguém que o tenha comunicado verbalmente a seus colaboradores.

i) A proteção de uma inovação mediante patente exige a sua aplicabilidade industrial. O segredo de negócio não se subordina a este requisito, mas deve o objeto deste representar uma certa importância, uma **utilidade** relevante, estratégica, para as atividades da empresa, não podendo ser insignificante.

j) O segredo é suscetível de alienação, à semelhança de todo direito autoral de exploração.¹⁶ A doutrina costuma denominar esta característica também de **transmissibilidade** ou alienabilidade. A transmissão de uma informação confidencial pode ser lícita, ocorrendo por meio contratual, ou ilícita, gerando a responsabilidade civil e penal.

k) A legislação francesa não reconhece o segredo comercial. Na França, não se protege expressamente o segredo de comércio, tratando-se de um conceito de fato, não de direito, sendo que, para os industriais e homens de negócios, fazem parte do segredo comercial todas as informações que não precisam revelar no Registro do Comércio ou em publicações oficiais.¹⁷ Destarte, a jurisprudência francesa recusa-se a aplicar os dispositivos penais sobre a violação do segredo de fabri-

ca aos segredos comerciais.¹⁸ Na França, nos casos em que tais dispositivos não podem ser invocados, o detentor do direito sobre o segredo comercial tem a opção de aplicar os princípios de proteção à lealdade concorrencial e reclamar os prejuízos sofridos.¹⁹

Já a lei brasileira protege tanto o segredo industrial (relativo à fabricação de produtos ou substâncias ou a processos fabris etc.), quanto o comercial (relativo aos negócios da empresa). A "tecnicidade" da informação, no sentido de que se refere ao funcionamento de equipamentos, sistemas ou processos fabris, portanto, não é exigida, mas a **aplicabilidade empresarial** e prática é imprescindível.

l) A informação em si deve ser lícita, para que possa ser objeto do segredo; por exemplo, um relatório sobre a melhor forma de sonegar tributos não pode ser protegido por segredo.²⁰ A **licitude**, portanto, é mais um dos requisitos para a proteção.

Resumo das características do objeto do segredo no direito brasileiro

Sintetizarei o rol de características do objeto do segredo de negócio, que acabei de expor, agora classificando-as em três categorias.

No primeiro grupo, podemos juntar as condições expressamente exigidas pelos incisos XI e XII do artigo 195 da LPI, indicando também o respectivo texto legal: o caráter secreto ("confidenciais" e "excluídos aqueles que sejam de conhecimento público"), a originalidade ("excluídos aqueles que sejam evidentes para um técnico no assunto") e a aplicabilidade empresarial ("utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços").

Não são mencionadas na LPI, mas devem estar presentes as seguintes características, seja por exigência do TRIPs, seja por decorrerem de normas e princípios legais outros que os dispostos no artigo 195, XI e XII da LPI, formando assim um segundo conjunto: a licitude, a ausência de patente, a utilidade relevante, a alie-

15. V. Douglas Gabriel Domingues, Segredo industrial, segredo de empresa, trade secret e know-how e os problemas de segurança nas empresas contemporâneas. In: *Revista Forense*, ago. 1987, Rio de Janeiro, vol. 308, p. 27, out/dez; 1989.

16. Cf. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*. Parte especial, tomo XVII, 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 449.

17. Marie-Gisele Lalande, Der Schutz des Geschäftsgeheimnisses im französischen Recht. In: *Wirtschaft und Wettbewerb*, n° 4, 1988, p. 290-301.

18. Cf. Régis Fabre, La réservation du know-how par le droit de la responsabilité. In: *Le know-how*. Centre de de Droit de l'Entreprise, 5^{ème} Rencontre de Propriété Industrielle. Montpellier: Librairie Techniques, 1975, p. 73.

19. Cf. Yves Saint-Gal, verbete "France" in *World unfair Competition Law*, H. L. Pinner (coord.). Leyden: Ed. A. W. Sijthoff; Bruxelas: Ed. F. Larcier, 1965, p. 950-951.

20. Exemplo de Gabriel F. Leonardos, Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil. In: *Revista Forense*, vol. 337, p. 75.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º E 8º ANDARES - CEP 01003-901 - SÃO PAULO - SP

TEL.: (55) (11) 3291-2444 - FAX: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088

E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br

Home Page: www.pinheironunes.com.br

nabilidade ou transmissibilidade, o valor ou importância econômica e a exteriorização dos elementos volitivos, no sentido de que providências razoáveis tenham sido tomadas pelo detentor, demonstrando seus esforços para preservar o sigilo.

Em terceiro lugar, cumpre salientar que não são demandadas no nosso direito, mas podem revestir um segredo de negócio, a novidade absoluta, a coexistência de possíveis conhecedores, a patenteabilidade, o uso efetivo, a concretude e o caráter técnico/industrial, imposto este último somente ao segredo de fábrica, vez que o regime brasileiro admite o segredo de comércio. Estas características não são necessárias, ao passo que as elencadas nos dois primeiros grupos devem estar obrigatoriamente presentes a fim de que uma informação possa receber proteção legal como segredo de negócio.

Os requisitos estabelecidos no TRIPs, citados na segunda categoria, foram incorporados ao nosso direito interno e, por conseguinte, são indispensáveis para a configuração de um segredo de negócio. Tratarei em seguida um pouco mais sobre as normas deste tratado, agora sob o enfoque dos atos considerados violação a este bem de propriedade intelectual.

3. ENQUADRAMENTO LEGAL DAS PRÁTICAS INFRACIONAIS SEGUNDO O DIREITO POSITIVO BRASILEIRO

3.1. Tratados internacionais

A teor do que dispõe o artigo 39, 1 do acordo sobre TRIPs, a proteção das informações confidenciais pelos países-membros é obrigatória e insere-se no âmbito das normas de repressão à concorrência desleal:

Art. 39.1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no art. 10 bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.

O TRIPs preencheu assim uma lacuna da área dos tratados internacionais em matéria de propriedade intelectual, já que, antes dele, nem a Convenção da União de Paris (CUP) referiu-se expressamente às informações confidenciais ou aos segredos de indústria ou comércio. A proteção destes bens podia ser apenas inferida do artigo 10 bis desta Convenção:

Art. 10 bis.

1. Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
2. Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Na sequência, o artigo 10 bis da CUP prevê, em seu parágrafo terceiro, de forma exemplificativa, três categorias de atos que devem ser proibidos por sua deslealdade: os confusórios, os que provoquem descrédito e os que induzam o público a erro. O acordo sobre TRIPs consagra, internacionalmente, na remissão feita no parágrafo

1º do artigo 39, o entendimento de que a proteção do segredo de negócio já estava estabelecida na CUP, embora implicitamente, no escopo dos princípios que regem a honestidade concorrencial.

Encontramos a descrição das práticas infracionais ao segredo de negócio que podem ser impedidas com amparo legal no parágrafo segundo do TRIPs, o qual estabelece para o detentor legítimo da informação confidencial a possibilidade de evitar que o segredo seja divulgado, adquirido ou utilizado sem o seu consentimento:

Art. 39.2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que a informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que (...):

- a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específica de seus componentes; e;
- b) tenha um valor comercial por ser secreta; e;
- c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

Nota-se, desde logo, que o tratado optou por uma concepção ampla da figura da informação confidencial, incluindo nela toda informação sigilosa, qualquer que seja a sua natureza (comercial ou industrial).²¹

Ainda na parte inicial do mesmo parágrafo, podemos reconhecer, quando o TRIPs se refere à “maneira contrária a práticas comerciais honestas”, texto análogo a “ato de concorrência contrária aos usos honestos” da CUP. Entretanto, o acordo sobre TRIPs vai além e introduz uma nota explicativa oficial sobre o conceito de honestidade concorrencial:

Para os fins da presente disposição, a expressão “de maneira contrária a práticas comerciais honestas” significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento ou que desconheciam por grave negligência que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas.

Esta nota parece-me conter um conceito útil para qualquer outra área envolvendo repressão à concorrência desonesta, não só no plano das violações ao segredo de negócio, mas de interessante aplicação de conceitos de Direito civil, como violação contratual, abuso de confiança e negligência a qualquer ato de concorrência desleal em que tais circunstâncias se verifiquem.

A expressão “pelo menos”, contida nesta nota, mostra um exemplo de standard mínimo do TRIPs e significa que diversos comportamentos não exemplificados na mesma, tais como a obtenção do segredo por meio fraudulento, também podem ser punidos pelas leis nacionais.

As três condições previstas no parágrafo segundo do artigo 39 para a proteção são claramente cumulativas.

Embora não seja o objeto desta palestra, mencionarei, pela importância do tema, que também pela primeira vez, com o TRIPs, um

21. Cf. Alberto Casado Cervino e Begoña Cerro Prada, in: *GATT y propiedad industrial*. Madrid: Tecnos, 1994, p. 121.



tratado internacional reconheceu a proteção dos dados confidenciais (tais como fórmula, composição, modo de fabricação, experiências, testes etc.) a serem revelados aos órgãos públicos responsáveis pela concessão de autorização de comercialização aos produtos farmacêuticos e químicos agrícolas, também chamados de fitossanitários:

Art. 39.3. Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.

3.2. A Lei da Propriedade Industrial

Podemos distinguir os delitos que atingem as informações confidenciais em dois grupos: o dos atos ilícitos *diretamente* ligados à violação do segredo de negócio e o daqueles *indiretamente* envolvidos. No primeiro, encontram-se os crimes de divulgação, exploração e utilização de segredos de negócio (chamados, pela doutrina, “crimes de violação de segredo de indústria ou comércio” e tipificados nos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei nº 9.279/1996 ou LPI) e no segundo, os crimes que costumam aparecer como pano de fundo para os primeiros: crime de corrupção de empregado, furto, roubo, violação de domicílio, apropriação indébita etc. Limitarei meus comentários ao primeiro destes grupos, mencionando o segundo apenas brevemente.

O legislador brasileiro trata dos delitos diretamente ligados à violação do segredo de negócio em dois incisos, elencados entre os últimos tipos penais de crimes de concorrência desleal previstos no artigo 195 da LPI:

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 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.

Ambos os tipos recebem a mesma sanção penal: detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Os dois incisos configuram tipos penais abertos, uma vez que se faz necessário, para interpretar os mesmos, estabelecer o conceito de “conhecimentos, informações ou dados confidenciais”, para poder-se fixar o conteúdo do tipo, sendo necessário aplicar conjuntamente o arti-

go 39 do TRIPs, cujo parágrafo segundo, como vimos, estabelece as condições de proteção das informações confidenciais. A doutrina e a jurisprudência complementam a conceituação, versando de maneira mais detalhada os parâmetros de proteção. Assim, por exemplo, podemos especificar que a expressão “conhecimentos, informações ou dados confidenciais”, adotada nos dois incisos do artigo 195 da LPI, abrange todos os tipos de segredos empresariais, de caráter industrial ou comercial, na mesma linha do que já mencionei com relação ao TRIPs.

Para uma análise mais detida dos crimes *diretamente* envolvidos na violação do segredo de indústria ou comércio, imprescindível notar que o elemento diferenciador adotado pelo legislador pátrio para distinguir os dois incisos é o meio que possibilitou o acesso do agente às informações confidenciais: se o acesso ocorreu por meio lícito, através de relação contratual 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 de negócio, adotar 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 com relação à vítima, como o empregador, sócio ou administrador de empresa concorrente, mas também se o acesso às informações confidenciais se deu por meio lícito ou ilícito.

3.2.1. Crime de violação de segredo de indústria ou comércio obtido em decorrência de relação empregatícia ou contratual e por meio lícito (inciso XI do artigo 195 da LPI)

Este tipo exige um sujeito ativo específico, devendo ser necessariamente empregado, ex-empregado ou co-contratante da empresa detentora do segredo violado e, ao mesmo tempo, que o conhecimento da informação contratual por este sujeito ativo tenha sido obtido de maneira lícita, *graças a e em função do* exercício de suas atividades como parte contratual.

A maioria das situações de violação a segredo de negócio encontradas na jurisprudência brasileira diz respeito a crimes cometidos durante a vigência de uma relação empregatícia ou após o seu término.²²

A relação de emprego é claramente definida pela legislação e doutrina do Direito do trabalho e não me deterei neste aspecto. Já o acesso às informações confidenciais “mediante relação contratual” merece lembrar que, nesta expressão, podem entender-se incluídas quaisquer espécies de contratos que tenham possibilitado o acesso do agente do crime aos conhecimentos sigilosos, como, por exemplo, contratos de prestação de serviços, de fornecimento de produtos, de consultoria etc.

Tanto nas relações contratuais empregatícias, quanto nas demais, a adoção de precauções contratuais, como a inserção de cláusula de não divul-

22. Quanto à delimitação do que pertence à empresa e do que constitui parte do talento e da experiência próprias do empregado ou mesmo dos conhecimentos adquiridos durante a relação empregatícia que possam ser considerados genéricos, v. *O regime*, cit., p. 299 e ss.

gação no respectivo instrumento, exerce um papel importante para a caracterização do elemento volitivo do detentor da informação confidencial a que me referi ao tratar das características do objeto do segredo.

3.2.2. Crime de violação de segredo de indústria ou comércio obtido por meio ilícito ou mediante fraude (inciso XII do artigo 195 da LPI)

Ao contrário do dispositivo anterior, o inciso XII do artigo 195 não exige sujeito ativo específico. No caso deste inciso, *qualquer pessoa* que, de alguma forma abusiva, venha a infiltrar-se em empresa de indústria, comércio ou prestação de serviços, realizando espionagem, ou que venha a obter conhecimento sigiloso, contido em qualquer veículo (documento, desenho, equipamento, fórmula, programa de computador, foto, filme, microfilme etc.), mediante qualquer meio fraudulento ou ilícito, divulgando-o, explorando-o ou utilizando-o, estará cometendo o crime de concorrência desleal ali previsto.

São exemplos de atos enquadrados no conceito de "obtenção por meios ilícitos ou mediante fraude" a que esta norma se refere, a violação de domicílio, de correspondência ou de telefonia, a violação de computadores (hacking), a filmagem, a observação às escondidas, a subtração de documentos ou materiais etc. O dispositivo aplica-se tanto aos atos cometidos à distância (caso do hacking), quanto à sua prática *in loco*, por exemplo pela infiltração de falso empregado ou de falso fornecedor. Do ponto de vista do princípio jurídico tutelado, todos eles constituem uma violação de privacidade.

Quem pode ser considerado coautor? Como estabelecido no artigo 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Será coautor, portanto, quem, de qualquer modo, cooperar com a obtenção, uso ou exploração de segredo, por meio ilícito ou fraudulento. Assim, por exemplo, para a aplicação do inciso XII do artigo 195 da LPI, pode ser considerado coautor de pessoa que se infiltre na empresa, o concorrente que tenha promovido tal infiltração.

Entretanto, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado, segundo o artigo 31 do Código Penal.

No plano cível, respondem pela reparação de maneira solidária a empresa concorrente que usa a informação sigilosa e o empregado ou ex-empregado que lhe repassou indevidamente a informação. Pela obrigação de indenizar por prática de ato ilícito, note-se que, segundo o parágrafo único do artigo 942 do Código Civil, os coautores são solidariamente responsáveis com os autores.

3.2.3. Prática das condutas tipificadas nos incisos XI e XII do artigo 195 da LPI por um mesmo sujeito ativo

Proponho aqui mais uma questão: poderiam os incisos XI e XII do artigo 195 ser aplicados a um mesmo agente? Em outras palavras: o que acontece quando o agente, além de ser empregado, ex-

empregado, ou parceiro contratual, obtém dados confidenciais usando de meio fraudulento?

Imaginem a seguinte hipótese: um empregado comunica à empresa concorrente do seu empregador informações confidenciais deste, obtidas licitamente (pois a elas teve acesso em razão de sua relação empregatícia), mas também outras que obteve ilicitamente (por exemplo, subtraindo documentos sigilosos, violando senha de acesso do sistema, entrando em arquivos eletrônicos de outro departamento, cujo acesso não lhe era liberado). Seria o caso, enfim, que poderíamos chamar de "delito do empregado-espião".

Se passarmos a examinar a natureza destes delitos, que configuram crimes da mesma espécie, o desígnio do agente e as condições de execução, lastreando-nos nos princípios do Direito penal, veremos que caracteriza-se, neste caso, concurso material, solucionando-se com a soma das duas penas, em razão da existência de duas condutas diferentes (aplicando-se o artigo 69 do Código Penal) ou crime continuado, situação à qual aplica-se a pena de somente um dos crimes (conforme artigo 71 do mesmo Código), considerando-se a continuidade das condutas no tempo, o que, aliás, é mais provável acontecer. Este exemplo também serve para reforçar que o inciso XII do artigo 195 não exige sujeito ativo específico, podendo este, para incidência deste dispositivo, ser tanto empregado, quanto terceiro.

3.2.4. Os empregadores, sócios e administradores de empresa como sujeitos ativos dos crimes (§ 1º do artigo 195 da LPI)

Ao especificar que "inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos", o parágrafo 1º do artigo 195 da LPI resolveu consignar de maneira clara a responsabilidade penal de tais pessoas, embora a meu ver não estivessem excluídas desses incisos, dada a amplitude dos mesmos no que diz respeito ao sujeito ativo, complementada pelas normas sobre coautoria a que me referi. Ainda assim, a menção expressa destes agentes no texto legal é um avanço da LPI, oferecendo maior facilidade de aplicação, justamente com relação a sujeitos que costumam desempenhar um papel importante nos casos de violação.

Ao considerar o empregador como possível agente dos crimes tipificados nos incisos XI e XII do artigo 195, o legislador refere-se aos responsáveis pela empresa concorrente que recebeu a informação confidencial do empregado, ex-empregado ou parceiro contratual da sociedade originariamente detentora do segredo ou da pessoa que o tenha obtido por meio ilícito ou fraudulento. Na realidade, existe, nestes casos, coautoria do empresário na prática dos crimes ali previstos.

O segundo campo importante de incidência é o dos sócios, já lembrado pelos que escreviam sobre a lei anterior: "justamente entre ex-sócios é que, desavisando-se eles por alteração contratual, bem pode ocorrer a modalidade de concorrência desleal em apreço, levando o ex-sócio, para a nova sociedade que fundou, o cabedal



de experiência dos técnicos aliciados e com o qual passará a fazer manifesta concorrência desleal ao sócio remanescente”.²³

Em terceiro lugar, o dispositivo cobre a responsabilidade penal dos *administradores* que incorrerem num dos atos tipificados nos incisos XI ou XII do artigo 195 da LPI, isto é, a dos gerentes e/ou diretores da empresa concorrente que, de alguma maneira, colaboraram com a prática de divulgação, exploração ou utilização de segredos de negócio obtidos através de relacionamento empregatício ou contratual, meio ilícito ou artifício que caracterize fraude.

No início deste tópico, avantei que mencionaria apenas brevemente o segundo grupo de crimes: o dos *indiretamente* ligados à violação do segredo de negócio que costumam aparecer como pano de fundo dos delitos *diretamente* relacionados: corrupção de empregado, furto, roubo, violação de domicílio, apropriação indébita etc.

Exporei unicamente uma questão, referente ao primeiro desses crimes: o de corrupção ativa ou passiva, previsto respectivamente nos incisos IX e X do artigo 195 da LPI.²⁴ pode o novo empregador que utiliza segredo de negócio obtido por novo empregado, por ele corrompido com o objetivo de que o obtivesse do ex-empregador, ser incriminado simultaneamente como autor do crime de violação de segredo e como corruptor? Opino que o novo empregador incorre no inciso XII do artigo 195 da LPI, pelo princípio da consunção, ou seja, de absorção do crime-meio (corrupção ativa) pelo crime-fim (violação de segredo de negócio).²⁵ O mesmo raciocínio orienta o tipo penal em que incorre o ex-empregado infrator de segredo (crime-fim) que recebe vantagem para praticar a violação, mediante corrupção passiva (crime-meio).

3.2.5. Os terceiros de boa fé

Completando a análise sistemática do inciso XII do artigo 195, bem como da nota explicativa do TRIPs, cabe lembrar que quando terceiro, não ligado ao detentor legítimo do segredo por vínculo empregatício ou contratual, consegue, por seus próprios esforços, obter o mesmo conhecimento, criar o mesmo invento ou dado comercial, por meio não

fraudulento, como, por exemplo, por engenharia reversa, seu ato não poderá ser qualificado como ilícito, quer no plano criminal, quer cível.

Neste compasso, uma situação a ser mencionada é a do terceiro de boa-fé, que recebe de outrem a informação confidencial, ignorando existir sobre ela obrigação de sigilo. Em estudos a respeito desta questão, conduzidos pela AIPPI, considerou-se que a lei brasileira pune somente o agente que comunica um segredo da empresa licitamente a terceiro, mas não o uso de tal segredo em boa-fé pelo terceiro de que se trate.²⁶

Este entendimento não mudou com o advento da LPI, continuando a ser negada proteção legal contra a divulgação, exploração ou uso do segredo pelo terceiro adquirente de boa-fé, eis que tal hipótese não pode ser enquadrada quer no inciso XI do artigo 195 da LPI (entendo que “a relação contratual ou empregatícia” a que o mesmo se refere é a que vincula originariamente o agente divulgador ou usuário ao detentor, e não a ligação secundária, isto é, entre o contratado ou empregado e o terceiro), quer no inciso XII do mesmo artigo (pois o acesso do terceiro ao segredo não se deu mediante fraude ou ato ilícito). A nota explicativa do TRIPs que já citei corrobora a regra da responsabilização dos terceiros “que tinham conhecimento” de que a obtenção da informação envolvia práticas desonestas (terceiros de má-fé), mas cria 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.

3.3. Consumação da violação

3.3.1. Modos de consumação

Os crimes contra segredo de indústria ou comércio se consumam, segundo os incisos XI e XII do artigo 195 da LPI, com a sua *divulgação, exploração ou utilização*, mas também, diante do estipulado no TRIPs, pela *obtenção* da informação confidencial sem o consentimento do detentor e de maneira contrária à honestidade comercial. Não se questiona se

23. Hermano Duval, *Concorrência desleal*, São Paulo: Saraiva, 1976, p. 215, escrevendo ainda na vigência da Lei n° 5.771/1971, antigo Código da Propriedade Industrial.

24. Sobre o crime a que se referem os incisos IX e X do art. 195 da LPI, v. o artigo de Ludmila Olszanski Fabiani, *Corrupção de empregado no âmbito da Lei de Propriedade Industrial* (Lei n° 9.279/1996). In: *Revista da ABPI*, São Paulo, n° 92, jan./fev. 2008, p. 33/43.

25. Entretanto, existe decisão considerando um corruptor como coautor do crime de revelação de segredo industrial (v. RT, 675/382).

26. *Anuaire AIPPI 1993/III*, resultante da Reunião do Comitê Executivo da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial em Copenhague, de 12 a 18 de junho de 1994, p. 44.

MOMSEN
LEONARDOS
& CIA

Desde 1919

Rua Teófilo Otoni n° 63 - 10º Andar Av. Nove de Julho 3147 - conj. 72
20090-080 Rio de Janeiro, RJ 01407-000 São Paulo, SP
Telefone: (21) 2518-2264 Tel: (11) 3884-6954
Fax: (21) 2518-3152 Fax: (11) 3885-3147

momsen@leonardos.com.br
www.leonardos.com.br

- *Marcas*
- *Patentes*
- *Concorrência Desleal*
- *Transferência de Tecnologia*
- *Franchising*
- *Direito de Informática*
- *Contencioso Judicial*

a transgressão provocou prejuízo efetivo ao interessado; como se tratam de crimes formais, é suficiente, para a responsabilização penal, a mera possibilidade de ocorrência de dano, mesmo que este posteriormente não se concretize. A prática de um único dos atos mencionados nos aludidos incisos ou no TRIPs (*divulgar, explorar, utilizar ou obter*), por meios comuns ou eletrônicos, basta para configurar o crime.²⁷ Assim, p. ex., em uma empresa concorrente que teve acesso ao segredo por meio ilícito e o utiliza em suas instalações, de modo oculto, sem divulgá-lo a terceiros, está presente o delito do artigo 195, inciso XII da LPI.

Para que a "divulgação" seja considerada ultimada ou praticada, não é necessário que se consubstancie em comunicação em larga escala (mediante publicação em jornais ou disseminação pela internet, por exemplo), bastando a transmissão da informação confidencial a um único terceiro, concorrente do detentor, para que o crime de "divulgação" se consuma.

A "utilização" é uma das formas mais perniciosas do delito, punida não somente em razão da própria ilicitude e pela perda de mercado do detentor do segredo, mas também pelo risco de divulgação a ela inerente. A palavra "utilização" gera a dúvida de saber se pode ser considerada sinônima de "exploração", ou como distinguir ambas as práticas. Parece-me que, a rigor, podem ser consideradas sinônimas, mas a segunda é mais usada para designar o uso de conhecimento privilegiado através de licenciamento ou cessão a terceiros, enquanto a primeira, para referir o uso pelo detentor, em seu próprio negócio.

3.3.2. Violação parcial ou total

O infrator pode atingir o todo ou parte do segredo de negócio. É possível, por exemplo, que obtenha as informações sigilosas de modo completo, mas que só utilize industrialmente parte delas, ou que divulgue apenas alguns dos seus elementos.

3.3.3. Tentativa

Os crimes tipificados nos incisos XI e XII do artigo 195 da LPI, como as demais práticas de concorrência desleal elencadas no mesmo dispositivo legal, configuram crimes formais, ou seja, que se consomem ou completam independentemente da superveniência ou não de um resultado. Para sua consumação basta a divulgação, exploração, utilização ou obtenção desonesta do segredo, sendo suficiente a mera possibilidade de ocorrência do dano para que se caracterizem, sem que seja necessária a concretização do prejuízo. Admitem a tentativa? Penso que sim. É o caso, p. ex., da mera obtenção da informação confidencial, de forma lícita, seguida de preparativos para a futura exploração do segredo, quando forem interrompidos por motivo

alheio à vontade do agente, e não resulte qualquer divulgação, exploração nem utilização, configurando-se a tentativa.

4. MEDIDAS EMERGENCIAIS CÍVEIS: AÇÕES CAUTELARES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Entre os remédios processuais cabíveis nos casos de violação de segredo de negócio, encontra-se uma série de ações cíveis e criminais,²⁸ mas optei por abordar nesta palestra tão-somente as medidas cíveis para as situações em que a obtenção de uma solução rápida se imponha, antes da própria decisão de mérito, isto é, em que seja necessário requerer liminar, quer mediante ação cautelar, quer mediante pedido de antecipação de tutela, seguida de ação cível de rito ordinário, no caso da primeira, ou nos autos da mesma, da segunda.

Lembremos primeiro os remédios previstos no TRIPs para as infrações a direitos de propriedade intelectual em geral.²⁹ A possibilidade de ordenar medidas cautelares rápidas e eficazes *inaudita altera pars*, destinadas a evitar que se produza a infração de qualquer desses direitos e, portanto, também de informações confidenciais, é prevista por esta convenção internacional para as autoridades judiciais nacionais, no artigo 50. De maneira mais específica, vimos, ao abordar o artigo 39 (2) do mesmo tratado, que cabe aos estados-membros criarem dispositivos legais que permitam ao detentor impedir definitivamente a sua divulgação, aquisição ou uso. Por outro lado, o artigo 42 do TRIPs, *in fine*, determina a obrigatoriedade de provisão, nos procedimentos judiciais civis, de meios para identificar e proteger as informações confidenciais, ressalvada a hipótese de contrariedade a normas constitucionais existentes.

Ocorrendo violação de segredo industrial, poucas vezes a medida adotada é o envio de notificação, embora seja usada por vezes em casos de mera suspeita ou probabilidade de prática futura de uso ou divulgação de informação confidencial. Geralmente, a violação é cometida de modo sorrateiro, razão pela qual, em diversas situações, evita-se dar um pré-aviso ao infrator, ou tentar convencê-lo a cessar o uso ou a divulgação dos dados confidenciais, quando o efeito produzido possa, ao contrário, facilitar o ocultamento ainda maior dos atos e objetos do crime.

As medidas *inaudita altera pars* constituem os mecanismos mais eficazes para dar início aos procedimentos judiciais pelo detentor legítimo do segredo, seja no plano criminal (que não mencionarei aqui), seja na esfera cível. Podem ser instauradas por via de ação cautelar ou mediante requerimento de "tutela antecipada", prevista no artigo 273 do CPC. Esta última busca antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, podendo ser requerida pelo autor nos casos de haver fun-

27. Note-se, pelo interessante detalhamento, que a Lei Federal norte-americana n° 104-294/1996, Economic Espionage Act ou EEA, prevê extenso elenco de atos proibidos, realizados sem autorização do detentor, como fotocopiar, duplicar, fazer esboço de, desenhar, fotografar, fazer download ou upload, alterar, destruir, replicar, entregar, enviar por e-mail etc. Cf. Mathew D. Rabdau, *New federal protection for trade secrets - a double-edged sword*. In: Miller, Nash, Winer, Hager and Carlsen, *Business Advisor*. Portland, Winter 1998, p. 6, newsletter.

28. O prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil, independentemente da ação criminal, como estabelece o art. 207 da LPI.

29. O detalhamento dos aspectos de direito processual aplicáveis a todos os direitos de propriedade intelectual encontra-se na parte III do TRIPs, relativa à "observância dos direitos de propriedade intelectual". Segundo o art. 42 do acordo, os países-membros devem pôr ao alcance dos titulares procedimentos judiciais civis que permitam conseguir a observância de todos os direitos a que o mesmo se refere. Já o artigo 45 faculta aos tribunais nacionais sujeitarem os infratores a pagar indenização adequada aos titulares dos direitos. E ainda, preceitua o art. 61 que os países-membros poderão prever a aplicação de procedimentos e sanções penais em casos de infração de direitos de propriedade intelectual, particularmente quando cometida com dolo e em escala comercial.



dados de dano irreparável ou de difícil reparação, ou de ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. É necessário que exista prova inequívoca, convencendo o juiz da verossimilhança da alegação.³⁰ São ainda previstas nos parágrafos 1º, 2º e 4º desse artigo, respectivamente, a necessidade de fundamentação, pelo juiz, da decisão concessiva ou denegatória da tutela antecipada, a não concessão da medida se houver risco de irreversibilidade de seus efeitos e a possibilidade de sua revogação ou modificação a qualquer tempo, sempre por decisão fundamentada. Nosso ordenamento jurídico conta ainda com medida antecipatória específica para os atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, no parágrafo 1º do artigo 209 da LPI, com base no qual “poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória”.

No que tange às ações cautelares cíveis, podem ser ajuizadas, em caso de violação de segredo de negócio e caracterizando-se o *fumus boni jûris* e o *periculum in mora*, de um lado, as nominadas, como a busca e apreensão (CPC, arts. 839 e ss.), a exibição (CPC, arts. 844 e ss.), a produção antecipada de prova (CPC, arts. 846 e ss.), a qual pode ser seguida de exame pericial dos produtos ou equipamentos do concorrente, a justificação (CPC, arts. 861 e ss.) e a caução (CPC, arts. 826 e ss.), e, de outro, as inominadas, baseadas no poder geral de cautela facultado ao juiz pelo artigo 798 do CPC (p. ex., ação requerendo a proibição imediata da divulgação de uma informação confidencial).

Podendo ser preparatórias ou incidentais, as ações cautelares cíveis, assim como o requerimento de tutela antecipada, nas situações de violação iminente ou já cometida de segredo de negócio, visam sobretudo obter ordem judicial proibitiva, no sentido de impedir ou fazer cessar a divulgação e de impedir a utilização da tecnologia confidencial, o lançamento ou a continuidade de comercialização dos produtos objeto da infração.

Assim, pode ser requerida a proibição preventiva de divulgação e/ou do lançamento de um novo produto da empresa concorrente, em violação ao segredo de negócio do demandante. Pode também ser requerida busca e apreensão de amostras da empresa rival e/ou exibição de documento ou coisa pela mesma, para obtenção de provas.

Com estas premissas, não resta dúvida de que, em havendo elementos e provas suficientes de violação ou iminente violação a segredo de negócio, o juiz tem autoridade para decidir sobre uma diversidade de requerimentos de caráter emergencial, como impedir a obtenção desautorizada da intromissão indébita na informação; ordenar que o infrator não possa novamente utilizar o conhe-

cimento usurpado, a fim de restaurar a exclusividade de fato do detentor original;³¹ impor a obrigação de não usar e de não divulgar tal conhecimento³² e assim por diante. A escolha faz-se em função dos objetivos, como p. ex. obtenção de provas, evitar o delito, viabilizar ação de abstenção definitiva e indenização etc., assumindo as medidas emergenciais cíveis feições e utilidade específicas, em razão da inexistência de um título de propriedade industrial.

5. CONCLUSÃO

O tema deste painel é de grande atualidade, tendo o crescimento econômico e o aquecimento do mercado produzido maior incidência de casos. No atual ambiente corporativo brasileiro, temos vários motivos para afirmar que a matéria está em franca evolução e apontarei três tendências que venho observando.

Noto, num primeiro momento, que embora o direito brasileiro não aceite como paradigma que o segredo de negócio constitua um *proprietary right*, cada vez mais as empresas discutem medidas contratuais de “retenção de talentos” e de conhecimentos e adotam o conceito de “informação privilegiada”, dando-lhe um tratamento parecido com o do sigilo profissional.

Por outro lado, houve avanços significativos da jurisprudência. Formar jurisprudência é um processo longo que, dependendo das questões envolvidas, pode levar anos ou décadas. A dos nossos tribunais em matéria de segredos de negócio não atingiu ainda um patamar de discussões conceituais, mas vem estabelecendo premissas de responsabilidade penal e se pronunciando de maneira pragmática sobre aspectos concretos, como apreciação de provas, dolo e coautoria. A variedade de decisões é impressionante, não vi até hoje sequer duas parecidas. Chegam a ser contrastantes, mesmo para situações análogas. Crédito este fato em parte à potencialização da multiplicação de resultados diferentes em função das inúmeras combinações possíveis da imputação de crimes *diretamente* ligados à violação de segredos de negócio com a vasta tipologia de delitos *indiretamente* envolvidos, a que me referi.

Convenci-me também de que, no dia-a-dia, reconhecem-se conexões muito interessantes entre as informações confidenciais e os direitos autorais, as patentes e outras espécies de direitos de propriedade intelectual. Noções como complementaridade de proteção entre eles vão evoluindo na direção da formação de sofisticados portfólios corporativos de bens imateriais.

Aos detentores de informações estratégicas, uma lição que se aprende observando essas tendências é que, nesta área, não faz mal ter (um pouco de) “ciúme” e adotar medidas preventivas de preservação da confidencialidade e de não-concorrência, compatíveis com o padrão de proteção legal e exequibilidade judicial.

30. Vicente Greco Filho, *Direito Processual Civil Brasileiro*, v. II, p. 75/76.

31. Medida citada por Alois Troller, *The legal protection of know-how - general report. In: The protection of know-how in 13 countries - reports to the VIIIth International Congress of Comparative Law*. Pescara, 1970, Ed. Kluwer-Deventer 1972, p. 158.

32. Medida aplicada nos Estados Unidos, conforme André Bouju. *La commercialisation du know-how aus États Unis*. In: *Le know-how*. Centre de Droit de l'Entreprise,

5^{ème} Rencontre de Propriété Industrielle, Montpellier, Libraries Techniques, 1975, p. 187. Segundo Risdale Ellis, nos Estados Unidos, quando um ex-empregado inicia um negócio concorrente para fabricar a mesma linha de mercadorias de seu empregador anterior, o tribunal poderá expedir uma ordem de inspeção para verificar se os segredos de negócio do segundo estão sendo usados. *Trade secrets*. Nova Iorque: Ed. Baker, Voorthis & Co., Inc., 1953, p. 274.