

# UM RETRATO DO REGIME PORTUGUÊS DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO(\*)

*Pelo Mestre Nuno Sousa e Silva(\*\*)*

## *SUMÁRIO:*

**1. A relevância actual dos segredos de negócio. 2. Justificação da tutela. 2.1.** Argumentos de natureza categórica. **2.2.** Argumentos de natureza pragmática. **2.3.** Síntese. **3. O contexto internacional. 4. A violação de segredos de negócio. 4.1.** Noção de segredos de negócio. **4.1.1.** Informações secretas. **4.1.2.** Valor comercial derivado do secretismo. **4.1.3.** Objecto de diligências consideráveis. **4.1.4.** Síntese. **4.2.** Medidas de protecção. **4.3.** Actos ilícitos. **4.4.** Comparação com direitos de propriedade intelectual. **5. Medidas de tutela. 5.1.** No domínio da concorrência desleal. **5.2.** Noutros domínios. **5.3.** Limites temporais (prescrição). **6. A Proposta de Directiva (menção). 7. Um exemplo jurisprudencial. 8. Conclusão.**

Em maior ou menor medida, as comunidades organizadas foram reconhecendo as vantagens de consagrar alguma protecção jurídica ao segredo. No entanto, antes de existir tutela legal a sua protecção era simplesmente factual: o segredo, porque o era, estava

---

(\*) Este texto constitui um desenvolvimento (com maior enquadramento teórico) da exposição oral feita no Seminário "A Protecção Legal de Segredos de Negócio" que leccionei na UCP (Porto) em Julho de 2014. O autor gostaria de agradecer a Janete Fernandes, Pedro Sousa e Silva e Pedro Cerqueira Gomes pelos comentários e sugestões. Os erros permanecem meus.

(\*\*) Mestre em Direito. LLM. IP (MIPLC). Assistente da Universidade Católica Portuguesa (Porto). Advogado (PTCS & Associados). E-mail: <nsousaesilva@gmail.com>.

protegido. Como refere MARK SUCHMAN<sup>(1)</sup> a ideia de tabu serviu como forma de controlo de informação e de apropriação do valor de intangíveis desde as sociedades pré-históricas. Em bom rigor, as normas sociais desempenham ainda hoje um papel fundamental na determinação de comportamentos (também) em relação a intangíveis<sup>(2)</sup>.

Há quem veja na *actio servi corrupti* um antecedente no direito romano de protecção de segredos de negócio<sup>(3)</sup>. Este entendimento é seguido por muitos mas contestado por outros<sup>(4)</sup>. Porém, não há dúvidas que, no âmbito das corporações, os segredos de negócio desempenhavam um papel relevante, gozando então de concreta tutela jurídica<sup>(5)</sup>.

Em Portugal, a protecção do segredo industrial constava já do art. 201.º, n.º 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*<sup>(6)</sup>.

Hoje em dia a disciplina protecção de segredos de negócio na Europa e no Mundo é de grande heterogeneidade, combinando frequentemente vários ramos de direito público e privado<sup>(7)</sup>. Este

---

<sup>(1)</sup> *Invention and Ritual: Notes on the Interrelation of Magic and Intellectual Property in Preliterary Societies*, Columbia Law Review 89 (1989), pp. 1264-1294.

<sup>(2)</sup> Um exemplo encontra-se no papel das normas sociais no domínio da prestidigitação. Vide JACOB LOSHIN, *Secrets Revealed: How Magicians Protect Intellectual Property Without Law* in: AAVV, *Law and Magic: A Collection of Essays* (Carolina Academic Press 2010), pp. 123 e ss.

<sup>(3)</sup> É famoso o artigo de ARTUR SCHILLER, *Trade Secrets and the Roman Law; the Actio Servi Corrupti*, Columbia Law Review 30 (1930), pp. 837 e ss.

<sup>(4)</sup> Contestando a posição de SCHILLER e fazendo uma recensão das posições na doutrina norte-americana, cf. ALAN WATSON, *Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded*, Tulane European & Civil Law Forum 11 (1996), pp. 19 e ss.

<sup>(5)</sup> S. R. EPSTEIN, *Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change in Preindustrial Europe*, The Journal of Economic History, Vol. 58, n.º 3 (1998), pp. 702-705.

<sup>(6)</sup> *Apud* OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal* (Almedina, 2002), p. 461.

<sup>(7)</sup> Para uma perspectiva comparativa ampla veja-se a obra editada por MELVIN JAGER, *Trade Secrets Throughout the World* (Clark Boardman Callaghan, 2013) e o estudo da Baker & McKenzie de Abril de 2013, disponível em <[http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711\\_final-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf)>.

carácter sincrético das leis que protegem segredos de negócio leva mesmo autores como ROBERT BONE a afirmar que a lei sobre segredos de negócio não passa de uma colecção de outras normas legais<sup>(8)</sup>. E, de facto, a sua natureza é enigmática e a sua unicidade contestável<sup>(9)</sup>. Na verdade, há muitos meios de tutela dos segredos de negócio, e esta envolve, frequentes vezes, normas de direito do trabalho, direitos de autor, o direito *sui generis* relativo a bases de dados<sup>(10)</sup>, direito dos contratos<sup>(11)</sup>, direito de propriedade (v.g. nos documentos que contem informação confidencial), direito penal (em especial regras de criminalidade informática)<sup>(12)</sup>, direitos humanos/fundamentais<sup>(13)</sup> ou o regime do enriquecimento sem causa. No entanto, em Portugal, a protecção dos segredos de negócio tem a sua raiz mais funda no regime da concorrência desleal<sup>(14)</sup>. Assim, sem prejuízo da referência pontual aos outros complexos normativos, será esse o ponto central da nossa análise.

---

<sup>(8)</sup> *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, California Law Review, (1998), p.245. Menos radical DAN L. BURK, *Misappropriation of Trade Secrets in Biotechnology Licensing*, 4 Albany Law Journal of Science & Technology (1994), p. 125 ("...an assemblage of principles drawn from tort, contract, agency, and unfair competition law").

<sup>(9)</sup> MARK A. LEMLEY, *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, in: AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy: A Handbook of Contemporary Research* (EE 2011), p. 109 "...the puzzle is a theoretical one: no one can seem to agree where trade secret law comes from or how to fit it into the broader framework of legal doctrine".

<sup>(10)</sup> Previsto no Decreto-Lei n.º 122/2000, por transposição da Directiva 96/9/CE relativa à protecção jurídica das bases de dados. Para uma análise sumária, cf. MATTHIAS LEISTNER, 'The protection of databases' in: ESTELLE DERCLAYE (ed.), *Research handbook on the Future of EU Copyright* (Edward Elgar 2009), pp. 427 e ss.

<sup>(11)</sup> Há ordenamentos jurídicos (v.g. Malta) em que a protecção dos segredos de negócio se faz apenas por esta via. Defende-o *de iure constituendo* ROBERT BONE, *A new look...*, cit., p. 297.

<sup>(12)</sup> Sobre a intersecção entre a protecção de segredos e a criminalidade informática no quadro da legislação europeia, cf. MARCO ALEXANDRE SAIAS, *Unlawful acquisition of trade secrets by cyber theft: between the Proposed Directive on Trade Secrets and the Directive on Cyber Attacks*, JIPLP [2014], pp. 721-729.

<sup>(13)</sup> Cf. a exposição em NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo é a "alma do negócio"*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n.º 126 (2013), pp. 14-15.

<sup>(14)</sup> LOBO D'ÁVILA, *Concorrência Desleal* (Coimbra 1910), pp. 252-258. Sobre a discussão acerca da natureza da protecção (propriedade ou não), veja-se S. J. SOLTYSINSKI,

Entre a jurisprudência e a doutrina mais desenvolvidas neste domínio encontra-se a relativa ao direito norte-americano<sup>(15)</sup>. Por isso, parte da nossa exposição será feita com recurso a direito comparado, privilegiando este ordenamento<sup>(16)</sup>. Até porque, apesar da capital importância dos segredos de negócio, em Portugal, conhecem-se poucas decisões de tribunais superiores que se refiram directamente à sua tutela.

Este artigo começa por apresentar algumas razões para a crescente importância dos segredos de negócio **(1)** e discutir as principais justificações para a sua tutela **(2)**, traçando um retrato do regime nacional de segredos de negócio, após uma contextualização normativa a nível supranacional **(3)**. O regime nacional é caracterizado **(4)**, analisando-se a noção de segredo de negócios, os meios factuais e jurídicos para a sua protecção e os requisitos para que ocorra uma violação. Efectua-se ainda uma comparação entre o regime dos segredos de negócio e a tutela através de direitos de propriedade intelectual. Seguidamente, os meios de tutela ao dispor do titular de um segredo de negócio são brevemente descritos **(5)**. Antes de concluir, o texto faz um relato sumário da proposta de directiva sobre a matéria **(6)** e apresenta um exemplo jurisprudencial que serve como síntese **(7)**.

## 1. A relevância actual dos segredos de negócio

O assunto dos segredos de negócio e da sua tutela jurídica tem crescido em importância. Gradualmente os segredos de negócio vão

---

*Are Trade Secrets Property?*, in: IIC 17(3) (1986), pp. 331-356 (com uma perspectiva de direito civil/continental, defendendo o carácter de propriedade) e LIONEL BENTLY, *Trade secrets — Intellectual Property but not 'property'?*, in: HELENA HOWE & JONATHAN GRIFFITHS (eds.), *Concepts of Property in Intellectual Property* (Cambridge University Press, 2013), pp. 60-93.

<sup>(15)</sup> Que também é, em grande medida, o modelo da protecção adoptada no acordo TRIPS e, assim, fonte indirecta das soluções da lei portuguesa.

<sup>(16)</sup> Para uma panorâmica da lei americana neste domínio *vide* SHARON K. SANDEN & ELIZABETH A. ROWE, *Trade Secret Law in a Nutshell*, West, 2013.

passando de um tópico obscuro<sup>(17)</sup>, "patinho feio"<sup>(18)</sup>, "enteado" da propriedade intelectual<sup>(19)</sup>, "órfão negligenciado da análise económica"<sup>(20)</sup>, a um tema relevante no estudo da propriedade intelectual e concorrência desleal<sup>(21)</sup>.

Para isto contribui também o aumento da percepção do valor dos intangíveis por parte das empresas, que recorrem de forma frequente a segredos de negócio, preterindo outros mecanismos de protecção, como as patentes ou os modelos de utilidade<sup>(22)</sup>. Mesmo quando não ocorra uma preterição, existem determinados mercados em que o pioneirismo (*first mover advantage*) é o factor determinante para o sucesso<sup>(23)</sup> e em que a utilização de mecanismos clássicos de propriedade intelectual, com as correspondentes demoras, não é satisfatória, suficiente ou sequer possível<sup>(24)</sup>.

Em contrapartida, regista-se um considerável aumento das ameaças à privacidade das empresas e, conseqüentemente, um

---

(17) NEIL WILKOFF, *Trade secrets: a perfect storm of unavoidable neglect?* JIPLP [2012], p. 837 (sublinhando a dificuldade de um estudo sistemático e robusto do tema).

(18) ROBERT BONE, *Trade secrecy, innovation and the requirements of reasonable secrecy precautions*, in: AAVV, *The Law and Theory...*, cit., p. 46.

(19) CHRISTOPH ANN, *Know-how — Stiefkind des Geistigen Eigentums?* [2007], GRUR, p. 39.

(20) DAVID FRIEDMAN, WILLIAM LANDES & RICHARD A. POSNER, *Some Economics of Trade Secret Law*, Journal of Economic Perspectives [1991], p. 61.

(21) Serve de exemplo a circunstância de o curso do MIPLC (instituição académica gerida pelo Max Planck Institut, em Munique) ter incluído pela primeira vez no seu programa de estudos uma disciplina autónoma sobre segredos de negócio em 2013.

(22) A preferência empresarial por segredos de negócio tem sido assinalada em vários estudos. Destacamos a síntese de NICOLA SEARLE, *The Economics of Trade Secrets: Evidence from the Economic Espionage Act (2010)*, pp. 56 e ss. disponível em <[http://research-repository.st-andrews.ac.uk/bitstream/10023/1632/7/NicolaSearlePhDThe sis.pdf](http://research-repository.st-andrews.ac.uk/bitstream/10023/1632/7/NicolaSearlePhDThe%20sis.pdf)>.

(23) NEIL WILKOFF, *Is first mover advantage still a relevant trade secret strategy?*, in: <<http://ipfinance.blogspot.pt/2014/06/is-first-mover-advantage-still-relevant.html>> (13 de Junho 2014).

(24) EUGENIO HOSS, *Delays in Patent Examination and Their Implications under the TRIPS Agreement* (2011) MIPLC Master Thesis Series <<http://ssrn.com/abstract=2166853>>, p. 19 ("...if delays in patent offices make patents less attractive, they also reduce the incentive for innovators to disclose, and might push innovators to move away from the patent system and to rely on other methods of protection, such as trade secrets, which would in the end imply a lack of dissemination of knowledge"). No mesmo sentido, MARK LEMLEY, *The surprising virtues...*, cit., p. 331.

maior risco de apropriação indevida dos seus segredos de negócio. Para isto contribui a revolução digital<sup>(25)</sup>, o aumento de mobilidade de trabalhadores<sup>(26)</sup> e a crescente concorrência transnacional, de tal forma que, em muitos domínios, não é exagerado falar num mercado mundial<sup>(27)</sup>.

## 2. Justificação da tutela

Quando analisamos a fundamentação ou justificação de tutela de um dado bem imaterial (ou, de um modo mais geral, de uma acção), os seus fundamentos podem ser divididos em ontológicos/ /categóricos, olhando para o valor da protecção em si, e consequencialistas/pragmáticos, valorando a medida adoptada em função dos seus resultados<sup>(28)</sup>. Para justificar a protecção de segredos de negócio, são ensaiados argumentos de ambas as procedências<sup>(29)</sup>.

---

(25) DAVID S. ALMELING, *Seven Reasons Why Trade Secrets are Increasingly Important*, Berkeley Technology Law Journal 27 (2012), pp. 1098-1101. Também VICTORIA CUNDIFF, *Reasonable Measures to Protect Trade Secrets in a Digital Environment*, 49 IDEA (2009), p. 361 ("The digital world is no friend to trade secrets"). Há ainda a realçar a diluição entre a esfera pública e privada operada por muitas redes sociais.

(26) DAVID S. ALMELING, *Seven Reasons...*, *cit.*, pp. 1101-1104 (com relevantes dados estatísticos).

(27) Vide <[https://en.wikipedia.org/wiki/Global\\_marketing](https://en.wikipedia.org/wiki/Global_marketing)> (consultado a 29 de Agosto de 2014).

(28) Esta divisão deve muito a MICHAEL SANDEL, *Justice: what's the right thing to do?* (Penguin 2009). Grande parte da doutrina divide estas duas categorias de justificações em justificações económicas e justificações morais ou filosóficas (v.g. MICHAEL RISCH, *Why do we have trade secrets?* Marquette Intellectual Property Law Review [2007], pp. 26 e ss). Essa denominação parece-nos criticável visto que as justificações ditas económicas continuam a ser filosóficas. No fundo todas as justificações são filosóficas. Para uma panorâmica sobre justificações em matéria de Propriedade Intelectual, cf. JUSTIN HUGHES, *The Philosophy of Intellectual Property*, 77 Georgetown Law Journal (1989), pp. 287-366.

(29) Um argumento (de difícil classificação) referido com alguma frequência advém da noção de véu de ignorância de JOHN RAWLS (dito *contractarian*): as regras adoptadas seriam o resultado de um consenso colectivo entre agentes que desconheciam as condições concretas em que estariam quando se levantasse o véu. Para uma exposição, cf. MICHAEL RISCH, *Why...*, *cit.*, pp. 33 e ss.

## 2.1. Argumentos de natureza categórica

Há quem aponte como fundamento para a protecção dos segredos a **ética comercial**: a garantia da concorrência honesta<sup>(30)</sup>. Este conceito, importante, é criticado pela sua generalidade e imprecisão. Como escreveu o juiz inglês JACOBS "What one man calls "unfair" another calls "fair""<sup>(31)</sup>. No entanto, esse é um problema geral da concorrência desleal e, mais amplamente, de qualquer conceito indeterminado<sup>(32)</sup>. Outra crítica que lhe pode ser feita é a sua falta de justificação económica e os efeitos nefastos da protecção em excesso<sup>(33)</sup>. Claro que isto constitui uma contestação com base em argumentos pragmáticos e é sempre possível contrapor que o Direito é mais do que um mecanismo de promoção da eficiência económica<sup>(34)</sup>. ROBERT BONE<sup>(35)</sup> assinala ainda que este argumento não tem fundamento empírico, não sendo claro se empresas concorrentes, na ausência da lei, consagrariam uma protecção de segredos de negócio<sup>(36)</sup>.

Um argumento de carácter mais jurídico prende-se com a protecção de **direitos fundamentais**/direitos humanos/direitos de personalidade<sup>(37)</sup>. A protecção legal de segredos de negócio seria

---

<sup>(30)</sup> MICHAEL RISCH, *Why...*, *cit.*, p. 36 ("The more likely explanation is simply that people do not like bad acts").

<sup>(31)</sup> JACOB LJ, *in*: L'Oréal SA v. Bellure NV, [2007] EWCA Civ 968 (Court of Appeal) [139].

<sup>(32)</sup> Cf. RAÚL GUICHARD, *Tópicos sobre técnicas legislativas* [inicialmente publicado na Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, n.º 17 (substancialmente revisto e ampliado, disponível em <<https://sites.google.com/site/textosderaulguichard/>>)], pp. 61 e ss.

<sup>(33)</sup> MARK LEMLEY, *Property, Intellectual Property, and Free Riding*, 83 Texas Law Review (2005), pp. 1058 e ss.

<sup>(34)</sup> Para uma crítica contundente da análise económica do Direito em relação à Propriedade Intelectual veja-se o texto de ANDREAS RAHMATIAN, *A Fundamental Critique of the Law-and-economics Analysis of Intellectual Property Rights*, 17 Marquette Intellectual Property Law Review (2013), pp. 191-229.

<sup>(35)</sup> *The (still)...*, *cit.*, p. 12.

<sup>(36)</sup> MICHAEL RISCH, *Why...*, *cit.*, p. 37 refere que esta crítica carece de fundamento: "when commercial decency is an outgrowth of populism. (...) In the end, as with any other populist theory, whether one accepts populism as a justification of trade secrets will primarily depend on whether one accepts majority rule as a justification, in general, and whether "legitimacy" imparts any sort of moral force".

<sup>(37)</sup> Como explica JORGE MIRANDA, *Manual de Direito Constitucional*, IV (4.ª ed.,

um imperativo resultante, para uns, da privacidade das empresas<sup>(38)</sup>, e, para outros, do seu direito de propriedade<sup>(39)</sup>. Neste último aspecto parece confluir a ideia de **protecção do investimento**<sup>(40)</sup> e da concorrência pela prestação (*Leistungswettberbs*)<sup>(41)</sup>. Também quanto a esta justificação são apontadas críticas sobretudo de carácter económico, especialmente o risco de protecção em excesso<sup>(42)</sup>.

## 2.2. Argumentos de natureza pragmática

O argumento de **poupança de custos** pode ser ilustrado com recurso ao conhecido caso norte-americano *E.I. duPont de Nemours*

---

Coimbra Editora, 2008), 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, *O Direito Geral de Personalidade* (Coimbra Editora, 1995), p. 584]. No entanto, para este efeito, nada há de problemático em equiparar os dois conceitos.

<sup>(38)</sup> ROBERT BONE, *The (still)...*, *cit.*, p. 11, nega que as pessoas colectivas possam gozar de um direito de privacidade. Partilha dessa opinião em face do direito inglês TANY APLIN, *A Right of Privacy for Corporations?*, in: PAUL TORREMANS (ed.), *Intellectual Property and Human Rights*, pp. 475-505. No entanto essa possibilidade é pacificamente aceite em Portugal (cf. NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo...*, *cit.*, p. 14), gozando aliás de consagração constitucional (art. 12.º/2 CRP).

<sup>(39)</sup> MARCO BRONCKERS & NATALIE MCNELIS, *Is the EU obliged to improve the protection of trade secrets? An inquiry into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights*, 34(10) EIPR (2012), pp. 673-688.

<sup>(40)</sup> Próximo do fundamento Lockeano de justificação de propriedade. Em apoio desta justificação a doutrina norte-americana cita frequentemente a passagem do caso *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452, 457 (1868): "It is the policy of the law, for the advantage of the public, to encourage and protect invention and commercial enterprise. If a man establishes a business and makes it valuable by his skill and attention, the good will of that business is recognized by the law as property".

<sup>(41)</sup> OLIVEIRA ASCENSÃO, *O princípio da prestação: Um novo fundamento para a Concorrência Desleal?*, ROA [1996], pp. 5-40.

<sup>(42)</sup> MICHAEL RISCH, *Why...*, *cit.*, p. 30. Também ROBERT BONE, *The (still)...*, *cit.*, pp. 26 e ss.



& Co. v. Rolfe Christopher<sup>(43)</sup>. Dois fotógrafos haviam sobrevoado e fotografado uma fábrica em construção da empresa norte-americana duPont com vista a descobrir o método secreto de produção de metanol desenvolvido por esta. O Tribunal do 5.º Circuito julgou que este comportamento constituía um meio impróprio de obtenção da informação e, por isso, violação do segredo de negócio da duPont. A tutela legal deste segredo de negócio dispensa a empresa de investir noutros meios de protecção como a construção de um tecto provisório<sup>(44)</sup>. Assim, a tutela legal permite gerar confiança na protecção dos segredos e dispensar investimentos adicionais na sua protecção factual, servirá assim como um método de repartição de esforços com a tutela do segredo. No entanto, esta doutrina é criticada pela falta de dados empíricos que a justifiquem<sup>(45)</sup>.

A justificação da tutela de segredos pela promoção da **partilha (selectiva) de informação** assenta na ideia de que a tutela legal gerará confiança suficiente para que os titulares de segredos de negócio possam revelar (alguma) informação. Segundo esta teoria, na ausência de tutela legal um titular nunca partilharia o seu segredo pois não existiriam consequências (pelo menos a nível jurídico) para a sua violação. ROBERT BONE<sup>(46)</sup> critica este fundamento frisando que a divulgação em causa não é coincidente com a divulgação pública que a Propriedade Intelectual visa promover, visto que, no caso dos segredos de negócio, a divulgação não permite a utilização livre ou inovadora da informação divulgada.

Há também quem avance a justificação do **estímulo à inovação e à produção de informação**<sup>(47)</sup>. No entanto, como apontam MICHAEL ABRAMOWICZ e JOHN F. DUFFY<sup>(48)</sup>, grande parte da infor-

---

<sup>(43)</sup> 431 F.2d 1012 (5.<sup>th</sup> Cir. 1970)

<sup>(44)</sup> Neste sentido e com este exemplo, cf. DAVID FRIEDMAN, WILLIAM LANDES & RICHARD A. POSNER, *Some economics...*, cit., p. 62.

<sup>(45)</sup> MICHAEL ABRAMOWICZ & JOHN F. DUFFY, *Intellectual Property for market experimentation*, New York Law Review 83 (2008), p. 390.

<sup>(46)</sup> *The (still)...*, cit., p. 22.

<sup>(47)</sup> Para uma análise aprofundada da validade desta justificação, cf. MICHAEL RISCH, *Trade Secret Law and Information Development Incentives*, in: AAVV, *The law and theory...*, cit., pp. 152-182.

<sup>(48)</sup> *Intellectual Property for...*, cit., pp. 389-391.

mação protegida por segredos de negócio não poderia gozar de direitos de exclusivo e seria produzida em qualquer caso no decorrer da normal operação de uma empresa. Para estes autores, o que está em causa é um estímulo ao teste de mercados (*market experimentation*): a protecção de segredos de negócio criará um subsídio para a entrada nos mercados ao estabelecer barreiras à entrada suficientes para a encorajar<sup>(49)</sup>. Outra crítica a esta justificação prende-se com a duplicação de esforços de inovação<sup>(50)</sup>. Uma vez que, ao contrário do direito de patentes, o acesso à protecção de segredos de negócio não implica divulgação, os concorrentes continuarão a investir para obter soluções que poderão já estar inventadas, o que diminui o ritmo de inovação. Além disso, a protecção de segredos de negócio tem potencial para desviar investimento em tecnologia patenteável<sup>(51)</sup>.

Há quem aponte que o regime de tutela legal dos segredos de negócio constituiu uma possível **resolução do paradoxo de Arrow**<sup>(52)</sup>. Num conhecido artigo de 1962 o economista KENNETH ARROW<sup>(53)</sup> identificou a dificuldade que há em comercializar informação: para que um "comprador" possa avaliar o seu valor tem que a inspeccionar primeiro, no entanto, após a inspecção, o "comprador" já possui a informação e não tem razão para pagar por ela<sup>(54)</sup>. Para evitar que, após a revelação confidencial de informação, outrem pudesse utilizá-la livremente, a protecção de segredos de negócio (de forma análoga à Propriedade Intelectual) limita esse uso, criando assim condições necessárias para a comercialização e exploração de informação<sup>(55)</sup>.

---

(49) *Ibid*, p. 390.

(50) Assim ROBERT BONE, *The (still)...*, *cit.*, p. 8

(51) ROBERT BONE, *The (still)...*, *cit.*, p. 15.

(52) SHARON K. SANDEEN & ELIZABETH A. ROWE, *Trade Secret...*, *cit.*, p.5.

(53) *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention*, in: AAVV, *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors* (National Bureau of Economic Research 1962), pp. 609 e ss.

(54) *Economic Welfare...*, *cit.*, p. 615. Para uma análise das possíveis soluções legais além da Propriedade Intelectual para o paradoxo, cf. MICHAEL BURNSTEIN, *Exchanging Information Without Intellectual Property*, *Texas Law Review* 91 (2012), pp. 227-282. Sobre o lugar da informação no sistema da propriedade intelectual, cf. DÁRIO MOURA VICENTE, *A informação como objecto de direitos*, *Revista de Direito Intelectual*, 1 (2014), pp. 115-129.

(55) MARK LEMLEY, *The surprising virtues...*, *cit.*, p. 127.

### 2.3. Síntese

Como vimos, as justificações para o regime legal são múltiplas e nenhuma é isenta de críticas<sup>(56)</sup>. Parte destes argumentos, sobretudo os de natureza económica, fazem depender a sua validade de dados empíricos que são, na sua maior parte, desconhecidos. Poderá pensar-se numa conclusão próxima daquela a que chegou o economista norte-americano FRITZ MACHLUP num estudo aprofundado sobre o sistema de patentes<sup>(57)</sup>: com base no que se sabe, seria irresponsável consagrar um sistema de protecção mas, uma vez que este existe, seria também irresponsável abolir esse sistema. Os actores no mercado contam com a protecção em matéria de segredos de negócio e, muitas vezes, estruturam a sua actividade com base na protecção desses bens intangíveis.

Os argumentos de natureza categórica sofrem sobretudo problemas de coerência em face do sistema legal existente e são questionáveis numa perspectiva de equilíbrio de interesses e valores conflituantes.

## 3. O contexto internacional

O acervo internacional em matéria de segredos de negócio é escasso. Anteriormente a 1994 era discutido se respectiva protecção estava ou não incluída no art. 10.<sup>o</sup>*bis* da Convenção de União de Paris<sup>(58)</sup>. Segundo esse artigo:

---

<sup>(56)</sup> Assim, TANYA APLIN, *et al.*, *Gurry on the Breach of Confidence* (2.<sup>a</sup> ed, OUP, 2012), p.93.

<sup>(57)</sup> *An Economic Review of the Patent System*, Study N.º 15 of Committee on Judiciary, Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights, 85.<sup>th</sup> Cong., 2.<sup>nd</sup> Sess. (Comm. Print 1958).

<sup>(58)</sup> Para uma decisão recente de um tribunal norte-americano que afirmou “...the Lanham Act, even in conjunction with the Paris Convention, does not provide a federal cause of action for trade secret misappropriation”. Cf. *BP Chemicals Ltd. vs. Jiangsu Sopo Corporation (Group) Ltd.*, 429 F.Supp.2d 1179. Sobre a discussão que teve lugar aquando das negociações do acordo TRIPS veja-se, em detalhe, NUNO PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights* (3.<sup>a</sup> ed., Kluwer Law International 2010), pp. 546 e ss. e

- 1) *Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União protecção efectiva contra a concorrência desleal.*
- 2) *Constitui acto de concorrência desleal qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.*
- 3) ...

O número 3 contem uma enumeração exemplificativa de actos em que relevam a confusão e a indução em erro. Por isso mesmo, a discussão fazia-se acerca da relação (*ejusdem generis* ou não) entre a cláusula geral do número 2 e a enumeração exemplificativa do número 3<sup>(59)</sup>.

Com a adopção do Acordo TRIPS, parte integrante do Tratado que institui a OMC, esta questão pode, em certa medida, considerar-se ultrapassada. O art. 39.º, único da secção VII relativa a informações não divulgadas<sup>(60)</sup>, consagrou uma dupla protecção: segredos de negócio (n.º 2) e informações relacionada com produtos químicos farmacêuticos ou para agricultura, na medida em que utilizem novos elementos químicos, cuja obtenção resulte de esforço considerável (no seu n.º 3)<sup>(61)</sup>. No seu n.º 1 o art. 39.º do TRIPS esclareceu ainda que estes meios de protecção se incluem no art. 10.º *bis* da Convenção da União de Paris<sup>(62)</sup>. Na expressão de

---

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*, in: AAVV, *The Law and Theory...*, cit., pp. 537 e ss.

<sup>(59)</sup> Para mais indicações, cf. FRAUKE HENNING-BODEWIG, *Internationale Standards gegen unlauteren Wettbewerb*, GRUR-Int [2013], pp. 1-12.

<sup>(60)</sup> 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, que havia sido vigorosamente rejeitada pela delegação indiana. Mas, como é geralmente sublinhado, não se trata de informações não divulgadas mas sim de informações divulgadas selectivamente e sob confidencialidade.

<sup>(61)</sup> Não tratarei desta protecção complexa e que tem igualmente um conteúdo positivo. Para mais indicações *vide* CARLOS CORREA, *Test data protection*, in: AAVV, *The law and theory...*, cit., pp. 568 e ss.

<sup>(62)</sup> Note-se que a remissão para a Convenção da União de Paris operada pelo art. 2.º, n.º 1 TRIPS tem alcance limitado, daí o conteúdo normativo desta expressão.

PIRES DE CARVALHO<sup>(63)</sup> trata-se de “uma interpretação operativa e declarativa do art. 10.º *bis*, vinculativa para os membros da OMC”. No entanto, e apesar da referência expressa à concorrência desleal, continua a vigorar a liberdade de transposição<sup>(64)</sup>.

Da conjugação dos n.ºs 1 e 2 do art. 39.º TRIPS, resulta o poder — por parte de quem tiver legalmente o controlo (o titular) da informação relevante — de impedir a divulgação, aquisição ou utilização desta informação por terceiros de uma **forma contrária às práticas comerciais leais**. Em nota ao artigo densifica-se o conceito “forma contrária às práticas comerciais leais”, através de uma enumeração exemplificativa<sup>(65)</sup>. Em bom rigor, não se protegem segredos de negócio de forma absoluta; apenas se protegem segredos de negócio contra a aquisição, utilização ou divulgação **indevidas**. É necessário que a acção em causa seja contrária às práticas comerciais honestas, constituindo um acto de concorrência desleal, para que se afirme violação de segredos de negócio e, dessa forma, haja lugar a tutela.

#### 4. A violação de segredos de negócio

A análise de um caso de segredos de negócio deve, a nosso ver, ser feita em três etapas: avaliar se existe um segredo de negócio (1), determinar se este foi adquirido por meios ilícitos/reprováveis (2) e considerar os meios de tutela disponíveis (3).

---

<sup>(63)</sup> *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information* (Kluwer Law International, 2008), p. 202.

<sup>(64)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo...*, *cit.*, p. 6. Expressamente nesse sentido dispõe o art. 1.º, n.º 1 TRIPS. Em sentido contrário pronuncia-se INGO MEITINGER, *in*: Cottier/Verón, *Concise International and European IP Law* (2.ª ed., Wolters Kluwer, 2011), p. 115 e, em Portugal, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal...*, *cit.*, pp. 470-471.

<sup>(65)</sup> 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, Vol. V, n.º 1, 1979, pp. 3-19, tratavam desta hipótese. Sobre o tema, cf. SANTOS JÚNIOR, *Da Responsabilidade Civil de Terceiro por Lesão do Direito de Crédito* (Almedina, 2003).

#### 4.1. Noção de segredos de negócio

O art. 318.º do CPI<sup>(66)</sup>, cujo texto reproduz fielmente o art. 39.º(2) do Acordo TRIPS, define segredos de negócio como:

"(...) informações [que]:

- a) Sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exactas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão;
- b) Tenham valor comercial pelo facto de serem secretas;
- c) Tenham sido objecto de diligências consideráveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas."

PATRÍCIO PAUL<sup>(67)</sup> decompõe os requisitos de protecção em três elementos: um elemento objectivo (o segredo), um elemento subjectivo (a vontade de o manter secreto) e um elemento normativo (existir interesse legítimo nessa reserva). Pelo nosso lado, preferimos seguir a sistematização utilizada pela jurisprudência alemã decompondo a análise em quatro pressupostos: tratar-se de (1) informação, (2) secreta, (3) com valor comercial derivado do secretismo e (4) objecto de diligências consideráveis no sentido de a manter secreta<sup>(68)</sup>.

Antes da análise destes requisitos é conveniente proceder a algumas escolhas **terminológicas**. 'Informações não divulgadas' e 'segredos de negócio' são expressões sinónimas neste contexto. Atendendo à noção jurídica de comércio deve preferir-se 'segredos de negócio' a 'segredos de comércio'. 'Know-how' é uma noção por um lado mais ampla que 'segredos de negócio', incluindo também informação não secreta, e por outro lado, mais restrita, excluindo informação sem carácter técnico ou de aplicação técnica<sup>(69)</sup>.

---

<sup>(66)</sup> Sobre os antecedentes normativos desta disposição em Portugal, cf. NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo...*, cit., p. 12.

<sup>(67)</sup> *Concorrência desleal e segredos de negócio*, in: AAVV, *Direito Industrial*, Vol. II, (Almedina, 2002), p. 148.

<sup>(68)</sup> Cf. NUNO SOUSA E SILVA, *What exactly is a trade secret under the proposed directive?* JIPLP [2014], pp. 925 e ss.

<sup>(69)</sup> *Ibid*, p. 926.

#### 4.1.1. Informações secretas

Para que algo seja um segredo de negócio é necessário que constitua **informação**<sup>(70)</sup>, a qual pode ser definida como um conjunto de dados organizados/estruturados<sup>(71)</sup>. Uma questão debatida é se a informação tem que ser **verdadeira** para ser protegida. Entendemos que sim com base no requisito de valor comercial (se a informação não é verdadeira, não terá valor comercial)<sup>(72)</sup>. Por seu lado FRANÇOIS DESSEMONTET<sup>(73)</sup> considera que também a informação falsa ou enganadora poderá gozar de protecção.

Esta exigência (de que se trate de informação) não tem um efeito delimitador relevante. Os Tribunais norte-americanos já consideraram que informação genética contida numa espécie de ananás<sup>(74)</sup> ou os textos sagrados de Cientologia<sup>(75)</sup> eram susceptíveis de protecção como segredos de negócio.

Exige-se igualmente que a informação seja **secreta**. 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<sup>(76)</sup>. A partir do momento em que a informação seja publicada, o segredo perde-se. Isto é ilustrado no âmbito de um processo relativo a direitos de autor e *software* (*Apple v. Pystar*)<sup>(77)</sup> em

---

<sup>(70)</sup> NUNO PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Antitrust...*, cit., p. 225 ("Trade secrets are 'information'").

<sup>(71)</sup> JOANNE ROBERTS, *From Know-how to Show-how? Questioning the Role of Information and Communication Technologies in Knowledge Transfer*, *Technology Analysis & Strategic Management* 12 (2000), p. 430 ("Information is defined as data that has been arranged into a meaningful pattern"). LUCIANO FLORIDI, *Information — A very short introduction* (OUP, 2010), p. 88 (structured, semantic, and factual data).

<sup>(72)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *What exactly...*, cit., p. 927.

<sup>(73)</sup> *Protection of Trade Secrets and Confidential Information*, in: CARLOS CORREA & ABDULQAWI A. YUSUF (eds.), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement* (2.<sup>nd</sup> ed., Wolters Kluwer, 2008), p. 281.

<sup>(74)</sup> *Del Monte Fresh Produce Co. v. Dole Food Co.*, 136 F. Supp. 2d. 1271 (S.D. Fla. 2001).

<sup>(75)</sup> *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Com.*, 923 F. Supp. 1231 (N.D. Cal. 1995).

<sup>(76)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo...*, cit., p. 8.

<sup>(77)</sup> Disponível em <<http://tinyurl.com/pd7bpl4>>.

que a Apple tentou que determinados documentos fossem selados visto, na sua opinião, estarem em causa segredos de negócio. Numa decisão curta o juiz ALSUP explicou que "não há razão para selar documentos quando a informação já está disponível ao público (...) A Apple não pode obter tal pretensão meramente para evitar a confirmação de que as fontes públicas estão correctas".

Só se protege informação de carácter secreto, mas admitem-se combinações secretas de elementos conhecidos, melhoramentos de processos conhecidos e o chamado *know-how* complementar. É claro que a protecção só abrange os elementos secretos da informação<sup>(78)</sup>. No caso *Hutchison v. KFC*<sup>(79)</sup>, Louis Hutchinson havia apresentado à empresa norte-americana um método para produzir galinha frita sem pele, sendo que esta recusou a sua utilização. Na sequência da recusa Louis Hutchinson processou a KFC alegando violação de segredos de negócio, mas sem sucesso, visto que, como bem concluiu o tribunal, o processo que havia apresentado não passava de um método tradicional e conhecido de preparar a galinha, logo no domínio público<sup>(80)</sup>.

Não se exige secretismo absoluto, definido como os casos em que o segredo se mantém numa empresa não podendo ser partilhado<sup>(81)</sup>. Pelo contrário admitem-se as impropriamente chamadas

---

(78) Este é um raciocínio semelhante ao que é feito em relação à originalidade das obras em Direito do Autor. Como afirmado no Caso C-5/08 *Infopaq*, §§ 47-48 só a reprodução do excerto original, ou seja, protegido por direitos de autor é que representa violação do direito de reprodução.

(79) 51 F.3d 280 (1995).

(80) GRAEME CLARKE, *Confidential Information & trade secrets: When is a trade secret in the public domain?* 83 Australian Law Journal (2009), pp. 242 e ss., explica que um segredo de negócio relativo a um produto fica no domínio público em três situações: quando seja publicado num pedido de patente; através de publicação em qualquer forma de um documento contendo o segredo de negócio, desde que um número suficientemente relevante de pessoas experientes tenha ou seja provável que tenha accedido ao documento; e através de venda ou exibição pública, sem qualquer restrição contratual relevante, de um produto que incorpore o segredo de negócio ou que tenha sido feito usando o segredo de negócio, se essa informação for de fácil apreensão para as pessoas experientes sem necessidade de realizarem qualquer trabalho, análise ou cálculo. No entanto, como sublinha VICTORIA CUNDIFF, *Reasonable measures...*, cit., p. 362: "...if the trade secret owner moves quickly, even the posting of a trade secret on the Internet does not necessarily destroy the status of the information as a trade secret as a matter of law".

(81) NUNO SOUSA E SILVA, *What exactly...*, cit., p. 928.



licenças, isto é, a partilha selectiva e confidencial de segredos de negócio. Daí que se diga que apenas se exige **secretismo relativo**<sup>(82)</sup>.

Discute-se se existe um **limiar** objectivo (uma quota) de divulgação a partir do qual deixe de se considerar existir segredo. Esta posição é defendida por INGO MEITINGER<sup>(83)</sup>. Outros autores, como NUNO PIRES DE CARVALHO entendem que ainda que a informação seja do conhecimento de muitos, enquanto não for disponibilizado para conhecimento geral, o segredo permanece<sup>(84)</sup>. 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.

#### 4.1.2. Valor comercial derivado do secretismo

A designação 'valor comercial' é passível de críticas, devendo preferir-se a expressão **valor económico**<sup>(85)</sup>. Este requisito exige não só um valor económico mas também a existência de um nexó entre o valor e o secretismo.

A primeira conclusão a extrair é que não se protegerá o segredo que não tenha qualquer valor económico. Este valor deverá ser aferido objectivamente (na perspectiva de um concorrente-tipo)<sup>(86)</sup>, mas o limiar quantitativo não é muito exigente<sup>(87)</sup>.

---

<sup>(82)</sup> *Hoechst Diafoil Company v. Nan Ya Plastics Corporation* 174 F.3d 411 (1999): "Still, most courts and commentators have not treated the secrecy requirement as an absolute, but as a relative concept."

<sup>(83)</sup> *Ob. cit.*, p. 115. 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.

<sup>(84)</sup> *The TRIPS Regime of Antitrust...*, *cit.*, p. 233: "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".

<sup>(85)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo...*, *cit.*, p. 8.

<sup>(86)</sup> *Ibid.*

<sup>(87)</sup> FRANÇOIS DESSEMONTET, *Protection of Trade...*, *cit.*, p. 280 ("o requisito de valor comercial não passa de um limiar abaixo do qual não se concederá protecção"); GÓMEZ SEGADE, *El secreto industrial (know-how) — concepto y protection* (Editorial Tecnos, 1974), p. 116 (não se exige um valor acima do normal).

Uma forma de medir este valor é atender ao investimento colocado na sua criação (custo histórico)<sup>(88)</sup>, outra forma é utilizar a procura de mercado fictícia (*fictitious market demand*) ou atender à vantagem competitiva que o titular extrai do segredo<sup>(89)</sup>. A prova de diligências consideráveis poderá facilitar o estabelecimento do valor comercial do segredo<sup>(90)</sup>. Adicionalmente, entende-se que a circunstância de alguém litigar um segredo de negócio constitui indício da existência de segredos de negócio<sup>(91)</sup>.

Exige-se ainda **causalidade**: o valor terá que resultar da circunstância de a informação ser secreta. Tendo em conta que grande parte do valor da informação resulta da sua escassez<sup>(92)</sup>, esse aspecto não gerará grandes dificuldades<sup>(93)</sup>.

As opiniões dividem-se quanto à necessidade de o valor ser actual. Há quem afirme que *valor potencial é valor*<sup>(94)</sup> e quem exija a **actualidade do valor**<sup>(95)</sup>. Nós seguimos esta última orientação<sup>(96)</sup>.

---

<sup>(88)</sup> Se se tratar de custos do próprio. Claro que a perspectiva a adoptar pode ser a dos custos em que um concorrente teria que incorrer para produzir essa informação (assim SHARON K. SANDEEN & ELIZABETH A. ROWE, *Trade Secret...*, cit., p. 69).

<sup>(89)</sup> Sobre a avaliação económica de segredos de negócio, cf. R HALLIGAN & R. WEYAND, *The economic valuation of trade secret assets*, in W. ANSON & D. SUCHY, *Fundamentals of Intellectual Property Valuation: A Primer for Identifying and Determining Value* (American Bar Association 2005), pp. 84 e ss.

<sup>(90)</sup> V.g. a decisão *Rockwell Graphic Systems*, 925 F.2d 174 (7.<sup>th</sup> Cir. 1991). Nas palavras de MICHAEL RISCH, *Why...*, cit., p. 52. "...“improper means” is a signal to the fact-finder regarding both the value of the trade secret and the reasonable efforts of the trade secret owner."

<sup>(91)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *What exactly...*, cit., p. 930.

<sup>(92)</sup> FRANÇOIS DESSEMONTET, *Protection of Trade...*, cit., p. 281.

<sup>(93)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo...*, cit., p. 8.

<sup>(94)</sup> PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS regime of Antitrust...*, cit., p. 22.

<sup>(95)</sup> Assim, CARLOS M. CORREA, *TRIPS — A Commentary* (OUP, 2007), p. 373.

<sup>(96)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *What exactly...*, cit., p. 929. O artigo citado foi escrito antes da modificação da proposta de directiva pelo Conselho. O novo considerando 8 adopta a posição contrária, admitindo valor potencial. Como já escrevemos, entendemos que valor potencial não tem real significado; tudo o que existe tem valor potencial.

#### 4.1.3. Objecto de diligências consideráveis

Grassa alguma controvérsia sobre o sentido desta exigência. Em face do requisito norte-americano equivalente<sup>(97)</sup> há quem sugira, como MARK LEMLEY<sup>(98)</sup>, que este resulta de uma ideia de culpa do lesado: aquele que não tome medidas adequadas à protecção do seu segredo tem responsabilidade pela sua perda<sup>(99)</sup>. Outra interpretação defende que se trata de um requisito relativo à prova do segredo<sup>(100)</sup>. Há ainda quem entenda que este requisito serve uma função de aviso. Havendo diligências razoáveis, dificilmente poderá ser invocada uma violação negligente — portanto irrelevante<sup>(101)</sup> — do segredo.

Quanto a estas duas últimas justificações (facilidade de prova e função de aviso), ROBERT BONE<sup>(102)</sup> contrapõe que 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 ser obtida de outras formas. Logo, conclui este autor, o requisito não será totalmente justificado<sup>(103)</sup>.

Tem-se entendido que este requisito implica um **mínimo de exigência**, apoiando-se numa noção de voluntariedade de protecção e impondo (apenas) um cuidado razoável<sup>(104)</sup>, concretizando uma ideia de **proporcionalidade** e funcionando

---

<sup>(97)</sup> 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”. Cf. ROBERT BONE, *Trade secrecy, innovation and...*, cit., pp. 46-76.

<sup>(98)</sup> *The surprising virtues...*, cit., p. 136.

<sup>(99)</sup> Sobre este instituto, cf. BRANDÃO PROENÇA, *A Conduta do Lesado Como Pressuposto e Critério de Impugnação do Dano Extracontratual* (Almedina, 2008) *passim*, esp., pp. 335 e ss.

<sup>(100)</sup> Cf. supra nota 90.

<sup>(101)</sup> Apesar da tendência para a objectivação da Concorrência Desleal, segundo a lei portuguesa não há lugar a tutela no caso de comportamento negligente.

<sup>(102)</sup> *Trade secrecy, innovation...*, cit., pp. 59 e 60.

<sup>(103)</sup> *Ibid.*

<sup>(104)</sup> VICTORIA CUNDIFF, *Reasonable Measures...*, cit., p. 359 (“the law does not require the trade secret owner to build an impenetrable fortress around the secret”).

como um critério de repartição entre a tutela privada e a tutela pública<sup>(105)</sup>.

#### 4.1.4. Síntese

A avaliação da existência ou não de um segredo de negócio deve ser feita holística e casuisticamente. Um exemplo ilustrativo desta abordagem encontra-se na jurisprudência norte-americana que considera seis elementos, conhecidos como os *Restament Factors*<sup>(106)</sup>. Segundo este teste, para determinar se estamos ou não perante um segredo de negócio devemos olhar para o grau de conhecimento do segredo fora da empresa, o grau de conhecimento por empregados e outros envolvidos na empresa, a extensão das medidas de protecção adoptadas, o valor da informação para a empresa e para os seus concorrentes, a quantidade de dinheiro e esforço colocado no desenvolvimento da informação e a facilidade ou dificuldade de aquisição ou duplicação da informação por terceiros<sup>(107)</sup>.

Como vimos, trata-se de uma **definição ampla**, compreendendo listas de clientes<sup>(108)</sup>, cadeia de distribuição, preço e datas de lançamento de produtos, estruturas de custos, receitas, fórmulas, procedimentos, código-fonte de *software* e algoritmos, planos, fac-

---

<sup>(105)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo...*, cit., p. 9.

<sup>(106)</sup> Baseados no § 757 com. b Restatement (first) of Torts.

<sup>(107)</sup> Para um exemplo da sua aplicação, cf. *Learning Curve Toys Incorporated v. Playwood Toys Incorporated* 342 F. 3d 714 (7.<sup>th</sup> Circuit 2003).

<sup>(108)</sup> A este respeito tem havido alguma jurisprudência relativa a contas em redes sociais e respectivos contactos. Uma decisão alemã do tribunal de trabalho de Hamburgo de 24 de Janeiro de 2013 (29 Ga 2/13) negou o pedido de uma ordem de proibição (ao abrigo do § 17 UWG) de utilização dos contactos adquiridos (durante o trabalho) por uma ex-trabalhadora através de uma conta na rede social Xing. Em contrapartida o Tribunal do Distrito de Colorado no caso *Christou v. Beatport, LLC* [N.º 2010-02912 (D. Colo. Mar. 14, 2012)] considerou que uma conta de Myspace poderia constituir um segredo de negócio. No mesmo sentido decidiu o Tribunal para o Distrito Norte da Califórnia no caso *PhoneDog v. Kravitz* [N.º 11-03474 (N.D. Cal. Nov. 8, 2011)] relativo a uma conta de Twitter.

tos, descobertas, ideias e conceitos abstractos e até a chamada informação negativa (v.g. os erros mais frequentes).

**Exclui-se informação pessoal**<sup>(109)</sup>, informação caída no **domínio público**<sup>(110)</sup>, informações demasiado **óbvias** ou sem valor, o chamado **“tool kit” de um trabalhador**, isto é, o conjunto de informações e competências adquiridas no desempenho normal das suas funções, na medida em que estas informações não estejam especificamente abrangidas por uma obrigação determinada (dirigida àquelas informações concretas e identificadas)<sup>(111)</sup> de confidencialidade<sup>(112)</sup>.

Parece-nos que também a **informação esquecida** está excluída de protecção por já integrar o domínio público. Uma coisa diferente será a utilização nova de dados conhecidos que representa, por si só, nova informação.

Um outro aspecto discutido prende-se com a protecção de **segredos ilegais**. Autores como STEFAN RÜTZEL<sup>(113)</sup> consideram que tais segredos não devem ser protegidos, a fim de evitar contradição do sistema legal. Parece-nos que deve ser feita uma distinção entre segredos de negócio cujo conteúdo é ilegal (v.g. a adulteração do produto aquando do seu fabrico) e aqueles em que terá havido preterição de algumas regras legais (nomeadamente protecção de dados) na sua obtenção mas cujo conteúdo nada tem de ilegal (v.g. uma lista de clientes). Enquanto os primeiros não deverão gozar de tutela, já os segundos sim<sup>(114)</sup>.

---

<sup>(109)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo...*, cit., p. 7. Isto é particularmente claro no âmbito da jurisprudência alemã que exige expressamente que a informação se insira no âmbito da actividade da empresa ("im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit"). Vide a decisão do BGH *Kundendatenprogramm* GRUR [2006], p. 1045.

<sup>(110)</sup> Cf. supra nota 80.

<sup>(111)</sup> Este aspecto foi recentemente sublinhado pelo Supremo Tribunal do Reino Unido no caso: *Vestergaard* [2013] UKSC 31. Sobre as relações entre segredos de negócio e Direito do trabalho veja-se NUNO SOUSA E SILVA, *Trabalho e segredos de negócio — Pode um (ex-)trabalhador ser proibido de trabalhar?* in *Questões Laborais*, n.º 47 (2015) (no prelo).

<sup>(112)</sup> SOFIA SILVA E SOUSA, *Obrigações de não concorrência com efeitos "post contractum finitum"* (UCP Editora, 2012), p. 49.

<sup>(113)</sup> *Illegale Unternehmensgeheimnisse?*, [1995] GRUR, pp. 557 e ss.

<sup>(114)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, *What exactly...*, cit., p. 928. Outro aspecto que pode excluir a protecção de segredos ilegais é a falta de valor objectivo derivado do secretismo.

## 4.2. Medidas de protecção

Um elemento importante para a tutela dos segredos de negócio são as medidas de protecção adoptadas. O essencial da tutela legal só está disponível enquanto continuar a existir segredo e esta pressupõe que sejam adoptadas medidas adequadas para proteger o segredo. As medidas podem ser factuais ou jurídicas.

Entre as medidas **factuais**, destacam-se: instituir acesso restrito (colocando passwords, cadeados, guardando os suportes do segredo em cofres, etc.), classificação de documentos, avisos, formação dos trabalhadores e de outros colaboradores, instituir medidas de controlo (p. ex. em termos digitais)<sup>(115)</sup>, tratar o lixo e procurar a destruição controlada de documentos contendo informação sensível<sup>(116)</sup>.

As medidas **jurídicas** são sobretudo contratuais. É normal no início de uma negociação ou relação comercial assinar acordos de confidencialidade [também chamados *non-disclosure agreements* (NDAs)]. Os pactos de não concorrência (previstos no art. 136.º do Código do Trabalho)<sup>(117)</sup> ajudam a densificar a protecção, assim como, em menor medida, os pactos de permanência (art. 137.º do Código do Trabalho)<sup>(118)</sup>. Frise-se, no entanto, que, decorrido o termo deste contrato, o trabalhador não fica livre de utilizar o segredo de negócio<sup>(119)</sup>. A consagração de obrigações contratuais de não utilização e/ou divulgação de determinada informação (especificadas) também é importante neste contexto.

---

<sup>(115)</sup> Alguns destes aspectos tem que ser analisados em face de outros quadros normativos, nomeadamente a protecção de dados e a privacidade.

<sup>(116)</sup> Para mais sugestões práticas, cf. DARIN SNYDER & DAVID ALMELING, *Keeping Secrets* (OUP 2012) e INGO WESTERMANN, *Handbuch Know-how-Schutz* (C. H. Beck, 2007).

<sup>(117)</sup> E igualmente no art. 9.º do DL n.º 178/86, de Julho relativo ao contrato de agência (aí limitado a dois anos).

<sup>(118)</sup> Sobre o regime destas figuras contratuais em detalhe, cf. JÚLIO GOMES, *As cláusulas de não concorrência no direito do trabalho (algumas questões)*, in: AAVV, *Juris et de Jure — Nos Vinte Anos da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa — Porto* (Coimbra Editora, 1998), pp. 933-968; JOANA VASCONCELOS, *Pacto de permanência, liberdade de trabalho e desvinculação do trabalhador*, in: *Revista de Direito e Estudos Sociais* (2014), pp. 23 e ss.

<sup>(119)</sup> SOFIA SILVA E SOUSA, *Obrigações...*, *cit.*, p. 49.

Especialmente recomendável para uma empresa que queira optar pela utilização intensiva de segredos de negócio é a elaboração de um **plano de protecção** de segredos de negócio<sup>(120)</sup>. Deverá proceder-se a um levantamento e avaliação dos intangíveis de que a empresa dispõe e a uma classificação daqueles que vale a pena proteger por via do segredo<sup>(121)</sup>. Após esta recolha é essencial investir em formação dos trabalhadores e outros colaboradores, instituindo uma política de publicações<sup>(122)</sup>, medidas reforçadas de segurança informática (v.g. utilização de criptografia) e restringindo o acesso. O plano de protecção deve incluir auditorias e análises periódicas<sup>(123)</sup>.

#### 4.3. Actos ilícitos

A tutela dos segredos de negócio pressupõe, como já se disse, que a aquisição, utilização ou divulgação do segredo de negócio seja feita de forma desleal<sup>(124)</sup>. Podem ser vários os aspectos em que a **deslealdade** se manifesta. O mais comum será a violação de contratos ou acordos (ainda que implícitos) de confidencialidade<sup>(125)</sup>. O art. 128.º, n.º 1, al. f) do Código do Trabalho impõe o dever de "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 produ-

---

<sup>(120)</sup> DARIN SNYDER & DAVID ALMELING, *Keeping...*, cit., pp. 35 e ss.

<sup>(121)</sup> *Ibid*, pp. 52-53.

<sup>(122)</sup> Isto é particularmente relevante quando o segredo de negócio surja no âmbito de actividade científica com ligações ao mundo académico, onde há um grande interesse em publicar com celeridade os resultados obtidos.

<sup>(123)</sup> DARIN SNYDER & DAVID ALMELING, *Keeping...*, cit., pp. 104-105.

<sup>(124)</sup> Nas palavras ilustrativas de ROBERT BONE, *The (still) shaky foundations...*, cit., pp. 1-2, "a responsabilidade pela violação de segredos de negócio resulta da forma de apropriação ao contrário de outras regras de Propriedade Intelectual, cuja responsabilidade nasce da apropriação propriamente dita".

<sup>(125)</sup> Parece-nos que, mesmo na ausência de um pacto, isto é, de um encontro de vontades com relevância jurídica, no caso dos chamados "acordos de cavalheiros" poderá haver fundamento para "deslealdade".

ção ou negócios" aos trabalhadores<sup>(126)</sup>. Releva, igualmente, o dever geral de boa-fé (com assento normativo no art. 762.º, CC, art. 126.º do CT). Também a violação de propriedade ou privacidade, e outros actos perpetrados no sentido de contornar medidas de protecção, constituem formas "típicas" de violação de segredos de negócio. É ainda de referir o desvio sistemático de colaboradores como forma possível de aquisição ilícita de segredos de negócio<sup>(127)</sup>. A nota 10 ao Acordo TRIPS apresenta os seguintes exemplos de "formas contrárias às práticas comerciais leais": ruptura de contrato, abuso de confiança e incitação à infracção, incluindo aquisição de segredos de negócio por parte de terceiros que conheçam ou ignoravam por negligência grave que a aquisição envolvia tais práticas.

Em contraste existem **formas lícitas de aquisição** de informação que constitua segredo de negócio. Por definição, todas as formas honestas serão lícitas. Aquelas tipicamente apontadas são a **engenharia inversa** e a **descoberta independente**<sup>(128)</sup>.

Em relação à engenharia inversa, ANSGAR OHLY<sup>(129)</sup> refere três motivos para que esta tenha lugar: como parte do processo criativo (estudar soluções existentes no mercado para produzir algo novo), para imitar um produto na totalidade (*copycat*) ou para determinar se há violação de DPI. Em princípio a primeira e a última são livres, existindo excepções para o efeito<sup>(130)</sup>. A enge-

---

<sup>(126)</sup> O art. 8.º do Decreto-Lei n.º 178/86, de 3 de Julho relativo ao contrato agência, consagra igualmente uma obrigação de segredo.

<sup>(127)</sup> Para um exemplo vide *Sunbelt Rentals, Inc. v. Head & Engquist Equipment, LLC* 174 N.C. App. 49 (2005). Ressalve-se que este desvio pode, em si, constituir Concorrência Desleal (cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial* (Coimbra Editora, 2011), p. 336).

<sup>(128)</sup> *Chicago Lock Co. V. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9.ª Cir. 1982): "It is well recognized that a trade secret does not offer protection against discovery by fair and honest means such as by independent invention, accidental disclosure or by so-called reverse engineering, that is, starting with the known product and working backward to divine the process". Para uma análise aprofundada veja-se TANYA APLIN, *Reverse Engineering and Commercial Secrets*, Current Legal Problems, Vol. 66 (2013), pp. 341-377.

<sup>(129)</sup> *Reverse Engineering: Unfair Competition or Catalyst for Innovation?*, in: WOLRAD PRINZ ZU WALDECK, et. al., *Patents and Technological Progress in a Globalized World* (Springer 2009), pp. 535-552.

<sup>(130)</sup> V.g. art. 102.º, al. c) CPI. Refira-se que o *software* tem um tratamento especial e mais restritivo da engenharia inversa. A Directiva 2009/24 /CE relativa à protecção jurí-



nharia inversa para imitação de um produto na totalidade não coloca problemas de segredos de negócio mas poderá relevar em sede de imitação servil/concorrência parasitária<sup>(131)</sup>.

Outras vezes há em que o que está em causa não é a aquisição mas a **utilização** ou **divulgação** de segredo de negócio. O princípio é que segredos ilicitamente adquiridos não poderão ser licitamente utilizados ou divulgados e vice-versa: segredos licitamente adquiridos serão livremente utilizáveis e divulgáveis. No entanto, há situações em que o segredo foi fortuitamente adquirido (logo de forma lícita) mas que, após notificação por parte do titular do segredo de negócio, será ilícito divulgá-lo ou utilizá-lo<sup>(132)</sup>.

Há ainda situações em que um segredo ilicitamente adquirido pode ser licitamente divulgado ou utilizado<sup>(133)</sup> com fundamento em **defesas** como liberdade de expressão<sup>(134)</sup> ou conflito de deveres<sup>(135)</sup>. A maior parte destes casos será resolvido com apelo a considerações de proporcionalidade.

Um aspecto importante a realçar é que os **consumidores finais**, ainda que beneficiem de um segredo de negócio ilicitamente adquirido, não são responsáveis pela sua violação. Utilizando a imagem do juiz RUSHING no caso *Silvaco v. Intel*<sup>(136)</sup>: "Aquele que

---

dica dos programas de computador. Prevê no seu art. 5.º, n.º 3 uma excepção (estudo) e no art. 6.º condições restritivas para admitir engenharia inversa (descompilação para efeitos de interoperabilidade). Estas excepções têm um âmbito bastante limitado. O TJUE já confirmou no caso *SAS Institute* (C-406/10) §§ 58 e 59: que a análise (engenharia inversa) não pode ser proibida por contrato.

<sup>(131)</sup> Sobre o assunto veja-se ANA AMORIM, *Parasitismo Económico e Direito* (Almedina, 2009) e ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal*, in: AAVV, *Direito Industrial*, Vol. I (Almedina, 2001), pp. 119-155.

<sup>(132)</sup> Assim PATRÍCIO PAUL, *Concorrência desleal e segredos...*, *cit.*, pp. 149-150 (apresentando o exemplo de uma divulgação no âmbito de negociações goradas).

<sup>(133)</sup> Discordamos, por isso, de PATRÍCIO PAUL, *Concorrência desleal e segredos...*, *cit.*, p. 149, que defende que "Se a apropriação for ilícita, não pode haver utilização nem divulgação lícitas".

<sup>(134)</sup> Sobre o estado da lei norte-americana quanto a este aspecto, cf. PAMELA SAMUELSON, *First Amendment defences in trade secrecy cases*, in: AAVV, *The law and theory...*, *cit.*, pp. 269-298.

<sup>(135)</sup> *Vide* OLINDO GERALDES, *Conflito de deveres*, O Direito, n.º 141, ano II (2009), pp. 411-428.

<sup>(136)</sup> 84 Cal.App.4.ª 210.

faça uma tarte a partir de uma receita certamente que a "utiliza"; mas aquele que come a tarte não "utiliza" a receita em virtude apenas desse facto, e isto é verdade mesmo que o cozinheiro seja acusado de ter roubado a receita de um concorrente e o comensal esteja ciente dessa acusação. Esta é substancialmente a mesma situação quando alguém utilize *software* que seja compilado de código-fonte alegadamente roubado. O código-fonte é receita a partir da qual a tarte (programa executável) é cozinhado (compilado)".

#### 4.4. Comparação com direitos de propriedade intelectual

A relação dos segredos de negócio com os direitos de propriedade intelectual (DPI) pode ser vista de três formas: como antecâmara, como complemento ou como alternativo a estes direitos.

O segredo de negócios como **antecâmara** de DPI<sup>(137)</sup>.

Grande parte dos DPI — mais especificamente aqueles relativos à tutela da inovação — consagram a novidade como requisito de concessão. Isto traduz-se na importância da arte prévia/estado da técnica, isto é, do conjunto de informação tornada acessível ao público antes da data do pedido de patente ou registo<sup>(138)</sup>. Nalguns casos (v.g., desenhos ou modelos) o efeito desta exigência é mitigado por um período de graça, de tal forma que a exploração pública de um desenho ou modelo pelo seu titular não destrói a novidade durante um ano<sup>(139)</sup>. Em contraste, a noção de novidade acolhida pelo direito europeu de patentes é absoluta, sendo que uma divulgação pública em qualquer lugar do mundo pelo inventor (ou outra pessoa) destrói a novidade do pedido de patente, ainda que este seja feito no dia seguinte a essa divulgação<sup>(140)</sup>. Assim,

---

<sup>(137)</sup> LIONEL BENTLY, *Patents and trade secrets*, in: AAVV, *Overlapping Intellectual Property Rights* (OUP 2012), pp. 74 e ss.

<sup>(138)</sup> V.g. art. 56.º, CPI (relativo a patentes).

<sup>(139)</sup> Art. 180.º, CPI.

<sup>(140)</sup> CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (7.ª ed., Sweet & Maxwell, 2010), pp. 191 e ss.

para que alguém possa obter uma patente é necessário que mantenha a sua invenção em segredo até à data do pedido<sup>(141)</sup>.

### O segredo de negócio como **complemento** de DPI.

A escolha estratégica mais habitual reside na utilização conjunta de patentes e segredos de negócio, nomeadamente através de um pedido de patente para a tecnologia fundamental e a reserva confidencial do chamado *know-how* complementar<sup>(142)</sup>. Aqui os segredos de negócio e os DPI funcionam em relação de simbiose, protegendo aspectos diferentes de um processo de produção.

### O segredo de negócio como **alternativa** aos DPI.

Tendo em conta o seu carácter transversal<sup>(143)</sup> e dinâmico<sup>(144)</sup> a protecção de segredos de negócio é vista como alternativa (caso o objecto do segredo seja elegível para protecção através de DPI) ou como substituto (no caso de informação valiosa mas insusceptível de apropriação por direitos de exclusivo) de DPI<sup>(145)</sup>. Um aspecto relevante na escolha é a consideração dos custos de obtenção e manutenção de um DPI<sup>(146)</sup>. Muitas vezes trata-se de um procedimento complexo, envolvendo formalidades e taxas consideráveis, que requer acompanhamento por profissionais especializados (agentes oficiais)<sup>(147)</sup>.

---

<sup>(141)</sup> GILL GRASSIE, *Trade secrets: the new enforcement regime*, JIPLP [2014], p. 678. A solução consagrada no art. 57.º, n.º 1, al. b) CPI pode mitigar os efeitos destruidores da novidade resultantes da violação de segredos de negócio.

<sup>(142)</sup> LIONEL BENTLY, *Patents and trade...*, cit., p. 81. Para modelos dessa decisão de gestão, cf. JAMES ANTON & DENNIS YAO, *Little Patents and Big Secrets: Managing Intellectual Property*, The RAND Journal of Economics, Vol. 35, n.º 1 (2004), pp. 1-22.

<sup>(143)</sup> Abrangendo informação dos mais diversos tipos.

<sup>(144)</sup> Ao contrário de uma patente cujo conteúdo é definido pelas reivindicações (art. 97.º CPI), um segredo de negócio (v.g. uma fórmula ou um método de fabrico) pode ir sendo melhorado e ajustado sem perder a protecção de que goza.

<sup>(145)</sup> Cf. DAVID S. ALMELING, *Seven Reasons...*, cit., pp. 1107-1109 (realçando a natureza flexível dos segredos de negócio).

<sup>(146)</sup> LIONEL BENTLY, *Patents and trade...*, cit., p.62.

<sup>(147)</sup> Este aspecto é óbvio no caso das patentes mas já não em relação a direitos de autor. Sobre a susceptibilidade de sobreposições de protecção, cf. NUNO SOUSA E SILVA, *What exactly...*, cit., p. 929.

É claro que o tipo de tecnologia em causa desempenha um papel fundamental na opção a fazer. Quando se trate de tecnologia de fácil compreensão e imitação, a alternativa de segredos de negócio não se apresenta viável. Por outro lado, quando o objecto do segredo de negócio seja de difícil análise (como é o caso na indústria alimentar ou química) a sua duração é potencialmente eterna<sup>(148)</sup>. Também devem ser tidas em consideração as dificuldades de garantir o respeito pela patente (v.g. um sistema judicial caro e/ou lento) ou do segredo de negócio (dificuldades de prova e a exigência de culpa).

A existência de um título formal facilmente transaccionável<sup>(149)</sup>, no caso dos DPI, representa uma vantagem importante na comparação dos segredos de negócio com, i.a. os direitos de patente, sintetizada neste quadro:

<b>Patentes</b>	<b>Segredos de negócio</b>
Limitações de objecto	Objecto muito amplo
Máximo 20 anos de vigência	Duração potencialmente eterna
Elevados custos de obtenção (e manutenção)	Acesso imediato e gratuito à protecção
Carácter objectivo da violação (poucas dificuldades de prova)	Carácter subjectivo da violação (maiores dificuldades de prova)
Poucas excepções (utilizações lícitas)	Várias excepções (utilizações lícitas): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolvimento independente</li> <li>• Engenharia inversa</li> </ul>
Fácil de transaccionar	Difícil de transaccionar

<sup>(148)</sup> JEANNE FROMMER, *Trade secrecy in Willy Wonka's Chccocolate Factory*, in: AAVV, *The Law and Theory...*, cit., p. 13 ("...so long as a secret remains unrevealed, its cloak is everlasting").

<sup>(149)</sup> Ou até, passível de ser dado em garantia para efeitos de financiamento.

## 5. Medidas de tutela

### 5.1. No domínio da concorrência desleal

O instituto da concorrência desleal, de acordo com o direito português (art. 317.º CPI), pressupõe a existência de um acto de concorrência<sup>(150)</sup>, que seja contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade (desleal)<sup>(151)</sup>.

O titular de segredos de negócio, tendo conseguido afirmar a existência de um segredo de negócio e a sua aquisição, utilização ou divulgação de forma desleal, poderá lançar mão de medidas de tutela de natureza repressiva/conservatória e de natureza sancionatória/compensatória. As primeiras pressupõem que o segredo ainda mantenha a sua qualidade, as segundas já não.

De entre as medidas de natureza conservatória destaca-se a **providência cautelar**, prevista no art. 338.º-I, CPI, aplicável *ex vi* art. 317.º, n.º 2, CPI. Uma vez decretada a providência, poderá ser adequado lançar mão da inversão do contencioso (art. 369.º, CPC), uma vez que o efeito que se pretende obter (a final) coincide frequentemente com a tutela cautelar<sup>(152)</sup>.

As medidas de natureza sancionatória e compensatória compreendem **coimas e indemnização**. Com o CPI de 2003 a Concorrência Desleal deixou de constituir crime<sup>(153)</sup>. Continua, no entanto, a ser exigido dolo para se verificar contra-ordenação de Concorrência Desleal (art. 331.º, CPI)<sup>(154)</sup>. A indemnização devida por

---

<sup>(150)</sup> Cuja amplitude é debatida. Cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pp. 324-327.

<sup>(151)</sup> As sistematizações são várias. PEDRO SOUSA E SILVA (*ibid*, pp. 324-332) propõe: a existência de um acto de concorrência, a deslealdade do acto e a censurabilidade da conduta. A estes requisitos PATRÍCIO PAUL, *Concorrência desleal e segredos...*, cit., p. 140, acrescenta "de qualquer ramo de actividade", que não parece ser um requisito, mas sim uma expressão determinante do âmbito de aplicação do instituto (assim PEDRO SOUSA E SILVA, *ibid*, p. 329).

<sup>(152)</sup> Sobre a figura veja-se MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *As providências cautelares e a inversão do contencioso*, disponível em <<http://tinyurl.com/nt6u3ng>>.

<sup>(153)</sup> Sobre as alterações verificadas nesta matéria veja-se v.g. PATRÍCIO PAUL, *Breve análise do regime da concorrência desleal no novo CPI*, ROA [2003], pp. 329-343.

<sup>(154)</sup> PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, cit., pp. 337-342.

actos de concorrência desleal funda-se no art. 483.º do Código Civil, não prescindido da demonstração de culpa<sup>(155)</sup>.

## 5.2. Noutros domínios

Frequentemente a violação de segredos de negócio implica simultaneamente **responsabilidade contratual** (v.g. por violação de um pacto de confidencialidade) e responsabilidade extracontratual (ilicitude fundada no art. 317.º CPI)<sup>(156)</sup>. No âmbito da responsabilidade contratual por vezes recorre-se a cláusulas penais, que facilitam a obtenção de indemnização em caso de violação<sup>(157)</sup>. Além disso, no âmbito de contratos de trabalho pode haver lugar a **responsabilidade disciplinar**<sup>(158)</sup>.

Existem também normas **penais** que tutelam situações de violação de segredos de negócio<sup>(159)</sup>. O art. 195.º do Código Penal prevê uma pena de prisão até 1 ano ou até 240 dias de multa para aquele que, "sem consentimento, **revelar** segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte". O art. 196.º do Código Penal prevê igual pena para aquele que, "sem consentimento, se **aproveitar** de segredo relativo à actividade comercial, industrial, profissional ou artística alheia, de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício,

---

<sup>(155)</sup> Sobre a interacção entre concorrência desleal e responsabilidade civil veja-se ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado Sobre a Cláusula Geral da Concorrência Desleal* (Almedina, 2000).

<sup>(156)</sup> Sobre as situações de concurso de pretensões em responsabilidade civil e a sua resolução, cf. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *O Concurso de Títulos de Aquisição da Prestação* (Almedina, 1988) e o acórdão particularmente claro do Tribunal da Relação de Lisboa de 27 de Setembro de 2012 (rel. Teresa Albuquerque) (disponível em <www.dgsi.pt>).

<sup>(157)</sup> Sobre a figura e as suas vantagens veja-se PINTO MONTEIRO, *Cláusula Penal e Indemnização* (Almedina, 1999).

<sup>(158)</sup> Sobre o poder disciplinar laboral cf., *inter alia*, MARIA PALMA RAMALHO, *Tratado de Direito do Trabalho*, Parte II (4.ª ed., Almedina, 2012), pp. 629-678. Analisando a hipótese de condenar um ex-trabalhador a não trabalhar para concorrentes, cf. NUNO SOUSA E SILVA, *Trabalho e segredos de negócio — Pode um (ex-)trabalhador ser proibido de trabalhar?*, *cit.*

<sup>(159)</sup> Para uma análise mais detalhada, cf. NUNO SOUSA E SILVA, *Quando o segredo...*, *cit.*, pp. 13-14.

emprego, profissão ou arte, e provocar deste modo prejuízo a outra pessoa ou ao Estado".

Quando a violação de segredos de negócio implique também a violação de outras normas (v.g. direitos de autor, direito societário<sup>(160)</sup>. ou direito de propriedade) haverá ainda que tomar em conta as formas de tutela respectivas e o seu efeito de normas de protecção<sup>(161)</sup>.

Frequentemente, a utilização de segredos de negócio constitui igualmente **enriquecimento sem causa**, havendo lugar à restituição do indevido, na falta de outra resposta do sistema legal (arts. 473.º e ss., CC)<sup>(162)</sup>.

### 5.3. Limites temporais (prescrição)

Apesar da duração da protecção ser a duração do segredo — enquanto este não integrar o domínio público estará protegido — há limites temporais para a reacção legal do seu titular.

Assim, a **responsabilidade civil** prescreve no prazo de 20 anos, caso seja de natureza contratual (art. 309.º CC), ou no prazo de 3 ou 5 anos (art. 498.º CC), caso seja extra-contratual, dependendo da existência de responsabilidade criminal.

Em sede de **tutela penal** o direito de queixa prescreve no prazo de 6 meses (art. 115.º CP)<sup>(163)</sup> e a pena (em relação aos crimes p.e.p nos arts. 195.º e 196.º do CP) no prazo de 5 anos (art. 118.º, n.º 1, al. c), CP).

A acção fundada em **enriquecimento sem causa** terá que ser proposta no prazo de 3 anos (art. 482.º CC).

---

<sup>(160)</sup> Sobre algumas destas normas, cf. PATRÍCIO PAUL, *Concorrência desleal e segredos...*, cit., pp. 161-162. Acerca do regime da informação no direito das sociedades veja-se CARLOS MARIA PINHEIRO TORRES, *O Direito à Informação nas Sociedades Comerciais* (Almedina, 1998).

<sup>(161)</sup> Sobre o tema, cf. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Normas de protecção e danos puramente patrimoniais* (Almedina, 2009).

<sup>(162)</sup> Acerca do regime, em detalhe, veja-se JÚLIO GOMES, *O Conceito de Enriquecimento, o Enriquecimento Forçado e os Vários Paradigmas do Enriquecimento Sem Causa* (UCP Editora, 1998).

<sup>(163)</sup> Os crimes de violação e aproveitamento de segredo de negócio são ambos dependentes de queixa (art. 198.º, Código Penal).

## 6. A Proposta de Directiva (menção)<sup>(164)</sup>

Está pendente a *Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção de know-how e informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais*, apresentada pela Comissão a 28 de Novembro de 2013<sup>(165)</sup> e algo modificada pela posição comum (documento 9870/14) do Conselho da União Europeia publicada em Maio de 2014<sup>(166)</sup>.

A proposta está organizada em 4 capítulos. O primeiro versa sobre o objecto e âmbito de aplicação, definindo noções essenciais como 'segredo comercial', 'titular do segredo', 'infractor' e 'mercadoria em infracção'. O segundo capítulo determina o que constitui infracção, ou seja, em que condições é que a aquisição, utilização e divulgação de segredos de negócio será ou não ilegal. O terceiro capítulo refere-se às “medidas, procedimentos e recursos (sic)”<sup>(167)</sup>, isto é, os meios de tutela que o titular de um segredo de negócio terá ao seu dispor. O quarto e último capítulo contem normas relativas à transposição e avaliação da directiva.

Os principais pontos em discussão são a extensão da harmonização (em especial a sua relação com a tutela penal)<sup>(168)</sup>, o carácter

---

<sup>(164)</sup> Para mais desenvolvimentos, cf. NUNO SOUSA E SILVA, *A Proposta de Directiva em matéria de Segredos de Negócio — Estado e Perspectivas*, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º II/2014, pp. 285-319.

<sup>(165)</sup> COM/2013/0813 final. Disponível em <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0813&from=EN>> consultado a 03 de Agosto de 2014.

<sup>(166)</sup> Disponível em <<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209870%202014%20INIT>> consultado a 03 de Agosto de 2014.

<sup>(167)</sup> Parece-me desajustada a tradução de “remedies” (versão inglesa) ou “Rechtsbehelfe” (versão alemã) para recursos em português. Mais correcto seria **meios de tutela**. Igual crítica merece a tradução da Directiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, no seu capítulo II.

<sup>(168)</sup> O Conselho defende uma harmonização mínima, deixando aos Estados-Membros liberdade para adoptar regras mais severas. Por seu lado o Max Planck Institut (MPI) (opinião disponível em: <[http://www.ip.mpg.de/files/pdf3/Stellungnahme-Geschaeftsgeheimnisse\\_2014-05-12\\_final\\_7.pdf](http://www.ip.mpg.de/files/pdf3/Stellungnahme-Geschaeftsgeheimnisse_2014-05-12_final_7.pdf)>) defende que a harmonização deverá ser total.



objectivo ou subjectivo da violação<sup>(169)</sup>, a duração do prazo de prescrição<sup>(170)</sup> e o tratamento das relações de trabalho<sup>(171)</sup>.

Em face do actual quadro normativo português, a principal novidade será a extensão da tutela dos segredos de negócio via concorrência desleal mesmo contra não concorrentes<sup>(172)</sup>. Outra alteração radical poderá ser a objectivação dos requisitos de tutela, prescindindo da exigência de dolo ou negligência grave.

## 7. Um exemplo jurisprudencial<sup>(173)</sup>

A, empresário, explora há muitos anos vários negócios de bares e discotecas. No decurso da sua actividade criou uma base de dados com nomes e moradas de pessoas com interesse na área (potenciais clientes). Esta informação está organizada, armazenada num computador, protegida por uma *password* de acesso e, para efeitos de controlo, o seu titular criou dois nomes falsos, atribuindo-lhes o seu endereço e o da sua sogra.

Esta informação é explorada comercialmente através daquilo que é designado por "aluguer de *mailing*": alguém interessado em promover um evento fornece os materiais de promoção e, mediante o pagamento de um preço, esses materiais (normalmente convites) são enviados para as pessoas da lista. Certo dia, A é surpreendido com convites no correio relativos à abertura de uma nova discoteca, um em seu nome e outro no nome falso que constava da base de dados. Entretanto, confirma que também a sua sogra recebeu em casa um convite endereçado ao outro nome falso.

---

<sup>(169)</sup> O Conselho e o MPI defendem o carácter objectivo. A proposta inicial da Comissão sublinhava o carácter subjectivo, apelando à noção de dolo ou negligência grave.

<sup>(170)</sup> A proposta da Comissão estabelecia 1 a 2 anos, a actual versão do Conselho prevê 6 anos, sendo que o MPI sugere 3 anos.

<sup>(171)</sup> A proposta inicial era totalmente omissa. A versão do Conselho propõe uma limitação de danos nos casos de negligência (art. 13.º).

<sup>(172)</sup> Este aspecto (ao abrigo da lei antiga) foi alvo de alguma controvérsia (cf. PATRÍCIO PAUL, *Concorrência desleal e segredos...*, cit., p. 150).

<sup>(173)</sup> Este exemplo é adaptado de uma sentença não publicada de um tribunal de primeira instância português.

Na sequência do sucedido A processa a discoteca em causa, com um pedido indemnizatório fundado em violação do direito de bases de dados, em concorrência desleal (violação de segredos de negócio) e, subsidiariamente, enriquecimento sem causa. A este pedido alia uma ordem de proibição de utilização futura do segredo.

O Tribunal considerou que, apesar de existir segredo de negócio, não havia sido demonstrada culpa por parte da discoteca, logo não haveria lugar a indemnização, tendo-a condenado apenas a abster-se de voltar a utilizar a bases de dados. A análise careceu de rigor e profundidade, mas a decisão parece acertada em face dos factos provados.

Esta decisão ilustra o papel crucial da culpa para efeitos indemnizatórios<sup>(174)</sup>. Não tendo identificado a origem da "fuga de informação", A viu-se com maior dificuldade em estabelecer a cadeia de transmissão dos dados e, assim, provar a culpa (ainda que negligente) da discoteca. Numa grande parte dos casos, esse será um ponto problemático. Por isso mesmo, faria sentido estabelecer (*de iure constituendo*) uma inversão do ónus da prova, semelhante à que existe para as patentes de processo<sup>(175)</sup>. Aqui, como nesses casos, seria muito menos oneroso para a ré provar a origem lícita da informação do que para o autor provar a sua culpa.

Um outro aspecto a realçar é o do tribunal competente. Apesar de esta matéria ter largas afinidades com a propriedade intelectual, o certo é que não a integra<sup>(176)</sup>. Assim, em matéria de segredos de negócio, o tribunal competente será o tribunal comum segundo os critérios gerais de competência territorial (arts. 70.º e ss. CPC).

---

<sup>(174)</sup> O outro aspecto central é a noção de segredos de negócio: afirmar ou não a sua existência.

<sup>(175)</sup> Art. 98.º, CPI. Sobre a disposição veja-se OEHEN MENDES, *A inversão do ónus da prova na violação das patentes de processo*, in: AAVV, *Juris et de Jure* (UCP Editora, 1998), pp. 1087-1115.

<sup>(176)</sup> Se isto é discutível noutros ordenamentos jurídicos, não o é em Portugal. Trata-se de concorrência desleal. Assim, i.a., REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I (Almedina, 2007), p. 41.

## **8. Conclusão**

Procuramos apresentar em traços largos o regime português da tutela de segredos de negócio que, em virtude da directiva proposta, pode vir a sofrer modificações e, sobretudo, um tratamento legal mais explícito. Esperamos poder contribuir para um aumento da percepção desta forma de apropriação do valor de intangíveis, com repercussões ao nível da estratégia e gestão empresarial, informadas, como devem ser, pelo conhecimento do quadro legal aplicável.

Espera-se que o assunto dos segredos de negócio seja alvo de mais decisões jurisprudenciais e discussões ao nível prático, académico e legislativo num futuro próximo. Em todos estes patamares as decisões querem-se racionais e, sobretudo, fundamentadas.