



QUANDO O SEGREDO É A “ALMA DO NEGÓCIO” – DEFINIÇÃO DE UM CONCEITO

NUNO SOUSA E SILVA

Mestre em Direito. LLM. IP (MIPLC). Advogado-estagiário na PTCS advogados. Docente convidado da Universidade Católica Portuguesa (Porto).
E-mail: nsousaesilva@gmail.com

Sumário: 1. O regime internacional – 2. O regime nacional do segredo de negócio – 3. O conceito de segredo de negócio – 4. Um conceito unitário? – Referências bibliográficas

A sabedoria do homem faz a sua força e quem tem experiência aumenta o seu poder.

Livro dos Provérbios 24:5

Se é certo que conhecimento é poder,¹ não é menos verdade que vale – e deve valer – a liberdade de imitação e o princípio da livre-apropriabilidade das ideias.² Com efeito, a ordem jurídica não atribui qualquer direito privativo sobre as ideias em si. Pode proteger, por via do Direito de Autor, uma particular expressão ou apresentação de ideias ou, por via de direito de patente ou modelo de utilidade, uma determinada concretização de ideias num produto, processo ou uso. Neste último caso, atribuir-se-á um direito de proibir alguém de explorar comercialmente uma invenção, ou seja, uma aplicação de uma dada tecnologia, mas o domínio das ideias permanece livre.

Essa é uma das linhas de demarcação entre a liberdade e o exclusivo.³ Só a aplicação de uma ideia, a invenção, ou a sua expressão, a obra, serão susceptíveis de alguma apropriação.⁴

Noutra perspectiva, é verdade que “o segredo é a alma do negócio” e cada vez mais o domínio de informação implica uma vantagem competitiva. Quer seja em grandes mercados, com elevados níveis de complexidade nos quais as empresas envidam esforços para criar perfis de consumidor e investem enormes maquinas em estudos de mercado procurando conhecer melhor os consumidores e daí retirar uma vantagem; quer seja um pequeno comerciante num mercado local. Consideremos o exemplo de um vendedor de sapatos que detém, em exclusivo, o contacto de um fornecedor particularmente bom. É esta informação secreta, isto é, que os seus concorrentes não

1. É controvertida a origem da máxima *scientia potentia est*, sendo comumente atribuída a Sir Francis Bacon. http://en.wikipedia.org/wiki/Scientia_potentia_est (consultado a 13.09.2012).

2. Formulação usada, v.g., por PEDRO SOUSA E SILVA (*Direito Industrial*, p. 23) e NOGUEIRA SERENS, “Marcas de Forma”, CJ, 1991, IV, p. 64. A este propósito OEHEN MENDES, “Contratos de Transmissão de Patente”, AAVV, *Contratos de Direito de Autor e Direito Industrial*, p. 371, fala em *res communis omnium*.

3. MILLER / DAVIS, *Intellectual Property*, 5th edition, p. 21 e 22: *In fact it is the distinction between the idea and its application that defines the area of patentability*. Quanto aos Direitos de Autor, cfr. ANDRÉ BERTRAND, *Droit d’auteur*, 3^{ème} edition, p. 264. Dá conta da tendência crescente para a protecção das ideias P. A. PALAZZI, “La exclusión del régimen de Derecho de Autor de las ideas, sistemas, métodos aplicaciones prácticas y planes de comercialización”, ADI 29 (2008-2009), p. 373-400.

4. Ainda que a Concorrência Desleal faça várias incursões (p. ex. através da figura da imitação servil) e mitigue os efeitos deste princípio. No entanto, nunca confere um direito de exclusivo.



detêm, que lhe confere vantagem. É um activo intangível, diferenciador e valioso. Por isso mesmo o detentor da informação só a revelará, voluntariamente, quando acredite que daí pode retirar uma vantagem maior do que aquela que o secretismo oferece.

Uma das fundamentações clássicas do sistema de patentes consiste na chamada “teoria do pacto” (*bargaining theory*), segundo a qual a patente representa uma contrapartida oferecida pela sociedade em troca do conhecimento público e descrito (definido em função da descrição) resultante da invenção patenteada.⁵ Na famosa decisão do Supremo Tribunal Norte-Americano *Kewanee Oil Company v. Bicron Corporation* [416 US 470], referente a uma descoberta independente de informação secreta de outra empresa, afirmou-se: a *adopção de um sistema de patentes baseia-se na ideia de que existirá muito mais inovação se as descobertas forem reveladas e patenteadas do que se todos trabalharem em segredo. A Sociedade estimula deste modo a livre-circulação de informação tecnológica à custa de um monopólio limitado a 17 anos.*⁶ O sistema de patentes é pois apresentado como um estímulo para a revelação de uma dada invenção.⁷ No entanto, nem tudo o que é informação com relevância no comércio é patenteável ou objecto possível de modelo de utilidade. Apesar da tendência moderna para a menor exigência quantos aos requisitos de patenteabilidade e do alargamento da noção de invenção, chegando a abranger-se os métodos comerciais,⁸ os direitos de exclusivo estão longe de abranger a maior parte da informação relevante no mundo dos negócios.

Mas, mesmo em relação à matéria patenteável é frequente acreditar-se que será mais vantajoso manter a invenção em segredo. Os motivos tanto se relacionam com os custos de concessão de uma patente, o fraco *enforcement* que o direito de exclusivo tenha ou o desejo e esperança de conseguir manter o segredo para além do

prazo de duração de um direito de exclusivo.⁹ Porém, a situação mais habitual será a das invenções não patentáveis ou, pura e simplesmente, informações com valor comercial.¹⁰

Como frisam LAHORE / DUFTY,¹¹ a protecção da informação confidencial e a das patentes não são complementares mas antes *formas alternativas e mutuamente exclusivas de protecção*, visto que para se obter uma patente é necessário revelar a informação e para se proteger o segredo é necessário que este exista, ou seja, que não seja revelado ou conhecido.

Uma vez que o sistema de patentes tem inegáveis vantagens – como evitar a duplicação de esforços e permitir a partilha de conhecimentos – cumpre perguntar: porquê e para quê proteger juridicamente informações não divulgadas? Na opinião de DAVID FRIEDMAN:¹² isso servirá para reduzir os custos com a protecção do segredo – se se garantir protecção jurídica permitir-se-á ao titular do segredo aligeirar a protecção *de facto* que o onerava¹³ – e para incentivar a produção de informação valiosa mas não patenteável. Como escreve LAWRENCE LESSIG¹⁴ *a questão é sempre o equilíbrio entre os custos e benefícios da protecção privada e da protecção estadual*. Por isso, tem vindo a entender-se que, apesar de o segredo ser *socialmente inconveniente*,¹⁵ tem um *valor social residual*¹⁶ que justifica alguma protecção jurídica.

Outra discussão, que não nos ocupará, prende-se com a natureza da protecção. Existe ou deverá existir um regime unitário de protecção do segredo? Haverá um fundamento único que explique a sua instituição? Em Portugal (como na Alemanha¹⁷ ou na China)¹⁸ a protecção dispersa-se pelos vários domínios do Direito, sendo indiscutível a inexistência de um direito de exclusivo, ou seja, um Direito de Propriedade Intelectual. Esta afirmação já não é tão peremptória

5. Para uma exposição detalhada acerca dos diversos fundamentos avançados para o sistema de patentes, veja-se JANICE MUELLER, *Patent Law*, 3rd edition, p. 28 e ss. GHIDINI / FALCE, “Trade Secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian ‘reform’”, AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*, p. 143 e ss., exploram profusamente este aspecto na crítica feroz que dispensam ao novo regime italiano.

6. Hoje em dia a duração máxima de uma patente – excluindo um eventual certificado complementar de protecção – cifra-se em 20 anos.

7. De tal forma que um segredo de negócio de alguém poderá, em alguns casos, ser patenteado por outrem desde que obtido licitamente (descoberta autónoma ou a chamada *reverse engineering*). Note-se que o requisito de novidade se refere à divulgação e não ao conhecimento da invenção. No caso de violação de segredo alheio e pedido de patente (pelo infractor) deverá aplicar-se o artigo 57º n.º 1b) do CPI, impedindo a patente daquele que chegou à invenção em “violação” do segredo de outrem. No domínio da Convenção da Patente Europeia vigora o chamado “período de graça limitado” de 6 meses, art. 55º n.º 1a), que se aplica a revelação de uma invenção em violação de um segredo de negócio. Essa publicação não destruirá a novidade.

8. Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “A patenteabilidade dos métodos comerciais”, *Direito da Sociedade da Informação*, Vol. V, p. 237 e ss. e ROSENBERG / APLEY, *Business method and software patents*.

9. Fazem esta análise FRIEDMAN / LANDES / POSNER, “Some Economics of Trade Secret Law”, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 5, n.º 1, p. 61-72. Acresce às vantagens do segredo, o facto de a protecção ser imediata. Cfr. o quadro comparativo de SNYDER / ALMELING, *Keeping Secrets*, p. 18 e ss.

10. Como se pode intuir não parecem estar aqui em causa informações, mais ou menos secretas, passíveis de ser transaccionadas como sejam a licenciatura fraudulenta de um político ou as infidelidades de um famoso desportista. Curiosamente (ou não), no Reino Unido este fenómeno tem um tratamento conjunto com o do segredo industrial no instituto de *breach of confidence*. Sobre o tema vide APLIN ET AL., *Gurry on the breach of confidence* e CHARLES GRAVES, “Trade secrecy and the common law of confidentiality: the problem of multiple regimes”, AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*, p. 77 e ss. Sobre este aspecto vide 1.1. i) e 2.4.

11. “Confidentiality, patents and restraints of trade”, AAVV, *Intellectual Property in the New Millennium*, p. 203.

12. “Trade Secret” in PETER NEWMAN (ed.), *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, vol. 3, p. 606.

13. Como por exemplo a intervenção de vários empregados para que cada um conheça apenas parte da fórmula ou a existência de complexos e dispendiosos sistemas de segurança. JEANNE FROMER, “Trade secrecy in Willy Wonka’s Chocolate Factory”, AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*, p. 14 e 15, refere, ao comentar o célebre caso norte-americano *Dupont*, no qual uma empresa foi condenada por ter sobrevoado a construção da fábrica de outra para obter informação secreta, a *lei relativa aos segredos dispensa a empresa de construir um tecto temporário ao conferir protecção sem exigir este tecto*.

14. *Code 2.0*, p. 170.

15. PIRES DE CARVALHO, *A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas*, p. 111.

16. *Idem*, p. 112.

17. V.g. WESTERMANN, *Handbuch des Know-hows Schutz*.

18. SHAN HAILING, *The Protection of Trade Secrets in China*.



noutras ordens jurídicas, como a norte-americana,¹⁹ suíça²⁰ ou italiana.²¹ O futuro poderá trazer novas formas de “propriedade” sobre ideias, informações ou dados.²² Chegou mesmo a ser proposta, na negociação do acordo TRIPs, a criação de um direito *sui generis* sobre os dados comunicados para registo de um produto.²³ Em face da tendência crescente para a apropriação do domínio público através dos mecanismos da Propriedade Intelectual e da relativa dificuldade de harmonização da repressão da Concorrência Desleal, não será improvável a emergência, nas próximas décadas, de um ou vários regimes novos, cedendo à “moda *sui generis*”.

O artigo 39º do acordo TRIPs refere-se à “protecção de informações não divulgadas”.²⁴ O artigo 318º do CPI trata dos “segredos de negócio” no corpo do artigo e de “informações não divulgadas” na epígrafe,²⁵ tendo sido precedido pelo artigo 260º al. i) do CPI95 que mencionava “segredos da indústria ou comércio”. Os artigos 195º e 196º do Código Penal tratam igualmente da protecção do segredo. O Direito da União Europeia, mormente o Direito Europeu da Concorrência²⁶ refere-se ainda ao saber fazer (*know-how*) no âmbito da categoria mais ampla da “transferência de tecnologia”.

O objectivo do presente trabalho é delimitar e explicar o conceito de informações não divulgadas numa perspectiva nacional e internacional, sempre por referência a um quadro jurídico positivo.²⁷

Procurar-se-á descobrir se o conceito de segredo de negócio – porque é disso que fundamentalmente se trata²⁸ – goza de um mínimo de homogeneidade nos diversos regimes que lhe fazem referência.

Assim, e tendo em conta a precedência normativa, começarei por analisar o conceito numa perspectiva internacional, na medida em que se projecta na ordem jurídica portuguesa: acordo TRIPs e Direito da UE.²⁹ Seguidamente, centrar-me-ei no regime português, com uma análise do artigo 318º do CPI. Farei uma análise breve do regime contemplado no Código Penal e procurarei apresentar outras menções ao segredo, nomeadamente em sede de Direito do Trabalho e Direito Administrativo. Equacionarei ainda a existência de um direito à privacidade empresarial e a sua relação com o domínio da protecção do segredo de negócio.

1. O REGIME INTERNACIONAL

Apesar de se basear no princípio da territorialidade – ou talvez por isso mesmo – a Propriedade Intelectual é dos ramos do Direito que maior influência internacional tem sofrido. Multiplicam-se os tratados multilaterais e as intervenções do legislador comunitário, seja sob a forma de regulamentos ou de directivas.³⁰ É igualmente um ramo particularmente dinâmico não só porque se encontra ligado à

19. Onde se debatem inúmeras teorias, cfr. MIGUEL DEUTCH, “The Property Concept of Trade Secrets in Anglo-American Law: An Ongoing Debate”, U. Rich. L. Rev. 313 (1997).

20. KAMEN TROLLER, *Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts*, 2. Auflage, p. 170 e ss.

21. A partir de 2005, o CPI italiano, nos artigos 98º e 99º, consagrou uma protecção através de direito de exclusivo ao segredo industrial, a tutela é absoluta (*erga omnes*) prescindindo dos requisitos da Concorrência Desleal. Vai-se para além do que impõe o acordo TRIPs visto que, como frisa RUDOLF KRASSER, “The protection of Trade Secrets in the TRIPs Agreement”, AAVV, *From GATT to TRIPs*, p. 223, este acordo não abrange a obrigação de proteger o segredo que haja sido *ilicitamente* divulgado por alguém mas conhecido *licitamente* por terceiros. O conceito de segredo do CPI italiano definindo o objecto de tutela (98º nº 1), é uma transcrição do artigo 39º do acordo TRIPs.

22. Veja-se MARK LEMLEY, “The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights”, AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*, p. 109 e ss., ARTHUR R. MILLER, “Common Law Protection for Products of the Mind: An ‘Idea’ Whose Time Has Come”, HLR, Vol. 119, No. 3, pp. 703-779. Cfr. também, quanto ao estado do debate relativo à apropriação individual dos dados pessoais, NADEZHDA PURTOVA, *Property Rights in Personal Data. A European Perspective*.

23. SHARON K. SANDEEN, “The limits of trade secret law: Article 39 of the TRIPs Agreement and the Uniform Trade Secrets Act on which it is based”, AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*, p. 543.

24. Como sublinha GINTARÉ SURBLYTĖ, *The Refusal to Disclose Trade Secrets as an Abuse of Market Dominance*, p. 20, o texto do TRIPs não é uniforme na terminologia, referindo também “segredos de negócio” (art. 34º nº 3) e “informação confidencial” (art. 43º nº 1).

25. Chama a atenção para este aspecto COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 3ª ed., p. 376.

26. Especificamente dois regulamentos de isenção: Regulamento (CE) nº 772/2004 da Comissão de 27 de abril de 2004 (Reg. 04) e Regulamento (UE) nº 330/2010 da Comissão de 20 de abril de 2010 (Reg. 10).

27. Não tentarei pois fazer uma caracterização de um fenómeno com tipicidade social para dele extrair uma configuração contratual como faz v.g. GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, *A assistência técnica nos contratos de know-how*, p. 25 e ss. (“a investigação deve necessariamente partir não de um texto legislativo (...) mas do exame empírico de uma manifestação da vida social”). No entanto, as dificuldades interpretativas e a ausência de uma definição legal poderão levar a uma metodologia próxima dessa.

28. “undisclosed information” (*another term for trade secrets*) – WIPO Handbook, p. 150.

29. Exclui-se o importante e interessante fenómeno da transferência de tecnologia. Sobre o tema cfr. v.g. ANDERSON / WARNER, *Technology Transfer: Law and Practice*, 3rd edition.

30. Sobre estes aspectos, vide DÁRIO MOURA VICENTE, *A tutela Internacional da Propriedade Intelectual*.



protecção da inovação e desenvolvimento mas sobretudo porque é objecto de crescentes pressões. Nas palavras de OLIVEIRA ASCENÇÃO:³¹ *O Direito Intelectual tornou-se um Direito de lobbies.*

No domínio internacional é frequente observar-se a bipartição entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento (*north-south divide*), assumindo um grande destaque no primeiro grupo, os EUA, que pressionam o sistema internacional, procurando moldá-lo à sua imagem e conveniência. Foi assim com o regime das topografias dos produtos semicondutores³² e, embora com menos sucesso, também foi assim em relação à tutela do segredo.³³ Por isso, cumpre ter especialmente presente a regulamentação norte-americana do segredo para compreender o regime – e, sobretudo, a noção – de segredo do acordo TRIPs.

1.1. Artigo 39º TRIPs – Conceito e requisitos

A secção VII do acordo TRIPs, que trata das informações não divulgadas, é composta por um único artigo, com três números e uma nota. A escolha desta designação (*informações não divulgadas*) explica-se pela preocupação em adoptar um termo neutro, isto é, que não fizesse referência a uma tradição normativa. Temia-se que a utilização da designação tradicional “segredos de negócio” (*trade secrets*) representasse uma concessão à visão americana, baseada na ideia de propriedade,³⁴ que havia sido vigorosamente rejeitada pela delegação indiana.³⁵ Mas, como é tradicionalmente apontado,³⁶ não se trata de informações não divulgadas mas sim de informações divulgadas selectivamente e sob confidencialidade.

O nº 1 do artigo 39º remete para o artigo 10º bis da CUP,³⁷ quer quanto à protecção das informações não divulgadas, tal como definidas no nº 2, quer quanto aos dados referidos no nº 3. Como se pode perceber, são dois conceitos distintos.³⁸ A análise focar-se-á no conceito de segredo do nº 2, deixando-se uma análise breve da figura referida no nº 3 para o ponto 3.1.3. deste trabalho.

Da conjugação dos nºs 1 e 2 desse preceito, resulta a possibilidade³⁹ de quem tiver legalmente o controlo (o titular) da informação relevante impedir a divulgação, aquisição ou utilização desta informação por terceiros de uma forma contrária às práticas comerciais leais. Em nota, densifica-se o conceito “forma contrária às práticas comerciais leais”, através de uma enumeração exemplificativa.⁴⁰

A informação relevante, isto é, aquela que poderá gozar do regime consagrado é definida por referência a três atributos: ser secreta, ter valor comercial por ser secreta e ser objecto de diligências consideráveis para a manter secreta.⁴¹ Mas, antes de analisarmos separadamente estes requisitos, cumpre fazer uma breve análise do conceito basilar: a informação.

i) Informação

Informação é uma partícula de conhecimento passível de transmissão. Etimologicamente, está ligada à ideia de dar forma a alguma coisa *para que esta se torne cognoscível e, como tal transmissível*.⁴² Se não se tratar de conhecimento ordenado ou cognoscível não estaremos perante à informação. Isto não implica que a informação para integrar o conceito de segredos de negócio tenha que ser operativa ou efectivamente utilizada.

É comum afirmar-se, neste contexto, que poderá tratar-se de informação de qualquer tipo, visto não existirem restrições na sua definição.⁴³ SNYDER / ALMELING⁴⁴ apresentam uma lista exemplificativa de segredos de negócio, dividindo-os por áreas (p. ex. listas de clientes, análises de mercado, folhas de pagamento, datas de lançamento de produtos, fórmulas e processos, código fonte, etc.). Exemplos famosos incluem fórmulas e processos de fabrico, sobretudo na indústria alimentar, como é o caso da Coca-Cola ou do molho do KFC, mas também algoritmos como o Google PageRank,⁴⁵ responsável pela ordenação dos resultados no motor de busca.

No entanto, tendo em conta a natureza do acordo TRIPs, do Direito Industrial e da própria Concorrência Desleal parece-me imprescindível qualificar o tipo de informação que está em causa.

31. *Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?*, Themis, VII, nº 15, 2008, p. 119

32. Sobre o assunto, cfr. o que escrevi em “A protecção das topografias de produtos semicondutores” in CdP, nº 43 (no prelo).

33. Dá conta detalhada do processo SHARON K. SANDEEN, *ob. cit.*, p. 537 e ss.

34. É claro que a ideia de propriedade da *common law* não é a mesma que a dos países da *civil law*. Sobre o assunto, cfr. o interessante artigo de BOUDEWIJN BOUCKAERT, “What is property?”, *Harvard Journal of Law & Public Policy* 13, no. 3, p. 775 e ss.

35. SHARON K. SANDEEN, *ob. cit.*, p. 547.

36. V.g. DANIEL GERVAIS, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, 3rd edition, p. 424.

37. Nas negociações do acordo foi discutido se a cláusula geral do artigo 10º bis da CUP, relativo à repressão da Concorrência Desleal, contemplava ou não a protecção do segredo. Esta disposição esclareceu o assunto pela afirmativa. Nas palavras de PIRES DE CARVALHO (*The TRIPs Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, p. 202) estabeleceu-se uma interpretação operativa e declarativa do artigo 10 bis, vinculativa para os membros da OMC. No entanto, não resulta desta disposição uma configuração necessária da protecção por via da Concorrência Desleal. Os Estados continuam a poder configurar um regime *sui generis*, próximo da ideia de propriedade ou a utilizar outros mecanismos legais (PIRES DE CARVALHO, *Ob. cit.*, p. 224). Em sentido contrário, OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Concorrência Desleal*, p. 388,

apesar de o considerar uma anomalia, visto que as obrigações internacionais são obrigações de resultados e não de modos técnicos de lá chegar, defende que o preceito, com esta remissão, impõe a protecção do segredo por via da Concorrência Desleal (= p. 470 e 471).

38. PIRES DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 206 (“paragraphs 2 and 3 deal with different matters”).

39. Mais uma vez, a opção por uma terminologia neutra impediu a utilização da expressão “o direito de”, o que se coaduna com a noção prevalecente da natureza objectiva da Concorrência Desleal.

40. É curioso notar que alguns dos casos enumerados são casos típicos do problema da eficácia externa das obrigações (como a indução à quebra de contrato). Já FERRER CORREIA / VASCO LOBO XAVIER, “Efeito externo das obrigações; abuso do direito; Concorrência Desleal”, RDE V/1, 1979, p. 3-19, tratavam desta hipótese.

41. Trata-se, evidentemente, de uma protecção indirecta, protegem-se os esforços para esconder a informação e não a informação em si mesma. O objecto de protecção é, precisamente, o segredo e não a informação. (cfr. PIRES DE CARVALHO, *A estrutura...cit.*, p. 111).

42. ANÍBAL ALVES, *Informação in Polis*, vol. 3, p. 543.

43. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Antitrust and...cit.*, p. 225.

44. *Keeping Secrets*, p. 6.

45. Cfr. FRANK PASQUALE, “The troubling consequences of trade secret protection of search engine rankings”, AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*, p. 381-405.



Pensemos no caso de privacidade. Apesar de se tratar de um conceito cuja definição *raia os limites do impossível*⁴⁶ e envolver precisamente uma “esfera de segredo” relativa a um qualquer tipo de informação,⁴⁷ a interpretação teleológica e sistemática do acordo TRIPs não permite configurá-lo como um documento cujo objecto seja primacialmente a protecção de direitos humanos / direitos fundamentais.⁴⁸

Esta afirmação não impede que a protecção do segredo de negócio seja integrada nos vários conceitos de privacidade das ordens jurídicas nacionais e mesmo que a sua tutela se faça – maioritária ou até exclusivamente – por essa via. O que se afirma é somente que não cabe no escopo deste artigo a protecção da vida privada de toda e qualquer pessoa em relação a todo e qualquer tipo de informação.⁴⁹ Parece-me que aqui procede uma relação de especialidade.⁵⁰ Para que uma informação integre o conceito de segredo de negócio, além de se reunirem os requisitos necessários para a sua protecção ao abrigo do direito de privacidade, deverá exigir-se mais.

A delimitação deve ser feita no contexto do instituto que integra e modela este regime: a Concorrência Desleal. Assim, determinada informação, relativa e protegida pelas disposições que tutelam a

privacidade, pode constituir informação relevante para efeitos de aplicação do artigo 39º se integrar um âmbito concorrencial⁵¹ e apenas para esse efeito. Destarte, as informações relativas à vida privada de celebridades poderão integrar o conceito de segredos de negócio no domínio dos (impropriamente) chamados tablóides, na medida em que constituem a sua “matéria-prima”.⁵² Trata-se do segredo de natureza empresarial, o que não quer dizer necessariamente comercial (como noção do Direito português).⁵³ ⁵⁴ No fundo, o objecto tradicional da Propriedade Industrial (art. 2º do CPI): activos intangíveis diferenciadores. Neste sentido vai o art. 10º *bis* nº 2 da CUP, para o qual é feita remissão, que se refere apenas à “matéria industrial ou comercial”.

Poder-se-á argumentar que esta conclusão – assim como aquela relativa à essência da informação como conhecimento – deveria resultar da leitura do requisito do “valor comercial”. No entanto, julgo que a delimitação deverá ser feita previamente, tendo em conta o tipo de informação em causa.

Entendo, ainda, que não deverão gozar de tutela os segredos de negócio cujo conteúdo seja ilegal, contrário à ordem pública ou aos bons costumes⁵⁵ ou haja sido obtido por forma contrária à lei.⁵⁶

46. PAULO MOTA PINTO, “O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada”, BFDUC (1992), p. 504.

47. PAULO MOTA PINTO, *O direito à reserva...* cit., p. 506. A ideia de privacidade na *common law* surgiu a partir da ideia de propriedade (RITA CABRAL, “O direito à intimidade da vida privada”, sep. dos *Estudos em Memória ao Prof. Doutor Paulo Cunha*, p. 15). Por outro lado, note-se que, como afirma MEITINGER, *Art. 39 TRIPs in AAVV, Concise International and European IP Law*, 2nd edition, p. 115, a inclusão da matéria do segredo de negócio no “domínio” da Propriedade Intelectual não altera a sua natureza (de Concorrência Desleal).

48. FRANÇOIS DESSEMONTET, “Protection of Trade Secrets and Confidential Information”, *AAVV, Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement*, 2nd ed., p. 280, entende o requisito de valor comercial como *prova que o segredo pertence à esfera de negócio do dono (...)* e não, *por exemplo, à sua esfera de intimidade ou privada, uma área na qual as negociações GATT não tinham legitimidade para interferir*.

49. Poder-se-á pensar numa protecção indirecta, na medida em que não deverá ter acesso à protecção conferida pelo artigo, aquela informação que haja sido obtido em violação do direito de privacidade das pessoas, *maxime* dos clientes. Mas aqui a protecção não é por via do artigo, mas por via da exclusão do seu âmbito de aplicação. Assim, só se protegerá a **informação legitimamente obtida**. Neste preciso sentido PETER, *Art. 39 in AAVV, TRIPs Kommentar*, p. 564.

50. BAPTISTA MACHADO, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, p. 170. Cfr. *infra* 2.3. ii)

51. *A palavra chave é concorrência económica de qualquer espécie* (PIRES DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 226).

52. Curiosamente, no Parecer da Câmara Corporativa relativo ao CPI 1940 (publicado em 1937) a discussão em torno das *informações de imprensa de carácter noticioso, cuja exploração se faça com fins comerciais* ocupa 18 páginas (420 a 438).

53. Pense-se no segredo agrícola ou artesanal (cfr. art. 230º do CCom). Sobre a distinção, cfr. por todos, COUTINHO DE ABREU, *Da empresarialidade, passim*, esp, p. 25 e ss. Sobre as empresas agrícolas e artesanais, p. 83 e ss.

54. Neste sentido, a propósito da interpretação do requisito de valor comercial PIRES DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 235, reconhece que, para este efeito, *valor comercial representa vantagem competitiva*. Sem o afirmar expressamente CARLOS M. CORREA, *TRIPs – A Commentary*, p. 373, escreve que este regime se aplica *to any kind of business information* (sublinhado meu). GÓMEZ SEGADE, *El secreto industrial*, p. 90, defendia (antes do acordo TRIPs) algo análogo: *podem ser objecto de segredo industrial coisas procedimentos ou dados que se relacionem com o sector técnico-industrial de uma empresa*.

55. No mesmo sentido, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. II, p. 477 n. 1166 e GÓMEZ SEGADE, *ob. cit.*, p. 122.

56. Esta situação distingue-se da tutela do segredo em si. Uma coisa é entrar licitamente na esfera de um segredo (violando o segredo de outrem), outra coisa é obter informação através de meios ilegais, v.g., gerar uma base de dados em violação da privacidade dos consumidores.



Esta última afirmação resultaria, desde logo, do efeito preclusivo do abuso de direito (art. 334º do CC) na modalidade de *tu quoque*.⁵⁷ Pelo menos, nestes casos, a delimitação será feita tendo em conta a natureza da informação ou o seu modo de obtenção e não o seu valor comercial.

Em suma, a informação em causa deverá ser **conhecimento transmissível, lícito, licitamente adquirido e com natureza empresarial**.

ii) *Secreta*

“Secreta, no sentido de não ser geralmente conhecida ou facilmente acessível, na sua globalidade ou na configuração e ligação exactas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão”. Algo secreto é algo segregado, que não é do conhecimento geral. Trata-se de informação cujo conhecimento é apartado, que não está facilmente disponível para qualquer um, que integra uma esfera reservada de conhecimento.⁵⁸ Assim, ainda que seja do conhecimento de muitos, enquanto não for disponibilizado para conhecimento geral, o segredo permanece.⁵⁹ O que caracteriza o segredo, neste âmbito, não é a quantidade de pessoas que o conhecem, mas sim a dificuldade que haja em aceder-lhe.

iii) *Com valor comercial por ser secreta*

A referência ao vocábulo comercial é algo distante da tradição portuguesa. O que se quer significar é valor económico, uma vantagem concorrencial.⁶⁰ Pretende-se estabelecer um limiar mínimo. Não se protegerá o segredo que não tenha valor económico algum.⁶¹

Este requisito, se lido subjectivamente, isto é, em relação ao valor que o titular do segredo lhe dê, poderia ser dispensado. Na medida em que tenha sido objecto de diligências consideráveis no sentido de manter o segredo este teria (subjectivamente) valor, quanto mais não seja o valor do investimento despendido na adopção dessas diligências.

No entanto, tendo em conta a inspiração norte-americana (o UTSA refere-se a “valor económico independente”), a leitura a fazer deverá ser objectiva. Este aspecto é perfeitamente ilustrado pelo caso *Sasqua Grp., Inc. v. Courtney*.⁶² Estava em causa um pedido indemnizatório da empresa *Sasqua* contra *Courtney* (sobrinha do dono). A empresa alegava que teria havido uma violação do seu segredo de negócio: a base de dados de clientes, fornecedores e trabalhadores. Na sua defesa *Courtney*, recorreu ao Google e à rede social LinkedIn, demonstrando que, com maior facilidade e rapidez, obtinha gratuitamente mais informação do que aquela que integrava a base de dados em discussão. Essa informação que já teria sido um segredo de negócio, com valor económico, tornou-se obsoleta e, por isso, perdeu o direito a protecção. Ainda assim, a prova de diligências consideráveis poderá facilitar o estabelecimento do valor comercial do segredo.⁶³

Não basta a existência de valor económico. É ainda necessário estabelecer uma relação de causalidade. O valor terá que resultar da circunstância de a informação ser secreta. Esta prova é fácil. De um modo geral a informação é livre e livremente apropriável. Em contrapartida, o segredo como “monopólio de facto” gera valor desde que haja alguém suficientemente interessado em obter a informação segregada.⁶⁴ Visto pela negativa: se a informação valiosa não fosse secreta, não era valiosa porque era, como lhe é próprio, livre, logo grátis.

As opiniões dividem-se quanto à necessidade de o valor ser actual. Há quem afirme *valor potencial é valor*⁶⁵ e quem exija a actualidade do valor.⁶⁶ Parece-me que esta é uma discussão mais terminológica que conceptual. O valor, para existir terá que ser actual. Tudo tem valor potencial, depende só do que o mercado valorizar no futuro.

iv) *Objecto de diligências consideráveis no sentido de a manter secreta*

GÓMEZ SEGAGE⁶⁷ faz uma separação entre segredos **fortuitos**, cujo secretismo não resulta da vontade dos seus titulares mas apenas de desinteresse ou esquecimento, e **voluntários**, em que aqueles que

57. Sigo a classificação de MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil*, vol. V, p. 327 e ss., “a fórmula (...) exprime a regra geral pela qual a pessoa que viole uma norma jurídica não pode depois, sem abuso (...) prevalecer-se da situação daí decorrente”.

58. GÓMEZ SEGAGE, *ob. cit.*, p. 44 e 45, distingue entre segredos absolutos (que não conhecidos de ninguém) e segredos relativos (informação compartilhadas por um grupo de pessoas e que outras ignoram). Frisa que, em bom rigor, os segredos absolutos não são segredos mas antes mistérios em relação aos quais se podem colocar problemas de transcendência ou de propriedade científica, quando se materializam em conhecimento.

59. *Até ao último concorrente (...) Se dez empresas concorrem num mercado e nove delas conhecem (secretamente) uma informação e a décima desconhece-a e não tem acesso a ela, então no que lhe diz respeito trata-se de um segredo de negócio.* (PIRES DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 233). Em sentido diferente, MEITINGER, *ob. cit.*, p. 115, entende que se fixa aqui uma quota, pelo que quando haja um número relevante de pessoas a conhecer um segredo poder-se-á sair do âmbito de aplicação do artigo. Defende-o em razão da necessidade de segurança jurídica e para impedir que a classificação seja arbitrária. No entanto, essas mesmas críticas poderão ser dispensadas à fixação de um limite. No fundo este requisito não é muito distante do requisito (absoluto) de novidade, medida em função do estado da arte, próprio do direito de patentes.

60. PIRES DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 235. No mesmo sentido MEITINGER, *ob. cit.*, p. 116. O Supremo Tribunal Norte americano no caso *Ruckelshaus v. Monsanto Co.*, 467 U.S. 986, afirmou que *valor comercial é a vantagem competitiva que garante ao titular*.

61. FRANÇOIS DESSEMONTET, *ob. cit.*, p. 280, o requisito de valor comercial não passa de um limiar abaixo do qual não se concederá protecção. Não se exige um valor acima do normal (GÓMEZ SEGAGE, *ob. cit.*, p. 116).

62. 2010 WL 3613855 (E. D. N. Y. Aug. 2, 2010). Descrito e analisado por SNYDER / ALMELING, *ob. cit.*, p. 22 e ss.

63. Inclusive recorrendo às chamadas “máximas da experiência”. Cfr. LUÍS PIRES DE SOUSA, *Prova por Presunção no Direito Civil*, p. 69 e ss. Assim decidiu o juiz POSNER no caso *Rockwell Graphic Systems*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991). DANIEL GERVAIS, *ob. cit.*, p. 425, aponta igualmente que o facto de haver alguém a tentar obter a informação indicia o seu valor.

64. FRANÇOIS DESSEMONTET, *ob. cit.*, p. 281, o valor económico da informação (...) é ditado pela sua escassez.

65. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs regim... cit.*, p. 22.

66. Assim, CARLOS M. CORREA, *TRIPs – A Commentary*, p. 373.

67. *Ob. cit.*, p. 45.



conhecem o segredo erigem barreiras para impedir o seu conhecimento. Como explica, só os segredos voluntários terão relevância jurídica. A voluntariedade do segredo é aqui expressa nesta fórmula.⁶⁸

O sentido mais amplo e a justificação – numa palavra, a teleologia – desta exigência é alvo de controvérsia. Em face do requisito presente na secção 1(4) do UTSA, “reasonable efforts”,⁶⁹ há quem sugira, como MARK A. LEMLEY,⁷⁰ que este resulta de uma ideia de culpa do lesado.⁷¹ Sem medidas razoáveis de protecção haveria uma contribuição – pelo menos negligente – por parte do titular do segredo para a sua revelação, razão pela qual não mereceria protecção.

Outra interpretação defende que se trata de um requisito relativo à prova do segredo.⁷² Uma vez que nem sempre se irá fazer prova do conteúdo do segredo, far-se-á prova das diligências para o proteger dando conta da provável existência desse segredo.

Também há quem veja neste requisito um aviso, tendo em conta as diligências, dificilmente poderá ser invocada uma violação negligente – portanto irrelevante⁷³ – do segredo de alguém.

Quanto a estas duas últimas justificações (facilidade de prova e função de aviso) ROBERT G. BONE⁷⁴ aponta certamente que não podem servir de justificação para todos os casos. Um aviso pode ser conseguido de forma bastante com a distribuição de um papel e ninguém entenderá isso como uma diligência considerável e a prova poderá igualmente ser obtida de muitas outras formas.

Parece-me, no entanto, que este requisito não deve ser interpretado como um ónus, impondo investimento grande em protecção. Como referido na introdução, a justificação da tutela dos segredos de negócio faz-se sobretudo pelos benefícios que esta tutela é capaz de trazer à colectividade ao permitir a redução dos custos com a protecção privada. Este entendimento aponta para um mínimo de exigência, apoiando-se numa noção de voluntariedade de protecção e impondo (apenas) um cuidado razoável,⁷⁵ concretizando uma ideia de proporcionalidade.⁷⁶ É um critério de repartição e compromisso entre o papel do Estado e do titular do segredo. O Estado (só) protegerá o segredo daquele particular que se preocupe de forma séria com o seu segredo e actue em conformidade. Seria equivalente a apenas dispensar protecção à propriedade ou privacidade daqueles que adoptassem medidas razoáveis de segurança e prevenção (v.g. trancar a porta ao sair de casa ou usar cortinas nas janelas viradas para a rua). Nos domínios da propriedade ou da privacidade isto é mais difícil de conceber mas perante a justificação económica e a tutela mitigada dos segredos de negócio parece perfeitamente compreensível e adequado.

Vai no sentido do que defendo a conclusão a que DAVID S. ALMELING ET AL.⁷⁷ chegaram após análise estatística da jurisprudência norte-americana: o requisito de medidas razoáveis é aquele que mais facilmente é preenchido.

68. FRANÇOIS DESSEMONTET, *ob. cit.*, p. 284. RUDOLF KRASSER, *The protection of Trade Secrets...cit.*, p. 224, escrevia que, *de acordo com a lei alemã, tais medidas serviam apenas como prova de uma intenção de manter o secretismo e demonstração de um interesse neste, pré-condição para a protecção.*

69. Ressalve-se que o entendimento deste requisito tem variado consoante o instrumento normativo que a jurisprudência norte-americana é chamada a interpretar. A sua orientação “probatória” tem sido sustentada maioritariamente em relação ao Restatement (third) of Unfair Competition de 1995. A sua expressão semântica é variada: “reasonable precautions”, “reasonable efforts”, “efforts reasonable under the circumstances” e “manageability”. Cfr. ROBERT G. BONE, “Trade secrecy, innovation and the requirement of reasonable secrecy precautions”, *AAVV, The Law and Theory of Trade Secrecy*, p. 46-76.

70. *The surprising virtues...cit.*, p. 136.

71. Sobre este instituto cfr. BRANDÃO PROENÇA, *A Conduta do Lesado Como Pressuposto e Critério de Impugnação do Dano Extracontratual*, *passim*, esp. pp. 335 e ss.

72. Cfr. *supra* nota 63.

73. Apesar deste regime fazer parte da tendência para a objectivação da Concorrência Desleal, não impõe a punição por comportamento negligente, algo que é claro em face do regime português.

74. *Ob. cit.*, p. 59 e 60. Não se pode perder de vista que o Autor considera que a protecção de segredos de negócio carece de justificação (cfr. “A new Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification”, 86 Calif. L. Rev. 241, p. 243-313).

75. Por esta razão não creio que as críticas de ROBERT G. BONE, *Trade secrecy, innovation...cit.*, p. 65 e p. 68, sejam procedentes. Este baseia-se na leitura graduada do requisito para rejeitar a justificação económica. A meu ver isto constitui uma petição de princípio. SNYDER / ALMELING, *Keeping Secrets*, p. 35 a 78, dispensam quatro capítulos com notas práticas acerca da melhor forma de proteger um segredo de negócio, como os próprios Autores explicam (p. 11), *no fundo trata-se da melhor forma de cumprir o requisito de medidas razoáveis.*

76. Entre nós, REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.*, p. 481, n. 1174, fala em cláusula de razoabilidade.

77. “A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts”, *Gonz. L. Rev.* 45.2 (2010): 291-334.



1.2. Direito da União Europeia e transferência de tecnologia

Não existe uma regulamentação comum, harmonização ou sequer proposta de intervenção da União Europeia no domínio dos segredos de negócio. Estes são essencialmente vistos como lei nacional. No entanto, as instituições da União Europeia não se alheiam dos problemas colocados,⁷⁸ especialmente no domínio do direito da concorrência, pelo segredo de negócio e pelo fenómeno amplo da transferência de tecnologia.^{79 80}

No célebre caso *Microsoft* (T-201/04), determinados protocolos, *valiosos segredos de negócio da empresa*,⁸¹ foram alvo de algo equivalente a uma “licença obrigatória”.⁸² No sentido de permitir a interoperabilidade, a empresa foi obrigada a divulgar esses dados.⁸³ Tratou-se de um dos vários comportamentos abusivos imputados à “super-dominante” Microsoft.

Mas nem tudo são efeitos negativos. Desde cedo, a Comissão, em aplicação do artigo 101º n.º 3 TFUE, decidiu isentar acordos de transferência de *know-how* reconhecendo os seus efeitos pró-competitivos. São conhecidas as decisões: *Bussois / Interpane* e *Mitchell Cotts / solfitra*. Na sequência destas decisões, a Comissão propôs e foi adoptado um regulamento de isenção por categoria relativo à transferência de tecnologia. Actualmente está em vigor o Reg. 04⁸⁴ que, no seu art. 1º n.º 1b), distingue quatro formas de transferência de tecnologia através de licenças: de patente, de *know-how*, de *software* ou uma mistura de qualquer um destes três. Importará dissecar o conceito de *know-how* – saber-fazer, na tradução oficial para português – tal como é definido neste instrumento legal.

O artigo 1º n.º 1i) define saber-fazer como “um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios”, secreto, substancial e identificado. Vejamos.

i) Conjunto de informações práticas, não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios

Estamos perante uma delimitação do tipo de informação. O facto de se referir um **conjunto** parece-me de pouca relevância, até porque há conjuntos singulares. A natureza **prática** das informações expressa uma exigência de utilidade. Isto não é o mesmo que dizer colocação em prática, outrossim, susceptível de ser directamente utilizada numa actividade.⁸⁵ Dever-se-á ler esta exigência no sentido em que algo é prático por oposto a teórico; prático por ser susceptível de produzir um resultado, de ser aplicado. Lembre-se que a expressão *know-how* provém da locução maior *know-how to do it*. Trata-se, pois, de um conhecimento passível de concretização operativa. Assim, existirão informações, como aquelas relativas à estratégia empresarial,⁸⁶ que constituindo um segredo de negócio (v.g. a data de lançamento de um produto), não integram este conceito de *know-how*.

A exclusão da informação patentada resulta da natureza pública da generalidade das (actuais)⁸⁷ patentes. A sua afirmação é desnecessária uma vez que decorre da exigência de secretismo.⁸⁸ Em bom rigor, o que se deve entender por “não patentada” é **não protegida por direito de exclusivo (registado)**.⁸⁹

O requisito de que a informação decorra da **experiência ou de ensaios**, a meu ver, significa menos uma informação próxima dos dados de testes (39º n.º 3 TRIPs) e mais a exigência da forma lícita de aquisição da informação. Exige-se que sejam dados empíricos,⁹⁰ adquiridos com esforço próprio.

ii) Secreto

O próprio regulamento esclarece que “secreto” significa que não é geralmente conhecido nem de fácil obtenção. É a palavra no seu

78. Curiosamente, em dezembro de 2010 (caso *Systran*, T 19/07), a Comissão foi condenada a pagar uma indemnização por violação de segredo de negócio relativo a um *software* de tradução.

79. A escolha desta designação ilustra, segundo MIGUEL MOURA E SILVA, “Contratos de licença de tecnologia”, AAVV, *Contratos de Direito de Autor e Direito Industrial*, p. 574, n. 2, a especificidade metodológica do direito da concorrência, o qual tende a dar primazia à substância económica sobre a forma que possa assumir o respectivo enquadramento jurídico.

80. Sobre as dificuldades de definir tecnologia veja-se MARQUES DOS SANTOS, *Transferência internacional de tecnologia, economia e direito – alguns problemas gerais* e GUILLERMO CABANELLAS, *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, 2ª ed. Sobre a evolução da regulamentação desde a Comunicação de Natal de 1962 até ao presente regulamento cfr. SOFIA PAIS, *Entre Inovação e Concorrência*, p. 210 e ss.

81. Nº 273 do Ac.

82. O Tribunal chega, erradamente, a considerar que se trata de Propriedade Intelectual. Cfr. a excelente análise de GINTARÉ SURBLYTĖ, *ob. cit.*, p. 90, que explica claramente: *trade secrets might be imaterial goods. Yet, this is not enough to lead to the statement that they are (equivalent to) intellectual property*. A Autora critica a forma demasiado simplista como os segredos de negócio foram tratados (p. 93) e propõe um teste distinto daquele que foi empregue para ajuizar a “obrigação de revelar” um segredo de negócio (p. 95 e ss).

83. Mais recentemente, no caso *Interseroh* (C-1/11), n.º 47, o Tribunal de Justiça considerou que a protecção dos segredos de negócio não era motivo bastante para obstar ao preenchimento de uma dada secção de um formulário.

84. Este sucedeu ao Regulamento (CE) n.º 240/96 e ao Regulamento n.º 556/89 CEE (nas palavras de GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, *ob. cit.*, p. 34, a primeira tentativa legislativa de determinação dos contornos do fenómeno do *know-how*). A definição de *know-how* foi sendo ligeiramente afinada (VAN BAELE & BELLIS, *Competition Law of the EC*, 5ª edição, p. 572).

85. BONA ET AL., *La tutela del know-how*, p. 11, não se incluem as teorias que precisam ainda de “transformação” para poderem ser aplicadas. Reconduz-se à ideia de aplicação industrial do direito de patentes.

86. OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito Comercial*, vol. II, *Direito Industrial*, p. 296, há segredos empresariais que ultrapassam em muito o saber-fazer.

87. Sobre as patentes secretas vide PIRES DE CARVALHO, *A estrutura...cit.*, p. 300 e ss. Em bom rigor, estas ainda existem por razões de segurança nacional (cfr. Decreto n.º 42201, de 1959 e o acordo de Paris de 21 de setembro de 1960).

88. OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito Comercial...cit.*, p. 289 a 291, distingue, a este propósito, saber-fazer em sentido amplo, compreendendo os conhecimentos protegidos por um direito privativo e saber-fazer em sentido restrito, *aquele núcleo de conhecimentos que não é tutelado através de patentes*. Precisa ainda que, no seu entendimento, o saber-fazer em sentido restrito em rigor só se aplicará aos conhecimentos não patenteáveis (ao invés de não patenteados). Em face dos actuais dados normativos parece-me que esta distinção não tem razão de ser.

89. Isto resulta do Artigo 1º alínea h) do Regulamento, segundo o qual “patentes” significa “as patentes, os pedidos de patente, os modelos de utilidade, os pedidos de modelos de utilidade, os desenhos, as topografias de produtos semicondutores, os certificados complementares de protecção para os medicamentos ou quaisquer outros produtos para os quais podem ser obtidos tais certificados e os certificados de obtentor vegetal”.

90. BONA ET AL., *Ob. e loc. cit.*



sentido próprio. Aqui estamos perante a constatação de um resultado, a existência actual de um segredo. Da concreta configuração que se dê a este requisito de segredo dependerá a amplitude da distinção ou coincidência entre *know-how* e segredo de negócio. Caso se verifique uma diferenciação poder-se-á afirmar que, numa dada perspectiva, há *know-how* não secreto.⁹¹ Retomo esta questão no ponto 3.1.

iii) Substancial

Este requisito, que é explicado como “importância e utilidade para o fabrico dos produtos contratuais”, expressa o valor económico que a informação deve ter. Parece-me que limiar exigido é aqui superior àquele que é o pressuposto pelo acordo TRIPs. O que consta das Orientações da Comissão relativas à aplicação do artigo [101º TFUE] à transferência de tecnologia⁹² é que esta condição implica que *possa razoavelmente ser esperada uma significativa melhoria da posição competitiva do licenciado, por exemplo pela redução de custos*. Ou seja, uma vantagem competitiva **significativa**.⁹³ Como explica RICHARD WHISH,⁹⁴ a Comissão receava conceder isenções a acordos forjados que, na prática, não aumentassem a eficiência económica, daí a exigência da natureza secreta e do carácter substancial.

iv) Identificado

O requisito de identificação, “descrição de forma suficientemente completa de maneira a permitir concluir que o saber-fa-

zer preenche os critérios de carácter secreto e substancial” – que faz lembrar o direito de patentes – tem que ser entendido no contexto dos dois regulamentos que abordo. Este requisito faz sentido e pode ser exigido porque estamos sempre no âmbito de acordos entre empresas, no caso de contratos de licença pelos quais se transfere conhecimento. Há por isso uma base a partir da qual se pode aferir a existência do segredo, isto é, se se trata ou não de conhecimento livre, e o seu valor. São maiores as facilidades de prova.⁹⁵ Este parece ser um requisito *ad probationem* e não *ad substantiam*.⁹⁶ Neste sentido concorre, aliás, a observação da Comissão nas Orientações (nº 47, *in fine*) quando afirma que nos casos em que se trate de informação prática, como o conhecimento dos empregados do licenciante, bastará a descrição da *natureza geral do know-how e listar os empregados envolvidos na sua transmissão*.

2. O REGIME NACIONAL DO SEGREDO DE NEGÓCIO

O direito nacional vigente trata directamente do segredo de negócio⁹⁷ no artigo 318º do CPI, que começarei por analisar. No entanto, a tutela dos segredos de negócio faz-se igualmente por outras vias – algumas das quais indirectas – às quais procurarei fazer referência, sobretudo na medida em que ajudem ao objectivo da presente investigação: delinear o conceito de segredo de negócio.

91. Relembro que estou a referir-me apenas ao *know-how* tal como definido nos regulamentos citados. A discussão em torno do fenómeno contratual é outra. Nesse aspecto é relativamente pacífico que não é exigido carácter secreto ao *know-how* (cfr. CÉSAR FLORES, *Segredo Industrial e o Know-How*).

92. 2004/C 101/02, nº 47.

93. Assim, SPEYART, *Art. 1 Regulation 772/2004 in AAVV, Concise International and...cit.*, p. 479.

94. *Competition Law*, 7th Edition, p. 776.

95. Esta afirmação é verdadeira na medida em que não se entenda este requisito como *ad substantiam*. Caso contrário, como aponta SOFIA PAIS, *ob. cit.*, p. 323, n. 292, a noção parece esquecer que em muitas indústrias o saber-fazer não pode ser reduzido a escrito (...). Formular tal tipo de exigência terá duas consequências negativas: (...) excluir do regulamento situações pró concorrenciais e (...) desviar a atenção da Comissão da sua função (...) para passar a questionar a natureza do saber-fazer licenciado.

96. Sobre a distinção veja-se MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil*, 4ª ed., p. 433 e ss., as formalidades *ad substantiam* são insubstituíveis por qualquer outro género de prova, as formalidades *ad probationem* admitem prova dos mesmos factos por outros meios. MIGUEL MOURA E SILVA, *Inovação, Transferência de Tecnologia e Concorrência*, p. 246, parece concordar quando afirma que a finalidade desta última exigência é a de permitir comprovar o cumprimento dos dois outros requisitos. Curiosa é a posição expressa por BONA ET AL., *La tutela del know-how*, p. 13-15, segundo a qual esta exigência seria o equivalente funcional à exigência de exteriorização para aceder à tutela do Direito de Autor.

97. Em termos de amplitude o nosso regime está a meio caminho entre a Suécia, o único país da UE com uma lei própria relativa à protecção de segredos de negócio, e Malta, que apenas protege os segredos de negócio por via contratual. Cfr. o interessante *Report on Trade Secrets* encomendado pela Comissão Europeia à Hogan Lovells, disponível em http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf, p. 4



2.1. Concorrência Desleal

O instituto centenário da Concorrência Desleal está na sua génese associado à protecção dos segredos de indústria.⁹⁸ Neste contexto OLIVEIRA ASCENSÃO⁹⁹ distingue entre segredos **industriais**, respeitantes a formas de produção, segredos **comerciais em sentido estrito**, relativos a métodos de comercialização e **segredos de negócio**, informação profissional não divulgada de qualquer natureza. Este último conceito amplo é o que actualmente consta da lei mas, segundo aquele autor, nem sempre assim foi.

i) Antecedentes normativos

A protecção do segredo industrial constava já do artigo 201º/8 do Decreto de 15 de dezembro de 1894, incluindo nos casos de Concorrência Desleal *aqueles em que o industrial, por suborno, espionagem, compra de empregados ou operários, ou por qualquer outro meio criminoso, consegue a divulgação de um segredo de fábrica e o utiliza.*¹⁰⁰

O artigo 212º do CPI de 1940 incluía na sua enumeração exemplificativa de actos de Concorrência Desleal a “ilícita apropriação, utilização ou divulgação dos segredos da indústria ou comércio de outrem” (nº 9). Não se definia o segredo chegando a afirmar-se na jurisprudência que: *a faceta industrial que constitui o segredo de fábrica ou indústria, tem de representar uma invenção, e como tal susceptível de patente.*¹⁰¹ Concepção hoje em dia claramente abandonada.

No domínio desta disposição o STJ, em Ac. de 7.02 de 1962, julgou um caso em que o empregado de uma empresa que produzia plantas artificiais revelou o segredo de fabrico a um concorrente.¹⁰² A propósito deste artigo, OLIVEIRA ASCENSÃO¹⁰³ preferia a designação “segredos de empresa” em detrimento de “segredos de indústria” de âmbito de aplicação mais restrito.¹⁰⁴

O artigo 260º al. i) do CPI de 1995 estabelecia consequências penais para “a ilícita apropriação, utilização ou divulgação dos segredos de indústria ou comércio de outrem”.¹⁰⁵ Atento o princípio da tipicidade penal, OLIVEIRA ASCENSÃO,¹⁰⁶ entendia que os segredos que mereciam tutela penal se restringiam aos segredos de indústria e comércio. Os restantes, como aqueles com natureza agrícola, gozariam apenas de tutela civil.

Com o CPI de 2003 a Concorrência Desleal deixou de constituir crime,¹⁰⁷ perdendo-se muitos dos constrangimentos inerentes à legislação penal. Continua, no entanto, a ser exigido dolo para se verificar contra-ordenação de Concorrência Desleal (331º CPI).

ii) O Artigo 318º do CPI

O actual texto (e numeração) do artigo 318º surgiu com o CPI de 2003, resultando de uma combinação entre os nºs 1 e 2 do artigo 39º do acordo TRIPs. Remete para o instituto da Concorrência desleal com a expressão “nos termos do artigo anterior” e define, pela primeira vez, o segredo de negócio por referência às mesmas expressões verbais.¹⁰⁸

O primeiro reparo que esta transposição merece é a utilização do vocábulo “nomeadamente” num acto típico.¹⁰⁹ O segundo refere-se à utilização da expressão “valor comercial”, pois seria preferível utilizar-se “valor económico”, expressão mais consentânea com o âmbito do instituto da Concorrência Desleal,¹¹⁰ *maxime* com a exigência de um acto de concorrência.¹¹¹ PATRÍCIO PAÚL¹¹² considera ainda desnecessário referir como requisito para a protecção do segredo o seu carácter secreto, uma vez que isso é óbvio.

Com excepção destes reparos, vale aqui tudo o que ficou dito em relação ao artigo 39º do acordo TRIPs (*supra* 1.1.).

98. Discute-se se a violação do segredo de negócio de outrem deverá ser considerado um acto de desorganização (assim, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, vol. I, 2ª ed., p. 282) ou acto de agressão e acto de aproveitamento (OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, p. 460, distingue a utilização de segredo alheio, acto de aproveitamento, da divulgação, acto de agressão. No mesmo sentido, PATRÍCIO PAÚL, “Concorrência Desleal e Segredos de Negócio”, *DInd*, II, p. 147. Este Autor, na sua obra de 1965, *Concorrência Desleal*, p. 183 e ss., classificava esse ilícito como acto de desorganização).

99. *Concorrência Desleal*, p. 459 e ss.

100. *apud* OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*. Com mais e anteriores referências cfr. LUÍS BIGOTTE CHORÃO, *O conceito de Concorrência Desleal – Evolução Legislativa in AAVV, Concorrência Desleal*.

101. Ac. TRP de 15-05-1963 *apud* JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial*, 2ª ed., p. 384.

102. PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência Desleal*, p. 185.

103. *Direito Comercial...cit.*, p. 293.

104. A lei alemã UWG §17 refere o segredo industrial (*Betriebsgeheimnis*) e o segredo de empresa (*Geschäftsgeheimnis*).

105. No mesmo sentido PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência Desleal e Segredos...cit.*, p. 147.

106. *Concorrência Desleal*, p. 465.

107. Sobre as alterações verificadas nesta matéria veja-se v.g. MARIA MIGUEL CARVALHO, *As Marcas e a Concorrência Desleal no Novo Código da Propriedade Industrial*, *Scientia Iuridica*, Tomo LII, nº 297, p. 547 e ss. e PATRÍCIO PAÚL, *Breve análise do regime da Concorrência Desleal no novo CPI*, ROA, 63, vol. I/II, p. 329.

108. COUTO GONÇALVES, *ob. cit.*, p. 377, n. 954.

109. *Id.*, *Ob. e loc. cit.*, fala num erro grosseiro. PATRÍCIO PAUL, *Breve análise...cit.*, pp. 339 e 340, faz a mesma crítica. Isto apesar de já não estarmos no domínio do Direito Penal e as exigências de tipicidade não serem as mesmas.

110. REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.*, p. 473, aponta que *a delimitação do âmbito dos segredos de negócio não é incontroversa, podemos tentar situar os segredos de negócio num âmbito mais vasto relativamente ao da Concorrência Desleal*. Mesmo com esta segunda abordagem, tutela-se o segredo em si no mundo dos negócios. Sem me alongar digo acolher a primeira: equivalência quanto ao âmbito da Concorrência Desleal e da tutela dos segredos do negócio, sobretudo em virtude da construção das normas (art. 39º do TRIPs e 318º do CPI, ambos com clara remissão para o regime da Concorrência Desleal). REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.*, p. 482, parece adoptar esta posição quando enumera e explica os requisitos para aplicação do artigo 318º do CPI.

111. COUTO GONÇALVES, *ob. cit.*, p. 364 e ss. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, p. 471, entende precisamente que no TRIPs *é a actividade negocial que se tem sempre em vista (...). É só o mundo dos negócios que está em causa*. Razão pela qual *nada há no TRIPs que leve a concluir que se outorga ao segredo de negócios um âmbito mais vasto que lhe cabe perante a lei portuguesa* [na altura o artigo 260º i)]. Discordo desta conclusão pois considero que o TRIPs impõe igualmente protecção para os segredos de negócio sem carácter comercial ou industrial (como o segredo agrícola) que não se encontravam protegidos ao abrigo dessa disposição do CPI95. Já iria nesse sentido o artigo 1º nº 3 da Convenção da União de Paris, segundo o qual “a Propriedade Industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extractivas e a todos os produtos fabricados ou naturais...”

112. *Breve análise...cit.*, p. 340.



2.2. Direito Penal

No capítulo VII do Código Penal, relativo aos “crimes contra a reserva da vida privada”, encontram-se dois tipos penais que podem servir a tutela dos segredos de negócio:¹¹³ “violação de segredo” (art. 195º) e “aproveitamento indevido de segredo” (art. 196º).

O artigo 195º pune a revelação, sem consentimento de segredo, alheio que haja sido obtido em razão do estado, ofício, emprego, profissão ou arte com pena de prisão até um ano ou pena de multa até 240 dias. É polémico qual o bem ou bens jurídicos protegidos,¹¹⁴ sendo pacífico que se trata de *um crime de dano contra a privacidade*.¹¹⁵ Por sua vez, o artigo 196º do CP tipifica o aproveitamento económico de segredo relativo à actividade comercial, industrial, profissional ou artística alheia, que haja sido conhecido pelo agente em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte, na medida em que este provoque **prejuízo** a outra pessoa ou ao Estado.¹¹⁶ A moldura penal é a mesma do artigo 195º e em relação a ambos os crimes o procedimento depende de queixa (art. 198º CP).

Para o que aqui nos ocupa importa compreender o significado de segredo neste contexto. Será o mesmo nos dois preceitos?

i) Artigo 195º do CP

O conceito de segredo presente neste artigo não sofre qualquer delimitação. No entendimento de COSTA ANDRADE¹¹⁷ trata-se de um facto (ou conjunto de factos) apenas conhecido de um círculo determinada (e, em princípio, restrito) de pessoas e em relação ao qual aquele a cuja esfera pertence tem a vontade, assente num in-

teresse razoável e digno de tutela de que ele continue apenas conhecido daquele círculo ou (para além daquele círculo) de quem ele decidir. O Autor¹¹⁸ decompõe o segredo em três elementos: um **objectivo**, os **factos** (verdadeiros) conhecidos por um círculo restrito de pessoas, um **subjectivo**, a **vontade** de que os factos continuem sobre reserva e, por último, um elemento **normativo**, a existência de um **interesse legítimo** na reserva.¹¹⁹ Embora inclua o segredo de negócio,¹²⁰ o âmbito deste segredo é muito mais amplo. Abrange informação que não tenha valor económico ou que não haja sido objecto de diligências consideráveis no sentido de a manter secreta e, sobretudo, abrange informações de natureza muito distinta daquelas que constituem segredo empresarial.

ii) Artigo 196º do CP

O texto deste artigo exige que o segredo seja relativo à actividade comercial, industrial, profissional ou artística alheia. Uma vez que estamos perante uma hipótese próxima da ideia de enriquecimento sem causa,¹²¹ o *desvio de vantagens económicas que pertencem ao titular do segredo*,¹²² deve ter por objecto um segredo *susceptível de exploração económica*.¹²³ Esta restrição reduz significativamente o âmbito de aplicação deste preceito e aproxima-o da noção de segredo de negócio.

No fundo, formula-se aqui também a exigência de secretismo – entendido como reserva ou delimitação de um círculo determinado de pessoas que possuem uma dada informação – e o requisito de valor económico.¹²⁴ O que já não se exige é o polémico requisito das “diligências consideráveis” para conservar o secretismo.¹²⁵

113. A tutela penal é muito comum no direito comparado e está associada ao fenómeno da espionagem industrial. É assim na Alemanha, na Suíça, na Áustria (segundo PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, *Comentário do Código Penal*, 2ª ed., p. 607 e 611, as fontes inspiradoras destes preceitos do nosso CP) e na generalidade dos outros países europeus.

114. Sobre a discussão cfr. por todos COSTA ANDRADE, *art. 195º in Comentário...cit.*, p. 1119 e ss.

115. *Idem*, p. 1125.

116. Esta exigência representa um *prolongamento do tipo objectivo e arrasta consigo exigências de nexos de causalidade e de imputação objectiva* (COSTA ANDRADE, *Artigo 196º in Comentário ... cit.*, p. 1167).

117. *Art. 195º ... cit.*, p. 1126.

118. *Id.*, *ibidem*.

119. A correspondência não é total com os pressupostos empregues pelo legislador no domínio do segredo de negócio: o elemento objectivo é a informação, a vontade (que deverá ser mais forte do que esta) é revelada pela exigência de diligências consideráveis, o elemento normativo, isto é, a relevância jurídica, a meu ver é conferida não só pela exigência de valor económico mas também pela exigência de diligências consideráveis (a intensidade da vontade).

120. COSTA ANDRADE, *ob. cit.*, p. 1127.

121. Um dos fundamentos clássicos para justificar a tutela dos segredos de negócio.

122. COSTA ANDRADE, *Art. 196º...cit.*, p. 1169.

123. *Idem.*, p. 1171. Também PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, *ob. cit.*, p. 612.

124. Chamo ainda a atenção – em suporte do que defendi em l.l. i) – para a delimitação da natureza da informação que aqui é feita.

125. Cfr. *supra* l.l. iv)



Para quem veja nele um aviso, pressuposto para o dolo, a equivalência de conceitos de segredo – entre os artigos 196º do CP, 318º do CPI e 39º do TRIPs – será completa, pois estamos perante um tipo penal doloso. Por seu lado, aqueles que defendem que o requisito de diligências consideráveis tem funções probatórias, afirmarão também a equivalência de conceitos. Já os autores que acolham a ideia da “culpa do lesado” terão aí margem para diferenciação. Para estes, os segredos com valor económico que não hajam sido suficientemente protegidos merecerão tutela penal, mas não constituirão segredos de negócio.

A meu ver o requisito de “diligências consideráveis” exprime uma ideia de voluntariedade e vem permitir um controlo de proporcionalidade, próprio do Direito Penal. Acresce que será difícil conceber um segredo economicamente valioso que não seja objecto de diligências no sentido de o manter secreto. Por isto, entendo que no artigo 196º se encontra plasmada a noção de segredo de negócio *qua tale*. Esta afirmação não quer dizer que o âmbito de aplicação dos artigos 196º do CP e 318º do CPI seja coincidente. Tenha-se em conta que este artigo do CP, objectivamente, só trata do *aproveitamento* e já não da *divulgação* de segredo de negócio e que, subjectivamente, abrange qualquer agente e não apenas concorrentes. O Direito Penal também não utiliza o critério da “contrariedade às normas e usos honestos do ramo de actividade”, como sucede com a contra-ordenação da Concorrência Desleal.

2.3 Um direito à privacidade para as empresas?

As duas questões que se colocam e que já foram parcialmente analisadas são: (i) Saber se há um direito à privacidade para as empresas (ii) e, em caso afirmativo, identificar o seu conteúdo distinguindo-o da tutela dos segredos de negócio.

i) Existência

Como é consensual na doutrina,¹²⁶ jurisprudência¹²⁷ e como resulta da nossa Constituição (art. 12º nº 2), as pessoas colectivas¹²⁸ podem ser titulares de direitos fundamentais / direitos de personalidade,¹²⁹ desde que estes não sejam incindíveis da personalidade singular (como é o caso da vida, saúde ou integridade física).¹³⁰

Entre os direitos fundamentais / direitos humanos, encontra-se o direito à privacidade, tradicionalmente referido como o “direito a ser deixado sossegado”¹³¹ ou “à solidão”. Consta do artigo 26º da nossa Constituição sob a designação “reserva da intimidade da vida privada”, do artigo 80º do Código Civil como “direito à privacidade”,¹³² sendo igualmente referido no artigo 8º da CEDH o “direito ao respeito pela vida privada e familiar”. Este direito não é incompatível com a natureza das pessoas colectivas, pelo que o direito a uma esfera de privacidade também lhes assiste.¹³³

ii) Conteúdo e demarcação

A privacidade consiste, entre outras coisas, no direito de manter informação secreta, garantindo esferas de não-intervenção, entre estas, um espaço de segredo.¹³⁴ É por isso um mecanismo de protecção que tutela igualmente os segredos de negócio (lembre-se a expressão “sem consentimento” constante do proémio do artigo 318º do CPI). Aliás, segundo PAULO MOTA PINTO:¹³⁵ *a jurisprudência do TC parece evoluir no sentido de uma restrição do direito à protecção da vida privada a um direito relativo à informação da vida privada*. O conteúdo define-se por referência ao controlo da informação pessoal, a *autodeterminação informativa* e a subtracção à atenção dos outros.¹³⁶

Nas palavras de CAPELO DE SOUSA:¹³⁷ *as pessoas colectivas têm, analogicamente, um direito a uma esfera de sigilo, compreendendo, v.g. o sigilo de correspondência e de particularidades de organização, de funcionamento e de know-how*.

126. Cfr. MARIUS EMBERLAND, *The Human Rights of Companies*, CAPELO DE SOUSA, *O Direito Geral de Personalidade*, p. 594 e ss., PAULO MOTA PINTO, *O direito à reserva...* cit., p. 500 e ss., GOMES CANOTILHO, *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, 7ª ed., p. 420 e ss., DAVID DUARTE, *A norma de Universalidade de Direitos e Deveres Fundamentais*, BFDUC (2000), p. 421 e ss. e HERBERT LESSMANN, *Persönlichkeitschutz juristischer Personen*, AcP, vol. 170 (1970), p. 268.

127. Por exemplo, Ac. TC nº 308/2009 e Ac. TC nº 496/2010.

128. Embora os titulares de segredos de negócio não sejam apenas pessoas colectivas, será este o caso mais frequente.

129. Como explica JORGE MIRANDA, *Manual de Direito Constitucional*, Tomo IV, 4ª ed., p. 69, *não obstante largas zonas de coincidência, não são, contudo, assimiláveis direitos fundamentais e direitos de personalidade (...). Os direitos fundamentais pressupõem relações de poder, os direitos de personalidade relações de igualdade (...). Os direitos fundamentais pertencem ao domínio do Direito Constitucional, os direitos de personalidade ao do Direito Civil. Além disso, nem a todos os direitos de personalidade (...) correspondem direitos fundamentais* (CAPELO DE SOUSA, *ob. cit.*, p. 584). No entanto, para este efeito, nada há de problemático em tratar os dois conceitos indistintamente, razão pela qual, com este caveat, o faço.

130. JORGE MIRANDA, *Idem*, p. 235, entende que não se trata de uma equiparação, antes de uma limitação. HERBERT LESSMANN, *ob. cit.*, p. 274 e ss., defende a aplicabilidade de algumas liberdades, nomeadamente a liberdade de iniciativa económica (*wirtschaftliche Betätigungsfreiheit*).

131. Na clássica formulação de LOUIS BRANDEIS. LEITE CAMPOS, *O Direito e os direitos de personalidade in ROA 1993*, II, p. 201 e ss.) explica como, nos tempos de antanho, *o direito à privacidade (cada cidadão – um castelo) que está na base do sentido actual dos direitos de personalidade, seria o mais impensável dos direitos*.

132. PAULO MOTA PINTO, *A protecção da vida privada e a Constituição in BFDUC (2000)*, p. 163, entende ser irrelevante a distinção entre vida privada e intimidade da vida privada.

133. Assim se decidiu também a propósito de sigilo e correspondência no Ac. TC nº 198/95. PAULO MOTA PINTO, *A protecção da vida ... cit.*, p. 185, afirma-o claramente: *as empresas ou outras pessoas colectivas podem igualmente ser titulares do direito à reserva da vida privada, sobretudo no que diz respeito ao chamado “segredo dos negócios”*.

134. A chamada “teoria das três esferas” (esfera íntima, esfera privada e esfera social), atribuída a H. HUBMANN (cfr. PAULO MOTA PINTO, *ob. cit.*, p. 517, n. 104 e RITA CABRAL, *ob. cit.*, p. 15 e ss.) que, apesar de ser utilizada pela jurisprudência (JORGE MIRANDA, *Art. 26º in MIRANDA / MEDEIROS, CRP Anotada*, 2ª ed., p. 620), é acusada de criar quebras num *continuum* gradativo, gerando uma ilusão de rigor e certeza na aplicação da lei (assim, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Direito de Personalidade*, p. 80).

135. *A protecção da vida ... cit.*, p. 159. O nº 2 do artigo 26º constitui indicação nesse sentido.

136. *Idem.*, p. 164. No mesmo sentido GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, *CRP Anotada*, vol. I, 4ª ed., p. 467.

137. *O Direito Geral...cit.*, p. 598. PAULO MOTA PINTO, *A protecção da vida ... cit.*, p. 171, refere a violação de um pacto de confidencialidade mesmo fora do domínio económico.



É evidente que o âmbito do direito de privacidade é muito mais amplo que o do segredo de negócio¹³⁸ mas será que a relação de especialidade preclui o recurso à tutela mais ampla do direito de privacidade? Ou seja, as empresas como titulares de direito de privacidade – seja como direito fundamental, seja como direito de personalidade –, poderão gozar desta tutela sempre que ocorra a violação de segredos de negócio? Ou, pelo contrário, a existência do artigo 318º do CPI impede a utilização de mecanismos como a tutela inibitória do artigo 70º do CC?

Estamos perante um problema de concurso / conflito de normas. KARL LARENZ¹³⁹ explica: *sempre que as consequências jurídicas das proposições concorrentes são entre si compatíveis* – como é o nosso caso – *trata-se de saber se as consequências jurídicas da norma especial só complementam nos termos da intenção, reguladora da lei, a norma geral, a modificam ou, ao invés, a devem substituir no seu âmbito de aplicação. Esta é uma questão de interpretação (teleológica e sistemática).*

Ora, o regime do segredo previsto no CPI, além de conter todos os elementos do direito de privacidade (quer do Código Civil, quer da Constituição), contém ainda uma valorização concreta de um fenómeno cuja hipótese é mais restrita. A sua génese é de uma matriz algo diferenciada dos chamados direitos humanos. No entanto, não se pense que os direitos humanos são distantes da actividade económica ou do património.¹⁴⁰ Por isso, defendo a aplica-

ção complementar do regime dos direitos de personalidade,¹⁴¹ tendo presente que estamos perante círculos concêntricos e que o preenchimento da hipótese normativa do artigo 318º implica sempre uma violação do direito de personalidade.¹⁴²

Esta é, no essencial, a solução que CAPELO DE SOUSA¹⁴³ propõe para articular o direito geral de personalidade e os direitos especiais de personalidade: a subsidiariedade do direito geral, sem deixar de ter em conta que este é a fonte dos direitos especiais e pode ter uma função complementar.¹⁴⁴ Como explica LEITE CAMPOS:¹⁴⁵ *Os direitos de personalidade estão plasmados, directa ou indirectamente, em múltiplas normas ou instituições (...) sendo as normas (formais ou substanciais) que os consagram enquanto tais, consumidas pela concorrência de outras normas que utilizam (com justiça) tais direitos como um dos ingredientes da composição dos interesses em jogo.*

2.4. Outras menções¹⁴⁶

A Lei 46/2007, de 24 de agosto, relativa ao acesso aos documentos da Administração e a sua reutilização,¹⁴⁷ prevê no seu art. 6º nº 6 a protecção dos “segredos comerciais, industriais ou sobre a vida interna de uma empresa”, exigindo autorização ou demonstração de interesse directo, pessoal e legítimo, suficientemente relevante segundo o princípio da proporcionalidade, para permitir o acesso a documentos que contenham informações desse tipo.

138. Pode, por exemplo, reprimir a revelação de informação (comprovadamente) falsa, por isso insusceptível de constituir um segredo de negócio. Assim, PAULO MOTA PINTO, *O direito à reserva... cit.*, p. 543. Acresce que, como afirma CAPELO DE SOUSA, *ob. cit.*, p. 599, n. 264, *a esfera de sigilo das pessoas colectivas não é tão grande como a das pessoas físicas, particularmente no que toca à vida privada destas.*

139. *Metodologia da Ciência do Direito*, 3ª ed., p. 375.

140. A este propósito, em artigo muito recente, BRONCKERS / MCNELIS, *Is the EU obliged to improve the protection of trade secrets?* In *EIPR* (2012), p. 673-688, defendem que os segredos de negócio devem ser protegidos ao abrigo do direito fundamental de propriedade (art. 1º do Protocolo Adicional à CEDH e art. 17º da CDFUE). Neste sentido parece ir também a opinião de COSTA ANDRADE, *Art. 196º... cit.*, p. 1168, quando afirma que o artigo 196º deveria ser incluído nos crimes contra o património, à semelhança do que é feito no Código Penal Espanhol. HUBMANN / GÖTING, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 6. Auflage, p. 86, entendem que o segredo pode ser protegido ao abrigo do direito à empresa (*Recht am Unternehmen*) e a jurisprudência alemã já tem

decidido nesse sentido. Sobre o direito à empresa cfr, entre nós, SINDE MONTEIRO, *Responsabilidade por Conselhos Recomendações ou Informações*, p. 206 e ss.

141. Socorrendo-me novamente das palavras de KARL LARENZ, *ob. cit.*, p. 377, *as consequências jurídicas (...) não se excluem antes se complementam reciprocamente.*

142. O que se pode revelar útil para aqueles que entendam que a referência a “Direitos de Propriedade Industrial”, em várias disposições do capítulo III do CPI, obsta à sua extensão à Concorrência Desleal.

143. *Ob. cit.*, p. 557 e ss.

144. *Idem*, p. 581.

145. *Ob. cit.*, p. 224.

146. Estas menções são feitas apenas em relação à lei nacional e, na maior parte dos casos, dão cumprimento às obrigações dos artigo 39º nº 3 e 42º do TRIPS.

147. Sobre esta lei cfr. a análise de DÁRIO MOURA VICENTE, *Segredo Comercial e Acesso à Informação administrativa in Estudos Sérvulo Correia*, vol. III, p. 289-297.



A Lei 19/2012, de 18 de maio, contendo o regime jurídico da concorrência, alude ao segredo de negócio a vários títulos, nomeadamente a possibilidade de omitir as informações confidenciais nos documentos a entregar [art. 15º nº 1, c)], ou não ser permitida, sob pena de nulidade, a *apreensão de documentos abrangidos pelo segredo profissional (...)* salvo se eles mesmos constituírem objecto ou elemento da infracção (art. 20º nº 5)”. O artigo 30º tem como epígrafe “segredos de negócio” e estabelece que *na instrução dos processos, a Autoridade da Concorrência acautela o interesse legítimo das empresas, associações de empresas ou outras entidades na não divulgação dos seus segredos de negócio*, para isso permite-se que dos documentos em que estejam em causa segredos de negócio sejam apresentadas cópias expurgadas desses elementos.¹⁴⁸ Encontra-se disposição similar no artigo 66º nº 1 no Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008, de 29 de janeiro). O artigo 188º nº 3 do Estatuto do Medicamento (DL 176/2006, de 30 de agosto) vai ao ponto de presumir que qualquer documento entregue ao Infarmed é *classificado ou é susceptível de revelar um segredo comercial, industrial ou profissional ou um segredo relativo a um direito de propriedade literária, artística ou científica*.

O artigo 128º nº 1f) do Código do Trabalho consagra o dever do trabalhador *guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios*. O alcance e a amplitude deste dever são muito discutidos,¹⁴⁹ mas é inequívoco que o mesmo serve a tutela dos segredos de negócio, reduzindo, aliás, a necessidade de acordos de confidencialidade, típicos da relação laboral norte-americana.

O próprio CPI, no seu artigo 29º nº 4, acautela o interesse no segredo quando determina que *qualquer interessado pode também requerer certidão das inscrições efectuadas e dos documentos e processos arquivados, bem como cópias fotográficas ou ordinárias dos desenhos, fotografias, plantas e modelos apresentados com os pedidos de patente, de modelo de utilidade ou de registo, mas só quando os respectivos processos tiverem atingido a fase de publicidade, não exista prejuízo de direitos de terceiros e não estejam em causa documentos classificados ou que revelem segredo comercial ou industrial*.

3. O CONCEITO DE SEGREDO DE NEGÓCIO

Feita a análise dos vários regimes que fazem, directa ou indirectamente, referência ao segredo de negócio, é chegado o momento de progredir para uma definição deste conceito.

3.1. Delimitação e distinção de figuras próximas

3.1.1. Saber-fazer / know-how

O *know-how* está longe de ser um conceito estabilizado, o que explica as grandes discrepâncias entre os autores, a respeito dos contratos que o têm por objecto. Na falta de um conceito legal, este continua à disposição da doutrina para sofrer dissecação.¹⁵⁰

Como já expus [1.2. i)], exige-se do *know-how* possibilidade de aplicação prática. Assim, há um conjunto de informações que podem constituir segredo de negócio e não podem ser *know-how*.¹⁵¹ Em contrapartida, para apurar se existem informações que podem integrar o conceito de *know-how* e não o de segredo de negócio há que responder à pergunta: todo o *know-how* é secreto ou há *know-how* não secreto?

OLIVEIRA ASCENSÃO¹⁵² defende que, apesar de haver *um largo domínio de coincidência (...)* o *saber-fazer pode não ser secreto. Pode até ser discutido em publicações da especialidade*. Já GÓMEZ SEGARDE¹⁵³ defendia uma correspondência total entre segredo industrial e *know-how*. *Se o know-how não tem carácter secreto desaparece o monopólio de facto que lhe conferia valor perante os concorrentes e portanto perde todo o seu valor*. Anos mais tarde,¹⁵⁴ o distinto Autor alterou a sua posição passando a incluir na equivalência os métodos comerciais e afins, isto é, o segredo de negócio (categoria mais ampla que o segredo industrial).

A meu ver, faz-se por vezes uma indevida correspondência entre secretismo e valor económico, sobretudo porque este último é aferido em termos objectivos no regime legal do segredo e em termos subjectivos no domínio contratual. Se um contraente estiver disposto a pagar por uma informação técnica tão trivial como saber apertar porcas e parafusos, então essa informação terá valor económico.¹⁵⁵ No entanto, ter valor económico (em termos subjectivos) não equivale a ser secreto segregado, apartado. Posso ter certos bens à minha disposição gratuitamente e, mesmo assim, escolher pagar por eles, nomeadamente se entender que alguém mos irá facultar de forma mais eficiente ou agradável.

O primeiro aspecto a ter em consideração é que a informação é passível de se replicar sem custos. Quando leio um livro ou quando alguém ler estas linhas terá – espero eu – tido acesso a informação. Este acesso dá-se sem prejuízo para mais ninguém, isto é, sem excluir outrem. Ao contrário dos bens materiais, os bens imateriais não escasseiam de forma natural. A sua rarefacção apenas ocorre quando há intervenção legislativa e se consagram direitos de exclusivo.

148. PEDRO VAZ PATTO, sublinha as dificuldades em fazer uma concordância prática entre os interesses da publicidade e da tutela do segredo de negócio em vários procedimentos do direito contra-ordenacional e em face do imperativo de fundamentação das decisões (“O segredo de negócio e o segredo de justiça no direito sancionatório das autoridades reguladoras”, *Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras*, p. 225-235).

149. Cfr. v.g., JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho*, vol. I, p. 603 e ss.

150. Expressão de GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, *A assistência...cit.*, p. 25.

151. Neste sentido RIBEIRO DE ALMEIDA, “Direitos da Propriedade Industrial e da Propriedade Intelectual no Contrato de Franquia”, AAVV, *Contratos de Direito de Autor e...cit.*, p. 567.

152. *Direito Comercial...cit.*, p. 295.

153. Na sua tese de doutoramento, *El secreto industrial...cit.*, p. 148 e ss. Entre nós, adere a esta posição CARLOS OSÓRIO DE CASTRO, *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, p. 33 n. 51.

154. “Algunos aspectos de la licencia de know-how”, ADI VII (1981), p. 208.

155. COUTO GONÇALVES, *ob. cit.*, p. 378, escreve que algo tem valor comercial em si mesmo se for *susceptível de avaliação pecuniária e negociável como bem jurídico*.

156. Pode todavia trazer valor relativo, valor subjectivo, valor para alguém num dado contexto.



É certo que o livro tem um valor económico que transcende o seu suporte; isto é, as folhas e a encadernação (o chamado *corpus mechanicum*). Estas linhas incorporam o valor (parco que seja) da expressão que eu lher (o *corpus mysticum*), a minha obra, protegida pelo Direito de Autor. Um livro que transmite informação que seja conhecimento de acesso geral (como línguas estrangeiras ou métodos de jardinagem) é valorizado pela expressão dessas ideias e pelo objecto físico que não deixa de ser. A informação que dele consta não tem valor em si mesma.¹⁵⁶ É informação, como tal livre. O valor resulta da forma como aquela concreta expressão permite o acesso e organiza a informação.¹⁵⁷

O segredo de negócio é informação que, como qualquer informação, pertence ao domínio público. O que o distingue da demais informação é a dificuldade acrescida e voluntariamente criada que há (sentido objectivo) ou que é sentida (sentido subjectivo) em aceder-lhe. GABRIELA FIGUEIREDO DIAS¹⁵⁸ entende ser *mais conforme com a natureza económica do know-how compreender o requisito do segredo em termos subjectivos, ou seja, não propriamente como um segredo em termos absolutos, mas como uma dificuldade de acesso a essa informação por parte do adquirente*. A questão que se coloca é em que limiar de secretismo, se algum, devemos colocar a fasquia? Se um adquirente não tinha acesso à internet, onde encontraria toda a informação que lhe foi transmitida, poderá considerar-se que adquiriu *know-how* se obteve a informação através de um prestador remunerado? Se adoptarmos um critério puramente subjectivo, somos forçados a responder que sim.

O valor económico da informação é directamente proporcional à utilidade que represente para quem a queira adquirir e inversamente proporcional à facilidade que haja em aceder-lhe.¹⁵⁹ Só este último aspecto caracteriza o segredo.¹⁶⁰

Há, no entanto, uma notável *dificuldade em distinguir aquilo que é secreto e aquilo que o não é*¹⁶¹ pois há graus, maiores e menores, de

secretismo.¹⁶² No fundo, trata-se de traçar um limiar. Para determinar, no caso concreto, a existência de *know-how*, parece-me adequado lançar mão do método móvel de WALTER WILBURG.¹⁶³ Será necessário ter em conta os pressupostos *como um jogo de forças* em que a intensidade de um compense a frouxidão de outro. Nesta medida, poderemos ter informação que apesar de ser de fácil acesso (não secreta, para os padrões do segredo de negócio), por ser muito valioso para o adquirente, merece a qualificação de *know-how*. Em contrapartida, poderemos ter informação de muito difícil acesso (secreta para os padrões do segredo de negócio) que, apesar do seu parco valor económico (inferior ao padrão dos segredos de negócio), não deixa de ser igualmente *know-how*.

Apesar de, neste ponto, não se revelar especialmente clara a distinção entre segredos de negócio e *know-how*, creio que existe uma maior maleabilidade no conceito de *know-how* e uma menor exigência quanto ao carácter secreto. Nesse sentido, admito a existência de *know-how* não secreto. Assim, considero que não há coincidência entre o conceito de *know-how* e de segredo de negócio, existindo informação que integra um conceito e não o outro.¹⁶⁴

Advirta-se ainda que esta conclusão é válida para o texto do regulamento 772/2004. No entanto, existe *know-how* numa aceção contratual, de âmbito mais amplo do que o definido no regulamento. Este último poderá gozar de uma isenção ao abrigo do artigo 101º n.º 3 TFUE.

3.1.2. Resultados de testes (39.3 TRIPs)

Satisfazendo o *poderoso lobby da indústria farmacêutica*,¹⁶⁵ consagrou-se no n.º 3 do artigo 39º do acordo TRIPs a protecção dos resultados de testes. Este regime tem por objecto uma matéria muito mais restrita (e difícil de definir)¹⁶⁶ que a protecção dos segredos de negócio. Trata-se de resultados de testes ou de outra in-

157. A organização de informação, se original, pode ser protegida pelo Direito de Autor. A esta protecção poderá acrescer o regime das bases de dados, na medida em que haja investimento substancial na obtenção dos dados (DL 122/2000, de 04 de julho).

158. *Ob. cit.*, p. 29.

159. GUILLERMO CABANELLAS, *Regimen Jurídico de los conocimientos tecnicos*, p. 55

160. Por isso é que se afirma que o valor económico resulta do segredo. A questão do segredo coloca-se em termos de acesso à informação.

161. GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, *ob. cit.*, p. 30.

162. “Quotas” para usar a expressão de MEITINGER, *ob. cit.*, p. 115, a que já aludi.

163. WALTER WILBURG, “Desenvolvimento de um sistema móvel no Direito Civil”, DJ, XIV, 2000, Tomo 3, p. 55 e ss.

164. KRASSER, “Der Schutz des know-how an deutschen Recht”, GRUR, 1970, p. 587 e ss.

165. Assim CARLOS M. CORREA, “Test data protection”, AAVV, *The law and theory of trade secrecy...cit.*, p. 568.

166. MEITINGER, *ob. cit.*, p. 117 e ss., aponta a ausência de definição de termos tais como “farmacêutico” ou “agricultura”.



formação congénere cuja obtenção resulte de **esforço considerável**¹⁶⁷ e cuja apresentação / realização seja exigida para autorizar a entrada no mercado de um dado produto. A protecção restringe-se à informação relacionada com produtos **químicos farmacêuticos ou para agricultura**, na medida em **que utilizem novos elementos químicos**. Cria-se uma obrigação *sui generis*¹⁶⁸ com um sujeito definido e um conteúdo positivo. O Estado tem obrigação de proteger estes dados contra divulgação desnecessária.

3.1.3. Sigilo Profissional

O sigilo profissional, no qual se inclui, entre outros, o segredo bancário (art. 78º e ss. do DL 298/92, de 31 de dezembro), o sigilo médico (13º Estatuto da Ordem dos Médicos), o sigilo imposto aos advogados e a todos os que com eles trabalham (art. 81º EOA) e o segredo religioso. Todos estes tipos de segredo, isto é, reserva e contenção de informação servem simultaneamente interesses públicos, como o interesse geral da classe (dos médicos, advogados, do sistema bancário, etc.) e interesses privados, a reserva da intimidade do cliente / utente / crente.¹⁶⁹ São *instrumentos jurídicos de garantia* do direito de privacidade.¹⁷⁰

Estes “segredos” distinguem-se do segredo de negócio pelo seu objecto que é mais amplo¹⁷¹ e indiferenciado. Em relação ao segredo profissional não há especificações em termos de conteúdo ou natureza da informação. O segredo de negócio faz uma delimitação do tipo de informação que pode ser protegida, enquanto o segredo profissional é “cego”, abrange qualquer informação. Tampouco se exige valor económico ao segredo profissional. Impõe-se sim uma obrigação de tomar todas as diligências adequadas no sentido de preservar o segredo. Esta circunstância não impede a circunstância, que não será rara, de o segredo profissional abranger também segredos de negócio.

4. UM CONCEITO UNITÁRIO?

A utilidade de um conceito é permitir a comunicação. Através da abstracção elege-se um conjunto de elementos que caracterizam um dado fenómeno, atribui-se-lhe um fonema e eis a palavra. Com a palavra deveremos ter claro o que lhe subjaz, quais os elementos comuns a todas aquelas realidades que se incluem no grupo que o conceito forma. No domínio do jurídico, o intérprete-aplicador é chamado a inspecionar a realidade de facto através do óculo jurídico da *facti species*¹⁷² e a integrar os factos na abstracção da lei. Nesta actividade de subsunção, a afirmação do preenchimento de um conceito representa frequentes vezes o acesso a um regime. É natural que em face de regimes distintos os conceitos sofram ligeiras modulações. Não deixa de ser assim dentro de um mesmo regime tendo em conta as diferentes decisões jurisprudenciais e interpretações doutrinárias. A lei é como um organismo vivo e independente de quem o gerou, sujeito às contingências do seu tempo, alterando-o e existindo em permanente alteração.¹⁷³ Lamentavelmente, corre frequentes riscos de morte súbita.

Como afirma KARL ENGISCH,¹⁷⁴ *os conceitos jurídicos são predominantemente indeterminados, pelo menos em parte*. Isto não quer dizer que a sua compreensão e explicação através de grupos de casos (a casuística, neste caso, feita essencialmente por via interpretativa) seja inútil. Neste contexto, definir o conceito é em grande medida definir o âmbito de aplicação de vários regimes e saber o que está protegido.

Assim, cumpre-me identificar sumariamente as questões identificadas e as conclusões a que cheguei em face dos diversos regimes analisados. O que constitui então segredo de negócio?

É certo que se tratará sempre de informação, sendo debatida a sua natureza. O estado de segredo, entendido como informação excluída do conhecimento geral, é pressuposto da tutela, embora o grau de secretismo exigido seja rodeado de grande incerteza. O valor co-

167. Expressão do princípio da prestação. Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, “O princípio da prestação: Um novo fundamento para a Concorrência Desleal?”, ROA, Ano 56, vol. I.

168. SHARON K. SANDEEN, *ob. cit.*, p. 566.

169. PAULO MOTA PINTO, *A protecção da vida ... cit.*, p. 174 a 181.

170. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, *ob. cit.*, p. 468. Os mesmos Autores, p. 469, explicam que os direitos de personalidade são dirigidos ao **segredo do ser**, sendo problemática a inclusão (...) do pretensão «direito ao segredo do ter». Mas não é deste

segredo (mais amplo) que aqui trato mas sim daquele que GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA referem como *segredo no sentido de valor pessoal estritamente ligado à privacidade*.

171. No entanto, não tão amplo como o do artigo 195º do CP.

172. BAPTISTA MACHADO, *ob. cit.*, p. 81, *É a facti-species jurídica, que nos fornece o óculo pelo qual havemos de “in-speccionar” a realidade de facto*.

173. Objectivista e actualista me confesso...

174. *Introdução ao pensamento jurídico*, 3ª ed., p. 173.



mercial deve ser entendido como vantagem competitiva, ou como valor económico de algum tipo.

O grau de secretismo é variável em função das circunstâncias (móvel). Por isso, haverá *know-how* que não satisfaz o requisito de secretismo do segredo de negócio. O requisito de esforços razoáveis representa um limite mínimo que visa garantir que o segredo é voluntário. A eventual exigência deverá ser feita ao nível do secretismo.

Concluo, por isso, que o segredo de negócio é um conceito unitário que pressupõe **conhecimento transmissível, lícito, licitamente adquirido e com natureza empresarial, voluntariamente segregado**, isto é, afastado do conhecimento geral (não bastando querer para saber) e **representando uma vantagem concorrencial**, estando por isso integrado nos activos intangíveis de um negócio. Distingue-se do *know-how*, do segredo profissional, do direito de privacidade e dos resultados de testes.

No momento actual, os segredos de negócio são matéria especialmente debatida. Em janeiro de 2012 foi publicado o já citado estudo de direito comparado sobre este tema encomendado pela Comissão Europeia à sociedade Hogan Lovells. Espera-se que, ainda em 2012, seja concluído um outro “estudo sobre os segredos de negócio e informação confidencial no mercado interno”, adjudicado à sociedade Baker & McKenzie. Nos EUA há quem advirta: *The amount and importance of trade secret litigation is exploding*, prevendo-se que em 7 anos (de 2010 a 2017) o número de casos nos tribunais norte-americanos relativos a segredos de negócio venha a duplicar.¹⁷⁵

No entanto, ao contrário do que tem sido afirmado, creio que está (quase) tudo bem como está. A liberdade de informação é um princípio fundamental que deve permanecer intocado. A tutela da privacidade das empresas deve ser assegurada, assim com a concorrência pela prestação (*Leistungswettbewerbs*). O valor económico dos segredos industriais e comerciais é enorme, especialmente em sectores, como a indústria alimentar, em que os produtos têm uma aspiração à perenidade.¹⁷⁶ De facto, apesar de ser considerado – por autores como PAUL

MATHÉLY¹⁷⁷ – um periférico ou um direito vizinho do direito de patentes, o regime do segredo comporta uma esperança de durabilidade que o direito de patentes não permite. Nem todos escolhem o segredo por não poderem patentear. Há quem opte pelo segredo porque quer. Feita essa escolha, há um *trade off*: a lei protegerá a informação que dê ao seu titular uma vantagem concorrencial enquanto esta se mantiver secreta e for sujeita a diligências consideráveis no sentido de a manter secreta: uma vez divulgada, a informação ficará acessível a todos, podendo por todos ser utilizada. A indemnização pode ser grande e a tutela penal severa, mas o segredo desapareceu.¹⁷⁸

É certo que há movimentos em sentido contrário, preconizando a instituição de um direito exclusivo sobre o segredo. O regime italiano ou o regime americano são exemplos de regulamentação para a qual a UE pode ser atraída e em relação aos quais, a meu ver, deve resistir. A informação é e deverá permanecer livre! Pense-se na beleza e utilidade social do trabalho voluntário colectivo que gerou a maior enciclopédia mundial, a Wikipédia... Em contrapartida, a concorrência deve ser leal e honesta. O compromisso entre interesses conflitantes, ao nível da informação, deve bastar-se com o recurso ao instituto da Concorrência Desleal, que tem virtualidades para assegurar a protecção do investimento sem interferências excessivas na liberdade de terceiros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AAVV (eds. COTTIER, THOMAS e VÉRON, PIERRE), *Concise International and European IP Law*, 2nd edition, Kluwer Law International, 2011.
- AAVV (dirigido por DIAS, JORGE FIGUEIREDO), *Comentário Conimbricense ao Código Penal*, vol. I, 2ª edição, Coimbra Ed., 2012.
- AAVV, *Concorrência Desleal*, Almedina, 1997.
- AAVV (org. ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE; GONÇALVES, LUÍS COUTO e TRABUCO, CLÁUDIA), *Contratos de Direito de Autor e Direito Industrial*, Almedina, 2011.
- AAVV (ed. APDI), *Direito Industrial*, Vols. I a VIII, Almedina, 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010 e 2012.

175. DAVID ALMELING ET AL., *A Statistical Analysis...cit.*, p. 301.

176. Por motivos vários a *reverse engineering* de produtos com componente biológica é próxima do impossível.

177. *Le droit français des brevets d'invention*, p. 845 e ss.

178. Este é muitas vezes uma equação que os advogados terão resolver: litigar e revelar ou não litigar e tentar conter os danos, sem “desfazer” o segredo.



- AAVV (eds. BEIER, FRIEDERICH-KARL e SCHRICKER, GERHARD), *From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, IIC Studies, vol. 18, VCH, 1996.
- AAVV (eds. CORREA, CARLOS M. e YUSUF, ABDULQAWI A.), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement*, 2nd edition, Wolters Kluwer, 2008.
- AAVV (eds. VAVER, DAVID e BENTLY, LIONEL), *Intellectual Property in the New Millennium - Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, 2004.
- AAVV (eds. DREYFUSS, ROCHELLE C. e STRANDBURG, KATHERINE J.), *The Law and Theory of Trade Secrecy – A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, 2011.
- AAVV (eds. BUSCHE e STOLL), *TRIPs Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums – Kommentar*, Carl Heymanns Verlag, 2007.
- ALBUQUERQUE, PAULO PINTO DE. *Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem*, 2^a ed., UCP Editora, 2010.
- ALMELING, DAVID; SNYDER, DARIN W.; SAPOZNIKOW, MICHAEL; MCCOLLUM, WHITNEY E. e WEADER, JILL. “A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts”, *Gonzaga Law Review* 45.2 (2010): 291-334.
- ALVES, ANÍBAL. Informação in Polis: enciclopédia Verbo da sociedade e do Estado: antropologia, direito, economia, ciência política, vol. 3, 1983.
- ANDERSON, MARK e WARNER, VICTOR. *Technology Transfer: Law and Practice*, 3rd edition, Bloomsbury Professional, 2010.
- APLIN, TANYA; BENTLY, LIONEL; JOHNSON, PHILLIP e MALYNICZ, SIMON. *Gurry on Breach of Confidence: The Protection of Confidential Information*, Oxford University Press, 2012.
- BAPTISTA MACHADO. *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, Almedina, 1997 (reimpressão).
- BERTRAND, ANDRÉ. *Droit d’Auteur*, 3^{ème} edition, Dalloz, 2010.
- BONA ET AL., *La tutela del know-how*, Giuffrè Editore, 2012.
- BONE, ROBERT G. “A new Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification”, 86 *California Law Review*, 241, 1998.
- BONE, ROBERT G. “Trade secrecy, innovation and the requirement of reasonable secrecy precautions”, AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*.
- BOUCKAERT, BOUDEWIJN. “What is property?”, *Harvard Journal of Law & Public Policy* 13, no. 3, p. 775 e ss, 1990.
- BRANDÃO PROENÇA, *A Conduta do Lesado Como Pressuposto e Critério de Impugnação do Dano Extracontratual*, Almedina, 1997.
- BRONCKERS, MARCO e MCNELIS, NATALIE. “Is the EU obliged to improve the protection of trade secrets?”, *European Intellectual Property Review* (2012), p. 673-688.
- CABANELLAS, GUILLERMO. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, 2^a ed., Editora Heliasta, 1994.
- CABANELLAS, GUILLERMO. *Regimen Juridico de los conocimientos técnicos*, Heliasta, 1984.
- CABRAL, RITA. “O direito à intimidade da vida privada”, separata dos *Estudos em Memória ao Prof. Doutor Paulo Cunha*, 1989.
- CAMPOS, DIOGO LEITE. *O Direito e os direitos de personalidade in ROA*, Vol. I/II, 1993.
- CARVALHO, MARIA MIGUEL. “As Marcas e a Concorrência Desleal no Novo Código da Propriedade Industrial”, *Scientia Iuridica*, Tomo LII, n° 297, 2003.
- CASTRO, CARLOS OSÓRIO DE. *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, UCP Editora, 1994.
- CHORÃO, LUÍS BIGOTTE. “O conceito de Concorrência Desleal – Evolução Legislativa”, AAVV, *Concorrência Desleal*.
- CORREA, CARLOS M. “Test data protection: rights conferred under the TRIPs Agreement and some effect of TRIPs-plus standards”, AAVV, *The law and theory of trade secrecy*.
- CORREA, CARLOS M. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – A Commentary on the TRIPs Agreement*, Oxford University Press, 2007.
- COUTINHO DE ABREU. *Da empresarialidade - As Empresas no Direito*, Almedina, 1996.
- CRUZ, JUSTINO. *Código da Propriedade Industrial (1940) anotado*, 2^a ed., Coimbra, Livraria Arnado, 1985.
- DESSEMONET, FRANÇOIS. “Protection of Trade Secrets and Confidential Information”, AAVV, *Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement*.
- DEUTCH, MIGUEL. “The Property Concept of Trade Secrets in Anglo-American Law: An Ongoing Debate”, *University of Richmond Law Review*, 313 (1997).
- DIAS, GABRIELA FIGUEIREDO. *A assistência técnica nos contratos de know-how*, Stvdia Ivridica, Coimbra Ed., 1995.
- DUARTE, DAVID. “A norma de Universalidade de Direitos e Deveres Fundamentais”, BFDUC (2000).
- EMBERLAND, MARIUS. *The Human Rights of Companies*, Oxford University Press, 2006.
- ENGISCH, KARL. *Introdução ao Pensamento Jurídico* (tradução e prefácio de BAPTISTA MACHADO), 3^a edição Fundação Calouste Gulbenkian, 1977.
- FERRER CORREIA e XAVIER, VASCO LOBO. “Efeito externo das obrigações; abuso do direito; Concorrência Desleal”, RDE V/1, 1979, p. 3-19.
- FLORES, CÉSAR. *Segredo Industrial e o Know-how – Aspectos Jurídicos Internacionais*, Lumen Juris, 2008.
- FRIEDMAN, DAVID; LANDES, WILLIAM M. e POSNER, RICHARD A. “Some Economics of Trade Secret Law”, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 5, n° 1, p. 61-72, 1991.
- FRIEDMAN, DAVID. ‘Trade Secret’ in PETER NEWMAN (ed.), *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, vol. 3, 1994.
- FROMER, JEANNE, “Trade secrecy in Willy Wonka’s Chocolate Factory”, AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*.
- GERVAIS, DANIEL. *The TRIPs Agreement – Drafting History and Analysis*, 3rd edition, Sweet & Maxwell, 2008.
- GHIDINI e FALCE. “Trade Secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian ‘reform’”, AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*.
- GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA. *Constituição da República Portuguesa Anotada*, vol. I, 4^a ed., 2007.



- GOMES CANOTILHO. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, 7^a ed., Coimbra Editora, 2003.
- GOMES, JÚLIO. *Direito do Trabalho*, vol. I, Coimbra Editora, 2007.
- GÓMEZ SEGADE. “Algunos aspectos de la licencia de know-how”, *Actas de derecho industrial VII* (1981), p. 201-223.
- GÓMEZ SEGADE. *El secreto industrial (know-how) – concepto y protección*, Editorial Tecnos, 1974.
- GONÇALVES, LUÍS COUTO. *Manual de Direito Industrial*, 3^a ed., Almedina, 2012.
- GRAVES, CHARLES. “Trade secrecy and the common law of confidentiality: the problem of multiple regimes”, *AAVV, The Law and Theory of Trade Secrecy*.
- HAILING, SHAN. *The Protection of Trade Secrets in China*, Kluwer Law International, 2008.
- HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP, Report on Trade Secrets for the European Commission, disponível em http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf (acedido em 08.08.2012)
- HUBMANN, HEINRICH e GÖTTING. *Gewerblicher Rechtsschutz*, 6. Auflage, C. H. Beck, 1998.
- KRASSER, RUDOLF. “The protection of Trade Secrets in the TRIPs Agreement”, *AAVV, From GATT to TRIPs*
- KRASSER, RUDOLF. “Der Schutz des know-how an deutschen Recht”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Heft 12, 1970.
- LAHORE, J. e DUFTY, A. “Confidentiality, patents and restraints of trade”, *AAVV, Intellectual Property in the New Millennium*.
- LARENZ, KARL. *Metodologia da Ciência do Direito* (trad. da 6^a ed. do original alemão), 3^a ed., Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
- LEMLEY, MARK. “The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights”, *AAVV, The Law and Theory of Trade Secrecy*.
- LESSIG, LAWRENCE. *Code 2.0*, Basic Books, 2006.
- LESSMANN, HERBERT. “Persönlichkeitsschutz juristischer Personen”, *Archiv für die civilistische Praxis*, vol. 170 (1970).
- MARQUES DOS SANTOS. *Transferência internacional de tecnologia, economia e direito – alguns problemas gerais*, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal; 132, 1984.
- MATHÉLY, PAUL. *Le droit français des brevets d’invention*, Journal des Notaires et des Avocats, 1974
- MEITINGER. *Art. 39 TRIPs in AAVV, Concise International and European IP Law*, 2nd edition.
- MENEZES CORDEIRO. *Tratado de Direito Civil*, vol. V, 2^a reimpressão da edição de 2005, Almedina, 2011.
- MILLER ARTHUR R. e DAVIS, MICHAEL H. *Intellectual Property – Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell*, 5th edition, 2012.
- MILLER, ARTHUR R. “Common Law Protection for Products of the Mind: An ‘Idea’ Whose Time Has Come”, *Harvard Law Review*, Vol. 119, No. 3, pp. 703-779, 2006.
- MIRANDA, JORGE e MEDEIROS, RUI. *Constituição da República Portuguesa Anotada*, tomo I, 2^a ed., 2010.
- MIRANDA, JORGE. *Art. 26º in JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa Anotada*, tomo I, 2^a ed., 2010.
- MIRANDA, JORGE. *Manual de Direito Constitucional*, Tomo IV, 4^a ed., Coimbra Editora, 2008.
- MONTEIRO, JORGE SINDE. *Responsabilidade por Conselhos Recomendações ou Informações*, Almedina, 1989.
- MOTA PINTO, CARLOS DA. *Teoria Geral do Direito Civil*, 4^a ed. (por MONTEIRO, ANTÓNIO PINTO e PINTO, PAULO MOTA), Coimbra Editora, 2005.
- MOURA E SILVA, MIGUEL. “Contratos de licença de tecnologia”, *AAVV, Contratos de Direito de Autor e Direito Industrial*.
- MOURA E SILVA, MIGUEL. *Inovação, Transferência de Tecnologia e Concorrência: Estudo Comparado do Direito da Concorrência dos Estados Unidos e da União Europeia*, Almedina, 2003.
- MUELLER, JANICE. *Patent Law*, 3rd edition, Aspen, 2009.
- NOGUEIRA SERENS. “Marcas de Forma”, *Colectânea de Jurisprudência*, 1991, IV.
- OEHEN MENDES. “Contratos de Transmissão de Patente”, *AAVV, Contratos de Direito de Autor e Direito Industrial*.
- OLAVO, CARLOS. *Propriedade Industrial*, vol. I, 2^a ed., Almedina, 2005.
- OLIVEIRA ASCENSÃO. “Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?”, *Themis*, VII, n° 15, 2008.
- OLIVEIRA ASCENSÃO. “O princípio da prestação: Um novo fundamento para a Concorrência Desleal?”, *ROA*, Ano 56, vol. I, 1996.
- OLIVEIRA ASCENSÃO. *Concorrência Desleal*, Almedina, 2002.
- OLIVEIRA ASCENSÃO. *Direito Comercial*, vol. II, *Direito Industrial*, A. A. F. D. L., 1994.



- PAIS, SOFIA. *Entre Inovação e Concorrência – Em defesa de um modelo europeu*, UCP Editora, 2011.
- PALAZZI, P. A. “La exclusión del régimen de Derecho de Autor de las ideas, sistemas, métodos aplicaciones prácticas y planes de comercialización”, *Actas de Derecho Industrial y de Autor 29* (2008-2009), p. 373-400.
- PASQUALE, FRANK. “The troubling consequences of trade secret protection of search engine rankings”, *AAVV, The Law and Theory of Trade Secrecy*.
- PATRÍCIO, PAÚL. “Concorrência Desleal e direito do consumidor”, *ROA*, Ano 65, Vol. I, 2005.
- PATRÍCIO, PAÚL. “Concorrência Desleal e Segredos de Negócio”, *AAVV, Direito Industrial*, vol. II.
- PATRÍCIO, PAÚL. “Breve análise do regime da concorrência desleal no novo CPI”, *ROA*, Ano 63, abril 2003.
- PATRÍCIO, PAÚL. *Concorrência Desleal*, Coimbra Editora, 1965.
- PATTO, PEDRO VAZ. “O segredo de negócio e o segredo de justiça no direito sancionatório das autoridades reguladoras”, *Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras*, p. 225-235.
- PINTO, PAULO MOTA. “A protecção da vida privada e a Constituição”, *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* (2000).
- PINTO, PAULO MOTA. “O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada”, *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* (1992).
- PIRES DE CARVALHO, NUNO. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro*, Lumen Juris, 2007.
- PIRES DE CARVALHO, NUNO. *The TRIPs Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Kluwer Law International, 2008.
- PURTOVA, NADEZHDA. *Property Rights in Personal Data. A European Perspective*, Kluwer Law International, 2011.
- REMÉDIO MARQUES. *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Almedina, 2007.
- RIBEIRO DE ALMEIDA. “Direitos de Propriedade Industrial e de Propriedade Intelectual no Contrato de Franquia”, *AAVV, Contratos de Direito de Autor e Direito Industrial*.
- ROSENBERG e APLEY. *Business method and software patents: A practical guide*, Oxford University Press, 2012.
- SANDEEN, SHARON K. “The limits of trade secret law: Article 39 of the TRIPs Agreement and the Uniform Trade Secrets Act on which it is based”, *AAVV, The Law and Theory of Trade Secrecy*.
- SANTOS JUSTO. *Introdução ao Estudo do Direito*, 5ª ed., Coimbra Editora, 2011.
- SNYDER, DARIN W. e ALMELING, DAVID S. *Keeping Secrets: A Practical Introduction to Trade Secret Law and Strategy*, Oxford University Press, 2012.
- SOUSA E SILVA, NUNO. “A protecção das topografias de produtos semicondutores - apreciação crítica”, *Cadernos de Direito Privado*, n° 43 (no prelo).
- SOUSA E SILVA, PEDRO. “A patenteabilidade dos métodos comerciais”, *Direito da Sociedade da Informação*, Vol. V, 2004.
- SOUSA E SILVA, PEDRO. *Direito Industrial*, Coimbra Editora, 2011.
- SOUSA, LUÍS PIRES DE. *Prova por Presunção no Direito Civil*, Almedina, 2012.
- SOUSA, RABINDRANATH CAPELO DE O *Direito Geral de Personalidade*, Coimbra Editora, 1995.
- SPEYART. *Art. 1 Regulation 772/2004 in AAVV, Concise International and European IP Law*.
- SURBLYTÉ, GINTARÉ. *The Refusal to Disclose Trade Secrets as an Abuse of Market Dominance – Microsoft and Beyond*, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, 2011.
- TROLLER, KAMEN. *Grundzüge des schweizerischen Imaterialgüterrechts*, 2. Auflage, Helbing & Lichtenhahn, 2005.
- VAN BAELE & BELLIS, *Competition Law of the EC*, 5th edition, Kluwer Law International, 2010.
- VASCONCELOS, PEDRO PAIS DE. *Direito de Personalidade*, Almedina, 2006.
- VICENTE, DÁRIO MOURA. “Segredo Comercial e Acesso à Informação administrativa”, *AAVV* (coord. MIRANDA, JORGE), *Estudos em Homagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia*, vol. III, p. 289-297.
- VICENTE, DÁRIO MOURA. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, 2008.
- WHISH, RICHARD. *Competition Law*, 7th Edition, Oxford University Press, 2012.
- WILBURG, WALTER. “Desenvolvimento de um sistema móvel no Direito Civil” (tradução e prefácio de GUICHARD, RAÚL), *Direito e Justiça*, XIV, 2000, Tomo 3.
- WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, disponível em <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/> (acedido em 10.09.2012)