

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE DIREITO

SOFIA GAVIÃO KILMAR

O segredo de negócio como Direito de Propriedade Industrial em sentido estrito

Tese de Doutorado

Orientadora: Professora Dra. Juliana Krueger Pela

São Paulo

2023



SOFIA GAVIÃO KILMAR

O segredo de negócio como Direito de Propriedade Industrial em sentido estrito

Versão Original

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutora em Direito, na área de concentração Direito Comercial, sob a orientação da Professora Dra. Juliana Krueger Pela.

São Paulo

2023

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catálogo na publicação  
Serviço de Biblioteca e Documentação  
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

---

Kilmar, Sofia Gavião

O segredo de negócio como Direito de Propriedade Industrial em sentido estrito ; Sofia Gavião Kilmar ; orientadora Juliana Krueger Pela -- São Paulo, 2023.

311

Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2023.

1. Direito - Segredo de negócio. 2. Direito - Propriedade intelectual. 3. Direito - Propriedade industrial. I. Pela, Juliana Krueger, orient. II. Título.

---

Nome: KILMAR, Sofia Gavião

Título: O segredo de negócio como Direito de Propriedade Industrial em sentido estrito

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutora em Direito, na área de concentração Direito Comercial, sob a orientação da Professora Dra. Juliana Krueger Pela.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof. Dr.

Instituição:

Julgamento:

*Para Martha e Walter*

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço primeiramente aos meus pais, Martha e Walter, a quem dedico este trabalho. Agradeço por todas as lições ao longo da vida e pelas oportunidades que me propiciaram, guiando meu caminho até essa Faculdade, tão querida velha e sempre nova Academia. Sinto grande orgulho de ser franciscana.

Agradeço, também, a meu marido Daniel, por todo o apoio e pela parceria ao longo dos anos de minha jornada como mestrande e, após, como doutoranda em direito.

Agradeço à minha eterna orientadora, Professora Doutora Juliana Krueger Pela. Sou muito grata pela orientação ao longo dos últimos dez anos, em tese de láurea, em mestrado e em doutorado. Agradeço pelos conselhos, pelas observações sempre pertinentes, pelos debates que guiaram a evolução dos trabalhos, pela correção atenta de todas as suas versões e, especialmente, pelas incontáveis oportunidades de aprendizado como aluna e como aspirante a docente.

Agradeço, igualmente, aos Professores Doutores Juliano Souza de Albuquerque Maranhão e Paulo Eduardo de Campos Lilla, pelas valiosas contribuições durante a banca de qualificação deste trabalho. Contribuíram enormemente para a evolução da tese. Foram também sempre valiosos os debates e conversas com os queridos amigos de pós-graduação Camila Pires da Rocha, Fernando Gemelli Eick, Renata Nascimento de Carvalho, Samanta Mitiko Mizoguti, Victor Hugo Callejon Avallone e Vitor Henrique Pinto Ido.

Agradeço aos meus sócios e aos advogados de TozziniFreire, que verdadeiramente apoiaram e, assim, viabilizaram a condução de minha carreira acadêmica junto à de advogada. Agradeço especialmente a Fernando Eduardo Serec, Luiz Virgílio P. P. Manente, Patrícia Helena Marta Martins, Bruna Borghi Tomé e Luciana Bazan Martins Bisetti, além de toda a brilhante equipe Cível II, parceira de todas as horas.

Agradeço, por fim, às amigas sempre presentes: vocês ajudam, mais do que podem imaginar, a manter a vida colorida, venham os desafios que vierem.

## RESUMO

KILMAR, Sofia Gavião. *O segredo de negócio como Direito de Propriedade Industrial em sentido estrito*. 2023. 311 páginas. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.

A presente tese de doutorado aborda a hipótese de segredo de negócio enquanto direito de propriedade industrial em sentido estrito. A introdução do trabalho versa sobre a relevância dos segredos de negócio na prática empresarial. Por sua vez, o Capítulo 1 é dedicado à disciplina jurídica dos segredos de negócio como atualmente firmada. Aborda, nesse sentido, as propostas de justificativa apresentadas para fundamentar a proteção jurídica conferida aos segredos de negócio. Em sequência, o Capítulo 2 do trabalho trata dos problemas observados em referidas propostas de justificativa da proteção a segredos negociais, demonstrando como as citadas propostas se mostram insuficientes e inadequadas para tanto. O Capítulo 2 também aborda como a insuficiência e inadequação das citadas propostas é prejudicial, pois gera insegurança jurídica. O Capítulo 3 apresenta a hipótese da tese, de justificativa de proteção aos segredos de negócio enquanto um direito de propriedade industrial em sentido estrito, equiparável, enquanto tal, a direitos de propriedade industrial já reconhecidos, como patentes, marcas e desenhos industriais. Para tanto, o Capítulo 3 aprofunda os conceitos de Direito de Propriedade Intelectual, de Propriedade Industrial, bem como as justificativas para a existência jurídica de direitos de Propriedade Industrial. Apresenta, ao final, a hipótese objeto da tese. Por fim, a conclusão traz considerações finais acerca do tema.

**Palavras-chave:** propriedade intelectual, propriedade industrial, segredos de negócio, propriedade privada, contratos, responsabilidade civil, concorrência desleal.

## ABSTRACT

*KILMAR, Sofia Gaviao. Trade secrets as Industrial Property rights. 2023. 311 pages. Thesis (PhD in Commercial Law) - Law School of the University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2023.*

*This doctoral thesis addresses the hypothesis of trade secrets as industrial property rights in the strict sense. The introduction of the work deals with the relevance of trade secrets in business practice. Chapter 1 is dedicated to the legal discipline of trade secrets, as currently established. In this sense, it presents the legal basis to support the protection conferred to trade secrets. Chapter 2 approaches the problems observed in the prior chapter to justify the legal regime for the protection of trade secrets, demonstrating how these legal grounds are insufficient and inadequate for this purpose. It also addresses how the insufficiency and inadequacy of these proposals is harmful, as it leads to legal uncertainty. Chapter 3 presents the hypothesis of this work, justifying the legal regime for the protection of trade secrets as an industrial property right in the strict sense and, as such, its comparability to widely accepted industrial property rights, such as patents, trademarks, and industrial designs. To this end, Chapter 3 goes deeper into the concepts of intellectual property rights, industrial property, as well as the justifications for the legal existence of industrial property rights. It presents the hypothesis at the end of the chapter. The conclusion brings final considerations on the subject.*

**Keywords:** *intellectual property, industrial property, trade secrets, private property, contracts, civil liability, unfair competition.*

## RÉSUMÉ

*KILMAR, Sofia Gavião. Les secrets commerciaux en tant que droits de propriété industrielle. 2023. 311 pages. Thèse (Doctorat en Droit d'Affaires) - Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo. Sao Paulo, 2023.*

*Cette thèse de doctorat aborde l'hypothèse des secrets d'affaires en tant que droits de propriété industrielle au sens strict. L'introduction de l'ouvrage traite de la pertinence des secrets commerciaux dans la pratique des affaires. Le Chapitre 1 est consacré à la discipline juridique des secrets d'affaires, telle qu'établie actuellement. En ce sens, il présente la base juridique pour soutenir la protection conférée aux secrets d'affaires. Le Chapitre 2 aborde les problèmes observés dans le chapitre précédent pour justifier le régime juridique de la protection des secrets d'affaires, démontrant comment ces fondements juridiques sont insuffisants et inadéquats à cette fin. Il aborde également la manière dont l'insuffisance et l'inadéquation de ces propositions sont néfastes, car elles conduisent à une incertitude juridique. Le Chapitre 3 présente l'hypothèse de ce travail, justifiant la protection des secrets d'affaires en tant que droit de propriété industrielle au sens strict et, à ce titre, sa comparabilité avec les droits de propriété industrielle largement acceptés, tels que les brevets, les marques et les droits de propriété industrielle. À cette fin, le Chapitre 3 approfondit les concepts de droits de propriété intellectuelle, de propriété industrielle, ainsi que les justifications de l'existence juridique des droits de propriété industrielle. Il présente l'hypothèse à la fin du Chapitre. La conclusion apporte des considérations finales sur le sujet.*

**Mots-clés:** *propriété intellectuelle, propriété industrielle, secrets commerciaux, propriété privée, contrats, responsabilité civile, concurrence déloyale.*

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>12</b>
<b>1. DISCIPLINA JURÍDICA ATUAL DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO .....</b>	<b>58</b>
<b>1.1. Objeto de tutela.....</b>	<b>58</b>
<b>1.2. Propostas tradicionais do Direito Privado para a tutela dos segredos de negócio ....</b>	<b>77</b>
<b>1.2.1. Direito de propriedade .....</b>	<b>77</b>
<b>1.2.2. Responsabilidade civil extracontratual .....</b>	<b>85</b>
<b>1.2.3. Responsabilidade civil contratual .....</b>	<b>91</b>
<b>1.2.4. Concorrência desleal .....</b>	<b>99</b>
<b>2. PROBLEMAS OBSERVADOS NA TUTELA DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO CONFORME AS PROPOSTAS APRESENTADAS NO CAPÍTULO 1.2 .....</b>	<b>108</b>
<b>2.1. Insuficiência e inadequação de tais propostas .....</b>	<b>108</b>
<b>2.1.1. Direito de propriedade .....</b>	<b>112</b>
<b>2.1.2. Responsabilidade civil extracontratual .....</b>	<b>127</b>
<b>2.1.3. Responsabilidade civil contratual .....</b>	<b>134</b>
<b>2.1.4. Concorrência desleal .....</b>	<b>141</b>
<b>2.2. Cenário de indefinição que é prejudicial.....</b>	<b>150</b>
<b>3. O SEGREDO DE NEGÓCIO COMO UM DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM SENTIDO ESTRITO.....</b>	<b>165</b>
<b>3.1. Conceito de direitos de propriedade industrial .....</b>	<b>166</b>
<b>3.2. Direitos de propriedade industrial e o direito de propriedade.....</b>	<b>191</b>
<b>3.3. O segredo de negócio como um direito de propriedade industrial em sentido estrito .....</b>	<b>204</b>
<b>3.3.1. Fundamento econômico tradicional: a propriedade industrial como incentivo ao desenvolvimento de inovação.....</b>	<b>206</b>
<b>3.3.2. Fundamento de remuneração: a propriedade industrial como remuneração pelo trabalho do titular .....</b>	<b>226</b>
<b>3.3.3. Fundamento econômico alternativo: a propriedade industrial como instrumento de proteção do investimento .....</b>	<b>229</b>
<b>3.4. ADEQUAÇÃO DOS CONTORNOS DO REGIME JURÍDICO DE TUTELA DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO, ENQUANTO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM SENTIDO ESTRITO.....</b>	<b>233</b>
<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>287</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>292</b>

## INTRODUÇÃO

O ditado tradicional que ensina “*conhecimento é poder*”, em versão voltada à corrente realidade empresarial diria que “*conhecimento é valor, na acepção econômica do termo*”<sup>1</sup>.

Ativos intelectuais têm importância crescente como elementos de vantagem competitiva para os agentes no mercado<sup>2-3</sup>. Assim, cresce também a relevância dos debates referentes à proteção jurídica de tais ativos.

Nesse contexto, as discussões sobre segredos de negócio<sup>4</sup> são especialmente relevantes e pertinentes.

---

<sup>1</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “*While it may be true that ‘knowledge is power’, in the current era it is perhaps more accurate to say that knowledge is value – economic value*”. STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 721.

<sup>2</sup> Menciona-se “agentes no mercado” pois, como será abordado adiante, os ativos intelectuais objeto de proteção enquanto segredos de negócio são relevantes não só para empresas, mas, também, para os próprios empregados, que fazem movimentos de carreira por vezes pautados no conhecimento que detém, que aprenderam ou a que tiveram acesso na qualidade de funcionários de determinada empresa. Esse contexto, como será adiante aprofundado, é bastante relevante no âmbito de disputas referentes a segredo de negócio.

<sup>3</sup> COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)”. *NBER – National Bureau of Economic Research Working Paper Series* [online] fev. 2000 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7552>, p. 3; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), pp. 520; KLEVORICK, A. K., LEVIN, R. C., NELSON, R. R., WINTER, S. G., Appropriating the returns from industrial research and development. *Brookings papers on economic activity*. 1987, 3, pp. 783-831; LERNER, J. The importance of trade secrecy: evidence from civil litigation. *Harvard Business Review Working paper 95-043* [online] set. 1999 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=6089>, p. 1; MANSFIELD, E. How rapidly does new industrial technology leak out? *Journal of Industrial Economics*. 1985, 34, pp. 217-223; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 4. No mesmo sentido, o terceiro considerando da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais: “*Os segredos comerciais desempenham também um papel importante na proteção do intercâmbio de conhecimentos entre as empresas, incluindo em particular as PME, e as instituições de investigação dentro e fora das fronteiras do mercado interno, no contexto da investigação e desenvolvimento e da inovação. Os segredos comerciais são uma das formas mais correntemente utilizadas pelas empresas para proteção da criação intelectual e do know-how inovador*” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>4</sup> Ao longo deste trabalho, será utilizada de maneira uniforme a expressão “*segredo de negócio*” ou, no plural, “*segredos de negócio*”, de maneira generalista abarcando as categorias de “*segredo comercial*” e “*segredo de indústria*”.

São relevantes na medida em que os segredos são apontados como o instituto jurídico mais utilizado pelas empresas para proteger os seus ativos intelectuais<sup>5</sup>.

Um estudo elaborado no ano 2000 em consulta a 1.478 (mil quatrocentos e setenta e oito) institutos de pesquisa e de desenvolvimento ao redor do mundo constatou que os segredos de negócio eram o instrumento jurídico avaliado como o mais utilizado na proteção a ativos intelectuais aplicados em produtos e em processos<sup>6</sup>.

Na mesma esteira, o primeiro considerando da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho referente a segredos de negócio adota como premissa que empresas e instituições não comerciais investem massivamente na aquisição, no desenvolvimento e na aplicação de *know-how*, bem como no de outras informações confidenciais estratégias no

---

<sup>5</sup> COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)”. *NBER – National Bureau of Economic Research Working Paper Series* [online] fev. 2000 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7552>, p. 3; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), pp. 520; KLEVORICK, A. K., LEVIN, R. C., NELSON, R. R., WINTER, S. G., Appropriating the returns from industrial research and development. *Brookings papers on economic activity*. 1987, 3, pp. 783-831; LERNER, J. The importance of trade secrecy: evidence from civil litigation. *Harvard Business Review Working paper 95-043* [online] set. 1999 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=6089>, p. 1; MANSFIELD, E. How rapidly does new industrial technology leak out? *Journal of Industrial Economics*. 1985, 34, pp. 217-223; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 4.

<sup>6</sup> COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)”. *NBER – National Bureau of Economic Research Working Paper Series* [online] fev. 2000 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7552>, p. 4.

exercício de empresa<sup>7</sup>. Tais informações proporcionam vantagem competitiva, além de servirem como moeda de troca na economia do conhecimento<sup>8</sup>.

Para que sejam passíveis de proteção enquanto segredos de negócio, em linha com o artigo 39(2) do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – *TRIPS* da Organização Mundial do Comércio<sup>9</sup>, ativos intelectuais devem atender a três requisitos essenciais: (i) ser informação secreta; (ii) cujo valor econômico para o titular derive substancialmente de seu caráter sigiloso; e que (iii) por isso mesmo, este faça esforços razoáveis para manter em segredo. Referida definição de segredo comercial constante do *TRIPS* é chancelada pela doutrina<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Terceiro considerando da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais. Confirma-se o teor do mencionado dispositivo: “(3) *A inovação aberta é um catalisador de novas ideias que respondem às necessidades dos consumidores e aos desafios sociais, e facilita a sua entrada no mercado. Essa inovação é uma alavanca importante para a criação de novos conhecimentos e está subjacente à emergência de modelos empresariais novos e inovadores baseados na utilização de conhecimentos criados em cooperação. A investigação em colaboração, incluindo a cooperação transfronteiriça, é particularmente importante para aumentar os níveis de investigação e desenvolvimento empresariais no mercado interno. A difusão dos conhecimentos e da informação deverá ser considerada fundamental para assegurar oportunidades de desenvolvimento dinâmicas, positivas e equitativas para as empresas, em especial para as PME. Num mercado interno no qual os obstáculos à colaboração transfronteiriça são minimizados e a cooperação não é distorcida, a criação intelectual e a inovação deverão incentivar o investimento em processos, serviços e produtos inovadores. Um tal ambiente conducente à criação intelectual e à inovação, e no qual a mobilidade profissional não seja dificultada, é igualmente importante para o crescimento do emprego e para a melhoria da competitividade da economia da União. Os segredos comerciais desempenham também um papel importante na proteção do intercâmbio de conhecimentos entre as empresas, incluindo em particular as PME, e as instituições de investigação dentro e fora das fronteiras do mercado interno, no contexto da investigação e desenvolvimento e da inovação. Os segredos comerciais são uma das formas mais correntemente utilizadas pelas empresas para proteção da criação intelectual e do know-how inovador. Não obstante, são a menos protegida pelo enquadramento jurídico vigente da União contra a sua aquisição, utilização ou divulgação ilegal por terceiros*”. [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>8</sup> LERNER, J. The importance of trade secrecy: evidence from civil litigation. *Harvard Business Review Working paper 95-043* [online] set. 1999 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=6089>, p. 4.

<sup>9</sup> Confirma-se o teor do mencionado dispositivo: “2. *Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; b) tenha valor comercial por ser secreta; e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta*”.

<sup>10</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

Dados os traços essenciais do regime jurídico dos segredos de negócio previstos no supracitado artigo 39(2) do *TRIPS*, referido regime tem vantagens estratégicas que impulsionam sua escolha para a proteção de ativos intangíveis aplicados na empresa<sup>11</sup>.

Uma primeira vantagem consiste em que a proteção de determinado ativo imaterial enquanto segredo de negócio é medida de adoção simples do ponto de vista jurídico. Justamente por não ser necessária a formalização de registro<sup>12</sup>.

Nesse sentido, não é preciso advogar pela concessão do registro, aguardar até o seu eventual deferimento, recorrer administrativamente ou até mesmo ajuizar medida judicial caso o registro seja indeferido, além de se defender administrativa e judicialmente caso o deferimento do registro em questão seja impugnado por terceiro<sup>13</sup>.

Outra vantagem importante do regime de segredos de negócio tal como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* consiste na quase-ausência de restrição quanto aos tipos de ativos intelectuais são passíveis de tutela<sup>14</sup>. Como mencionado, para serem passíveis de tutela enquanto segredos negociais segundo a definição do já citado artigo 39(2) do *TRIPS*<sup>15</sup> e referendada pela doutrina<sup>16</sup>, basta que os ativos intelectuais atendam aos requisitos de (i) caráter sigiloso; do qual (ii) derive substancialmente seu valor econômico para o titular; e que (iii) por

---

<sup>11</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

<sup>12</sup> Do ponto de vista logístico e de investimentos necessários, a adoção do regime de segredo de negócio pode ser demandante. Conforme será detalhado adiante nesta tese, a adoção do regime de segredos de negócio, em razão da premissa de emprego pelo titular, de esforços razoáveis para a manutenção do segredo, pode requerer medidas e investimentos relevantes, tais como: restrições operacionais para conduzir a produção de mercadoria ou prestação de serviço com base em segredo, de modo que somente poucas pessoas dentro da companhia tenham acesso à informação sigilosa; restrições físicas de acesso à informações de segredo, como catracas, cofres, requerimento de identificação via cartão ou impressão digital, para acesso a determinados locais na empresa; e restrições impostas por política interna, como a proibição de fotos ou filmagens nas dependências da empresa, a necessária identificação e assinatura de termo de confidencialidade por todos os visitantes nas dependências da companhia, instrução aos funcionários para não trazer materiais da empresa para casa e para que não discutam o que estão desenvolvendo no âmbito da empresa, com pessoas externas à companhia ou mesmo ao departamento em que trabalhem na empresa.

<sup>13</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

<sup>14</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

<sup>15</sup> Vide nota número 9.

<sup>16</sup> Vide nota número 10.

isso mesmo, este faça esforços razoáveis para manter em segredo<sup>17</sup>. Nesses termos, o regime dos segredos de negócio tem potencial de incidência sobre ativos intelectuais diversos<sup>18</sup>.

A proteção enquanto segredo de negócio é passível de aplicação, por exemplo, a inventos, ao *design* de produtos, a fórmulas, a métodos, a processos, a códigos-fonte de *softwares*, a planos de negócio não revelados, dentre outros ativos imateriais diversos cuja manutenção em segredo represente vantagem competitiva para o titular da informação e que, por isso, sejam objeto de providências por parte deste para manutenção em caráter confidencial<sup>19</sup>.

O rol exemplificativo de ativos imateriais passíveis de proteção enquanto segredos negociais mencionado acima denota que o regime de proteção aos segredos pode incidir inclusive para ativos que também são passíveis de proteção patentária<sup>20</sup> e por direito de autor<sup>21</sup>. Esse aspecto será abordado em detalhe adiante na tese.

Além das já mencionadas vantagens quanto à desnecessidade de formalização de registro e de ampla gama de ativos intelectuais passíveis de proteção enquanto segredos negociais, uma terceira vantagem importante do regime dos segredos de negócio como essencialmente estruturado pelo artigo 39(2) do *TRIPS* consiste em que a proteção outorgada ao titular, para uso exclusivo do ativo objeto de segredo, tem potencial de duração eterna<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 61; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 319.

<sup>18</sup> VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, pp. 4-7.

<sup>19</sup> VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, pp. 4-7.

<sup>20</sup> VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 7.

<sup>21</sup> Faz-se aqui referência especial aos programas de computador, que, no Brasil, são protegidos pelo regime de direito autoral, nos termos da Lei Federal n. 9.609/1998. Os programas de computador são apontados como sendo um dos principais ativos intelectuais com relação aos quais se adota o regime de segredo de negócio. VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 7.

<sup>22</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1803; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 4.

Com efeito, a proteção ao titular remanescerá (i) enquanto mantido o segredo ou (ii) até que o ativo intelectual objeto deste seja acessado por meios considerados “*honestos*” nesse sentido, destacadamente engenharia reversa e pesquisa e desenvolvimento conduzido de forma independente, exemplos de ações “*honestas*” para acesso a segredos tradicionalmente citados pela doutrina<sup>23</sup>.

Além dessas três vantagens do ponto de vista prático, decorrentes de maneira direta do regime dos segredos de negócio como essencialmente delineado no *TRIPS* – quais sejam, a desnecessidade de registro; o potencial de incidência sobre uma ampla gama de ativos intangíveis; e a proteção conferida ao titular com duração potencialmente eterna – há também uma quarta vantagem importante atrelada à proteção de ativos via segredo: trata-se do potencial de *marketing* atrelado às noções de “*secreto*”, “*sigiloso*” e “*confidencial*”<sup>24</sup>.

Com efeito, ativos que são objeto de proteção enquanto segredos de negócio costumam ser explorados em propaganda e *marketing* como sendo elementos essenciais, estratégicos e que elevam a outro patamar o produto ou o serviço que está sendo ofertado e que tem desenvolvimento atrelado ao ativo imaterial objeto de proteção enquanto segredo<sup>25</sup>.

Esse viés de aproveitamento do segredo na publicidade acontece tipicamente quando o ativo imaterial objeto de segredo é incorporado em produtos ou serviços que circulam no mercado, diretamente para compra ou prestação ao consumidor final<sup>26</sup>.

Em ambos os casos, o mistério atrelado à noção de segredo, bem como a adoção de providências pelo titular para manter estrita confidencialidade sobre o ativo intelectual em questão (o que por vezes pode envolver gastos expressivos) são explorados perante o público consumidor e ante o empresário que figure como contraparte na mesa de negociação, como

---

<sup>23</sup> BONE, R. G., *The (still) shaky foundations of trade secret law in Texas Law Review* 92 (2014), p. 1809; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517.

<sup>24</sup> BONE, R. G., *The (still) shaky foundations of trade secret law in Texas Law Review* 92 (2014), p. 1809; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517.

<sup>25</sup> BONE, R. G., *The (still) shaky foundations of trade secret law in Texas Law Review* 92 (2014), p. 1809; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517.

<sup>26</sup> BONE, R. G., *The (still) shaky foundations of trade secret law in Texas Law Review* 92 (2014), p. 1809; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517.

sinais de excelência e de superioridade do produto ou do serviço em que o segredo de negócio está incorporado<sup>27</sup>.

A fórmula da *Coca-Cola*, mantida em sigilo desde 1886, é um bom exemplo nesse sentido.

Referida fórmula foi desenvolvida em maio de 1886 pelo farmacêutico *Dr. John Pemberton*, na cidade de Atlanta nos Estados Unidos. O refrigerante foi inicialmente vendido na farmácia local *Jacob's Pharmacy*, por USD 0,05 (cinco centavos de dólar) o copo.

A *Coca-Cola* caiu no gosto popular, de modo que já em 1892 os direitos de comercialização e a fórmula secreta da bebida foram vendidos a um conhecido empresário da época, Sr. *Asa Candler*<sup>28</sup>.

O Sr. *Candler* investiu massivamente na propaganda e no *marketing* da *Coca-Cola*, inclusive explorando o caráter sigiloso da fórmula<sup>29</sup>.

Em 1919, o também empresário Sr. *Ernerst Woodruff*, acompanhado de um grupo de investidores, adquiriram a *The Coca-Cola Company*. O Sr. *Woodruff* tomou empréstimo no banco para pagar pela compra da companhia e, nesse sentido, deu como garantia ao banco a já então valiosa fórmula secreta da *Coca-Cola*<sup>30</sup>. Assim que quitou o empréstimo em 1925, o Sr. *Woodruff* reaveio a fórmula secreta junto ao banco e a depositou no cofre da companhia em Atlanta<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> BONE, R. G., *The (still) shaky foundations of trade secret law* in *Texas Law Review* 92 (2014), p. 1809; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517.

<sup>28</sup> BONE, R. G., *The (still) shaky foundations of trade secret law* in *Texas Law Review* 92 (2014), p. 1809; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517.

<sup>29</sup> [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: <https://www.coca-colacompany.com/stories/the-chronicle-of-coca-cola-the-candler-era>, <https://www.coca-colacompany.com/stories/asa-candler-the-man-behind-coca-colas-pop> e <http://rockhillcoke.com/history/asa-candler-built-coca-cola-brand/>.

<sup>30</sup> Conforme consta da página oficial da *Coca-Cola* na internet, na ocasião, Sr. *Ernerst Woodruff* pediu ao filho do Sr. *Asa Candler*, Sr. *Howard Candler*, que escrevesse a fórmula secreta de *Coca-Cola* em pedaço de papel, que foi depositado como garantia junto ao *Guaranty Bank em Nova Iorque*. [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: [https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2011/05/Coca-Cola\\_125\\_years\\_booklet.pdf](https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2011/05/Coca-Cola_125_years_booklet.pdf).

<sup>31</sup> [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: [https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2011/05/Coca-Cola\\_125\\_years\\_booklet.pdf](https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2011/05/Coca-Cola_125_years_booklet.pdf).

Em 2011, a *Coca-Cola* transferiu a fórmula secreta do refrigerante para o museu “*Mundo da Coca-Cola*” que mantém em Atlanta. A fórmula está em tese dentro do cofre que fica exposto ao público visitante do museu. À época, essa transferência da fórmula secreta da fórmula da *Coca-Cola* do cofre na sede da empresa, onde fora mantida armazenada nos oitenta e seis anos anteriores, para o cofre no museu, foi noticiada e teve repercussão significativa na imprensa mundial<sup>32</sup>. Promovendo, assim, o refrigerante.

Outros episódios envolvendo a fórmula secreta da *Coca-Cola*, por exemplo a exigência posta pelo governo indiano em 1977 para sua revelação<sup>33</sup> e a tentativa de venda da suposta fórmula secreta da *Coca-Cola* em leilão no *eBay*, no qual as ofertas chegaram à cifra de USD 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares)<sup>34</sup>, também tiveram ampla repercussão na imprensa, robustecendo ainda mais o valor do segredo referente à fórmula da *Coca-Cola*.

---

<sup>32</sup> [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: [https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2011/05/Coca-Cola\\_125\\_years\\_booklet.pdf](https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2011/05/Coca-Cola_125_years_booklet.pdf). Como exemplos de repercussão desse episódio na imprensa global, refere-se as seguintes notícias: [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2072067/Coca-Colas-secret-recipe-goes-display-museum.html>, <http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/12/coca-cola-expoe-o-cofre-com-sua-formula-misteriosa-mas-nao-revela-o-segredo.html>, <https://exame.abril.com.br/negocios/formula-secreta-da-coca-cola-volta-para-casa-depois-de-86-anos/>, <https://veja.abril.com.br/economia/coca-cola-expoe-cofre-onde-esta-sua-formula-secreta-pela-primeira-vez/>, <https://www.businessinsider.com/coca-cola-secret-recipe-2011-12>, <https://www.ajc.com/business/coke-hides-its-secret-formula-plain-sight-world-coca-cola-move/VUWZPlcf2Ne4Yp2p9FO2eK/>.

<sup>33</sup> O episódio consta da linha do tempo retratando a história da companhia no site da *Coca-Cola*. [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: [www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2011/05/Coca-Cola\\_125\\_years-booklet.pdf](http://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2011/05/Coca-Cola_125_years-booklet.pdf). Também foi relatado em matérias publicadas pelo jornal *New York Times* à época: [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: [www.nytimes.com/1977/08/09/archives/india-demands-knowhow-and-60-share-of-cocacola-operation-company.html](http://www.nytimes.com/1977/08/09/archives/india-demands-knowhow-and-60-share-of-cocacola-operation-company.html) e [www.nytimes.com/1977/09/05/archives/india-stands-firm-against-cocacola-company-executive-still-hopeful.html](http://www.nytimes.com/1977/09/05/archives/india-stands-firm-against-cocacola-company-executive-still-hopeful.html). À época, o governo indiano demandou que a *Coca-Cola* transferisse seu know-how, inclusive a fórmula secreta da *Coca-Cola* e 60% (sessenta por cento) de suas ações para acionistas indianos, sob pena de ter de cessar suas operações no país. As negociações entre o governo indiano e a empresa restaram infrutíferas, de modo que a *Coca-Cola* cessou suas operações na Índia naquele ano, retomando-as somente em 1993.

<sup>34</sup> [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: [www.coca-colacompany.com/stories/do-you-want-to-know-a-secret](http://www.coca-colacompany.com/stories/do-you-want-to-know-a-secret). Referido anúncio veiculado no *eBay* em 2013, trazia advertência expressa no sentido de que o vendedor – que encontrara a fórmula e o respectivo processo de manufatura transcritos em carta datada de 1943, dentro de caixa com cartas e documentos em imóvel que adquirira – não garantia, nem podia comprovar se tratar da autêntica fórmula secreta da *Coca-Cola*. Os lances no *eBay* chegaram à impressionante cifra de USD 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares). O lance mais alto fora dado por adolescente que, quando enfim encerrado o leilão, constatou-se não deter recursos para arcar com o pagamento e assim concluir a compra. O link para o anúncio de leilão é o seguinte: [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: [www.ebay.com/itm/Coca-Cola-Receita-Formula-Carta-de-janeiro-de-15-1943-Documento-Historico/121110740676?\\_ul=BR&nma=true&si=y70bRh8g12TaTuGxu069zZ5yohY%253D&orig\\_cvip=true&nordt=true&rt=nc&trksid=p2047675.12557](http://www.ebay.com/itm/Coca-Cola-Receita-Formula-Carta-de-janeiro-de-15-1943-Documento-Historico/121110740676?_ul=BR&nma=true&si=y70bRh8g12TaTuGxu069zZ5yohY%253D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&trksid=p2047675.12557). Notícias veiculadas à época, narrando esse episódio, estão disponíveis: [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: [www.nydailynews.com/news/national/man-selling-coca-cola-recipe-ebay-15-million-article-1.1343743](http://www.nydailynews.com/news/national/man-selling-coca-cola-recipe-ebay-15-million-article-1.1343743) e [www.dailymail.co.uk/news/article-2324106/Coca-Cola-formula-Georgia-man-says-secret-1943-recipe-Coke.html](http://www.dailymail.co.uk/news/article-2324106/Coca-Cola-formula-Georgia-man-says-secret-1943-recipe-Coke.html).

Nesses termos, a cada nova repercussão, a fórmula secreta ganha valor e apelo comercial. E o refrigerante, em si, é posto em evidência.

De forma semelhante, a receita dos donuts *Krispy Kreme* é mantida em segredo desde 1933 e explorada com forte viés de *marketing*<sup>35</sup>.

A esse respeito, é curioso que a receita em si não seja apontada como determinante enquanto diferencial do produto-final posto à venda nas prateleiras<sup>36</sup>. O que se diz ser distintivo e sim fundamental nesse sentido é o método de fabricação dos donuts na cozinha do restaurante e seu transporte até o balcão via esteira, de maneira rápida, de modo que o produto posto à venda esteja fresquíssimo<sup>37</sup>. O sigilo da receita dos donuts *Krispy Kreme* é mantido e explorado, essencialmente para fins de *marketing*: anunciando-se os donuts como produto de qualidade superior, fabricado a partir de receita secreta<sup>38</sup>.

Na mesma toada, o algoritmo do site de relacionamentos *eHarmony* é anunciado como um segredo de negócio desenvolvido como fruto de pesquisas acadêmicas e de mais de três anos de trabalho de programação<sup>39</sup>.

Mantido em rigoroso segredo, o algoritmo é apresentado como sendo o diferencial do *eHarmony* com relação aos demais sites e aplicativos de relacionamento. O serviço prestado por provedores de aplicações de internet para relacionamentos em geral tem relativa semelhança. Não obstante, a *eHarmony* anuncia que seu diferencial está no algoritmo que, justamente por isso, é mantido em estrito segredo<sup>40</sup>.

Outro exemplo digno de nota quanto ao apelo de *marketing* dos segredos de negócio diz respeito ao produto *WD40*. *WD40* foi originalmente concebido em 1953 para prevenir corrosão. Contudo, hoje é anunciado como um produto multiuso com diversas aplicações

---

<sup>35</sup> SCHWARTZ, A. A. The corporate preference for trade secret. *Ohio State Law Journal*. 2013, 74, pp. 651-652.

<sup>36</sup> SCHWARTZ, A. A. The corporate preference for trade secret. *Ohio State Law Journal*. 2013, 74, pp. 651-652.

<sup>37</sup> SCHWARTZ, A. A. The corporate preference for trade secret. *Ohio State Law Journal*. 2013, 74, pp. 651-652.

<sup>38</sup> SCHWARTZ, A. A. The corporate preference for trade secret. *Ohio State Law Journal*. 2013, 74, pp. 651-652.

<sup>39</sup> O algoritmo do *eHarmony* é mantido em segredo, mas a empresa possui patente sobre o método de aproximação de pessoas via aplicação de internet, mediante resposta a perguntas postas aos usuários cadastrados (patente US 673556B, registrada perante o escritório norte-americano de patentes e marcas, *United States Patents and Trademarks Office – USPTO*).

<sup>40</sup> SCHWARTZ, A. A. The corporate preference for trade secret. *Ohio State Law Journal*. 2013, 74, pp. 651-652.

possíveis para fins de caça, pesca, náutica, para uso em carros, motos, aviões, em casa, no escritório e em máquinas e equipamentos diversos<sup>41</sup>.

*WD40* é o único produto fabricado pela empresa homônima. Sua fórmula permanece em segredo desde o início da fabricação do produto na década de 1950 até hoje, sempre armazenada em cofres de banco, dos quais só sai quando há troca da instituição bancária encarregada de guardar o segredo. Referida fórmula já sofreu engenharia reversa, mas é mantida em segredo até hoje, essencialmente para fins de *marketing*<sup>42</sup>.

Na mesma esteira, algoritmos de inteligência artificial utilizados por provedores de aplicações de internet são exemplos de tecnologia de ponta, com valor econômico elevado, protegidas enquanto segredos de negócio. São exemplos de algoritmos de aplicações de internet apontados como sendo protegidos enquanto segredos de negócio o algoritmo de buscas do *Google*<sup>43</sup>, assim como os algoritmos de organização de *feed* de redes sociais como *Facebook*<sup>44</sup>, *Instagram*<sup>45</sup>, *TikTok*<sup>46</sup> e *Youtube*<sup>47</sup>.

Referidos algoritmos são reconhecidos como centrais ao sucesso econômico das aplicações de internet e respectivas empresas provedoras, tendo contribuído significativamente para tornar o *Google* o mecanismo de buscas largamente preferido por usuários nos Estados

---

<sup>41</sup> [online] [acesso em 10 mar. 2019] Disponível em: [www.wd40.com.br/historia](http://www.wd40.com.br/historia).

<sup>42</sup> SCHWARTZ, A. A. The corporate preference for trade secret. *Ohio State Law Journal*. 2013, 74, pp. 651-652.

<sup>43</sup> NIRWAN, P. *Trade secrets: the hidden IP right* [online] dez. 2017 [acesso em 20 abr. 2020] Disponível em: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2017/06/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/06/article_0006.html).

<sup>44</sup> OREMUS, W., ALCANTARA C., MERRILL, J. B., GALOCHA, A. *How Facebook shapes your feed: the evolution of what posts get top billing on users' news feeds, and what gets obscured* [online] out. 2021 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/technology/interactive/2021/how-facebook-algorithm-works/>.

<sup>45</sup> OREMUS, W., ALCANTARA C., MERRILL, J. B., GALOCHA, A. *How Facebook shapes your feed: the evolution of what posts get top billing on users' news feeds, and what gets obscured* [online] out. 2021 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/technology/interactive/2021/how-facebook-algorithm-works/>.

<sup>46</sup> SMITH, B. *How Tiktok reads your mind* [online] mai. 2021 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://www.nytimes.com/2021/12/05/business/media/tiktok-algorithm.html>.

<sup>47</sup> LEWIS, P., MCCORMICK, E. *How an ex-YouTube insider investigated its secret algorithm* [online] fev. 2019 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/youtube-algorithm-election-clinton-trump-guillaume-chaslot>.

Unidos<sup>48</sup> e na Europa<sup>49</sup> e as redes sociais *Facebook*, *Instagram*, *TikTok* e *Youtube* aplicações às quais usuários mundo afora dedicam horas de sua atenção, todos os dias<sup>50</sup>. Evidentemente, ao utilizar de maneira frequente as aplicações citadas, os usuários entram em contato também frequente com a publicidade lá veiculada, fomentando o faturamento e o lucro das citadas empresas provedoras de aplicações de internet.

É interessante pontuar que tais empresas possuem, para além de segredos de negócio sobre algoritmos, também importantes acervos de patentes com aplicação sobre aspectos de seus serviços. O *Google* detém a famosa patente de *Page Rank*<sup>51</sup>, assim como a *Meta*, provedora dos serviços *Facebook* e *Instagram*, possui patente referente à detecção de modos naturais de fala e sua implementação em inteligência artificial<sup>52</sup>, além de patente relacionada a controles-remotos para uso em aplicações de realidade virtual<sup>53</sup>. Na mesma linha, a *Bytedance*, companhia provedora da rede social *TikTok*, detém patentes referentes a processamento de vídeos<sup>54</sup>. Dessa forma, referidas empresas fazem uso de combinação entre segredos de negócio e patentes para a proteção de seus ativos imateriais. A correlação entre segredos de negócio e patentes será explorada adiante no trabalho.

Feitas tais considerações, verifica-se que em razão das características mencionadas anteriormente nesta seção introdutória – desnecessidade de registro, potencial de incidência

---

<sup>48</sup> Levantamento do departamento de justiça norte-americano aponta que, em setembro de 2020, a porcentagem de buscas online feitas via *Google* era de 94% (noventa e quatro por cento) se considerada a via mobile e de 82% (oitenta e dois por cento) se considerada a via desktop. THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. *Justice Department Sues monopolist Google for violating antitrust laws: department files complaint against Google to restore competition in search and search advertising markets* [online] set. 2020 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-monopolist-google-violating-antitrust-laws> e <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download>.

<sup>49</sup> Levantamento da Comissão da União Europeia em processo que redundou em imposição de multa de € 1.490.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa milhões de euros) à empresa no ano de 2019, em razão de constatada violação às normas antitruste em âmbito europeu, apontou que entre 2006 e 2016 o *Google* foi a ferramenta utilizada em 70% (setenta por cento) das buscas online. Se considerado o ano de 2016 somente, a cifra foi de 90% (noventa por cento). EUROPEAN COMMISSION. *Antitrust: Commission fines Google €1.49 billion for abusive practices in online advertising* [online] set. 2020 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_1770](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1770).

<sup>50</sup> WU, T. *The attention merchants: the epic scramble to get inside our heads* [e-book]. Nova Iorque: Knopf Publishing Group, 2016.

<sup>51</sup> USPTO 6285999B1 [online] [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://patents.justia.com/patent/6285999B1>.

<sup>52</sup> USPTO 11366971 [online] [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://patents.justia.com/patent/11366971>.

<sup>53</sup> USPTO 11353966 [online] [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://patents.justia.com/patent/11353966>.

<sup>54</sup> USPTO 11310522 [online] [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://patents.justia.com/patent/11310522>; USPTO 11310508 [online] [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://patents.justia.com/patent/11310508>.

sobre amplo rol de ativos imateriais, ausência de limitação temporal sobre a proteção concedida, além de potencial de *marketing* a partir do elemento “*segredo*” -, o instituto dos segredos de negócio é de adoção atrativa para a proteção de ativos de ordem imaterial aplicados no exercício de empresa. É citado, até mesmo, como sendo o instituto jurídico mais escolhido por empresas nesse sentido<sup>55</sup>.

Por outro lado, o segredo de negócio é instituto no bojo do qual as disputas vêm crescendo, em ritmo especialmente acelerado no curso das últimas três décadas<sup>56</sup>.

Um aspecto importante a ser destacado a esse respeito consiste em que, com a crescente importância dos ativos intangíveis no exercício da empresa, o esforço de espionagem que na segunda metade do Século XX teve viés eminentemente militar no contexto da Guerra Fria, passou a progressivamente assumir vertente empresarial<sup>57-58</sup>.

O desenvolvimento de inovação demanda esforços, além de mão-de-obra qualificada e do investimento de tempo e de recursos. Sendo, ademais, processo provavelmente marcado por resultados infrutíferos no meio do caminho, até que, eventualmente, atinja-se inovação com potencial de exploração industrial e que se traduza em produto economicamente viável e com potencial lucrativo<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)”. *NBER – National Bureau of Economic Research Working Paper Series* [online] fev. 2000 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7552>, p. 4.

<sup>56</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3; LERNER, J. The importance of trade secrecy: evidence from civil litigation. *Harvard Business Review Working paper 95-043* [online] set. 1999 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=6089>, p. 5.

<sup>57</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, p. 30; KUNTZ, R. L. How not to catch a thief: why the economic espionage act fails to protect american trade secrets. *Berkeley Technology Law Review*. 2013, 28, p. 917.

<sup>58</sup> Nesse contexto, já em 1996 os Estados Unidos promulgaram o *Economic Espionage Act*, sancionando criminalmente a prática de espionagem industrial ocorrida nos Estados Unidos e visando a beneficiar país estrangeiro. O Diretor do *Federal Bureau of Investigation – FBI* à época, Sr. *Louis Freeh*, prestou depoimento ao senado norte-americano. Ocasão em que declarou que o *FBI* estava naquele momento investigando a ocorrência de espionagem industrial em solo americano, por parte de nacionais de nada menos do que 23 (vinte e três) diferentes países. No mesmo sentido, o departamento de inteligência norte-americano reportou que, desde o final da Guerra Fria, países estrangeiros e seus nacionais teriam majorado progressivamente suas ações de espionagem industrial visando a acessar segredos de negócio americanos, o que teria ocasionado até aquele momento USD 100.000.000.000,00 (cem bilhões de dólares) em prejuízos. KUNTZ, R. L. How not to catch a thief: why the economic espionage act fails to protect american trade secrets. *Berkeley Technology Law Review*. 2013, 28, pp. 901-905.

<sup>59</sup> KUNTZ, R. L. How not to catch a thief: why the economic espionage act fails to protect american trade secrets. *Berkeley Technology Law Review*. 2013, 28, p. 917.

Diante disso, em muitos casos, a depender da indústria em questão, tornou-se economicamente interessante investir em espionagem industrial<sup>60</sup>.

As principais indústrias nas quais esforços de espionagem industrial têm se mostrado presentes são as de transporte, tecnologia aeroespacial, telecomunicações, energia, defesa, engenharia tecnológica de ponta, *software*, *hardware*, processos de manufatura e de semicondutores<sup>61</sup>.

Se por um lado, o instituto dos segredos de negócio possui características que o torna de adoção atrativa por titulares de bens imateriais; por outro, é marcado por traços que tornam os ativos protegidos enquanto segredos alvos atraentes para fins de espionagem industrial<sup>62</sup>.

O primeiro deles consiste em que, nos segredos de negócio, a proteção remanesce enquanto mantido o segredo ou até que este seja desvendado por meios considerados “honestos” nesse sentido, do que são exemplos notórios citados pela doutrina a engenharia reversa e pesquisa conduzida de maneira independente<sup>63</sup>. Somente haverá sanção caso o segredo de negócio seja acessado via o emprego de meios considerados desleais para tanto<sup>64</sup>.

Ocorre que, na prática, a prova de que terceiro violou segredo de negócio via meios impróprios, desleais, é difícil de ser produzida<sup>65</sup>. Nos casos em que se acusa violação de segredos, o dito violador, quando diante de acusação nesse sentido, usualmente alega que a informação em disputa não consiste e nem consistia propriamente em segredo de negócio. Ou aduz que desvendou o segredo via engenharia reversa, ou ainda que alcançou o segredo após processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de maneira independente<sup>66</sup>.

---

<sup>60</sup> KUNTZ, R. L. How not to catch a thief: why the economic espionage act fails to protect american trade secrets. *Berkeley Technology Law Review*. 2013, 28, p. 917.

<sup>61</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57 p. 27.

<sup>62</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, p. 27.

<sup>63</sup> Conforme o já citado artigo 39(2) do *TRIPS* e doutrina correlata. Vide notas número 9 e 10.

<sup>64</sup> Conforme o já citado artigo 39(2) do *TRIPS* e doutrina correlata. Vide notas número 9 e 10.

<sup>65</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 49-52.

<sup>66</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 49-52.

Produzir prova em sentido contrário a tais alegações é difícil. Seja porque, até que haja decisão nesse sentido em esfera contenciosa, não existirá determinação vinculante às partes sobre quais ativos da empresa lesada são propriamente segredos de negócio. Ou porque o titular do segredo não tem acesso às instalações do alegado violador, tampouco conhecimento e evidências sobre quais foram os seus esforços recentes em termos de engenharia reversa e de pesquisa para o desenvolvimento de inovação<sup>67</sup>.

Não bastasse, na esfera judicial há risco importante para o titular do segredo, no sentido de que este seja divulgado de maneira ainda mais ampla no correr da demanda em juízo<sup>68</sup>.

A circunstância de o segredo estar exposto em autos judiciais e sendo neles debatido o expõe para acesso a um número muito maior de pessoas do que desejaria o titular e do que seria prudente, mesmo que o processo tramite sob o rito de segredo de justiça (nessa hipótese, os autos e o segredo estarão disponíveis para consulta pelos representantes legais de ambas as partes, por todos os advogados de ambas as partes, por todos os funcionários do cartório judicial, pelo magistrado e por sua assessoria). O cenário seria semelhante nesse sentido, em se tratando de procedimento arbitral<sup>69</sup>.

Ademais, a violação a segredo de negócio costuma afetar negativamente a reputação da empresa que teve o seu segredo expropriado. No sentido de que referida empresa não teria adotado as providências que lhe incumbiam para a preservação do segredo, tendo sido negligente. Ou ainda, e por vezes cumulativamente, na linha de que tal empresa teria perdido, com a violação do segredo, exclusividade sobre o ativo intelectual negocial que era objeto deste, importante ao exercício da empresa, conferindo vantagem estratégica substancial a seu titular, tendo por essa razão sido mantido em segredo até o episódio de violação<sup>70</sup>.

Dito isso, imaginando que eventual ação judicial discutindo violação a segredo de negócio tramite de maneira pública, para além da exposição do segredo a um número muito maior de pessoas; haveria divulgação ao público acerca da existência de demanda em curso em razão de determinada empresa ter tido violado segredo de negócio que é importante à sua

---

<sup>67</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 49-52.

<sup>68</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, pp. 1822-1823.

<sup>69</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, pp. 1822-1823.

<sup>70</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, pp. 33-53.

atividade. Essa circunstância costuma afetar negativamente a reputação da empresa que teve o seu segredo expropriado, inclusive com potencial repercussão na cotação da empresa em bolsa de valores, caso se trate de companhia aberta – o que representa prejuízo adicional, muitas vezes significativo, para além dos prejuízos decorrentes da violação do segredo em si<sup>71</sup>.

Assim, os custos de litigar sobre segredo de negócio por vezes são mais elevados para o titular do segredo do que para quem se apropriou indevidamente deste<sup>72</sup>. O titular precisa advogar para trâmite dos autos sob segredo de justiça, defender que o segredo de negócio seja reconhecido pelo juízo enquanto tal, tem o ônus processual de comprovar que a violação do segredo se deu por meios impróprios empregados pelo réu nesse sentido, tudo sob o risco de divulgação mais ampla do segredo e de perda de reputação no mercado, com repercussão em sua cotação em bolsa e enfrentando, ademais, o risco de ter que arcar, ao final do processo, com o pagamento de verba sucumbencial<sup>73</sup>.

Ao passo em que o dito violador do segredo de negócio pode combater a alegada classificação da informação objeto de litígio como segredo negocial, além de poder sustentar que chegou a tal informação por engenharia reversa ou por processo de desenvolvimento de inovação conduzido de maneira independente<sup>74</sup>.

Em razão disso, há episódios de violação a segredo negocial que sequer são reportados – o que representa um fator relevante favorecendo a espionagem industrial sobre segredos de negócio<sup>75</sup>.

Outros elementos importantes que explicam o aumento nos casos de espionagem industrial sobre segredos de negócio<sup>76</sup> são (i) a competição entre empresas no que diz respeito

---

<sup>71</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, pp. 33-53.

<sup>72</sup> RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, 12, p. 346.

<sup>73</sup> RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, 12, p. 346.

<sup>74</sup> RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, 12, p. 346.

<sup>75</sup> RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, 12, p. 346.

<sup>76</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, p. 25.

à inteligência e ao emprego de ativos intelectuais nos negócios<sup>77</sup>; (ii) o aumento de transações interempresariais<sup>78</sup>; (iii) a mudança no mercado de trabalho, de modo que os funcionários hoje realizam mais mudanças de emprego no curso da carreira<sup>79</sup>; e (iv) o progressivo crescimento do armazenamento de informações de cunho confidencial em meios digitais, notadamente as nuvens – ou “*clouds*” em sua denominação usual em inglês<sup>80</sup>.

No que diz respeito à competição entre empresas, alguma disputa entre concorrentes no mercado na tentativa de apreender informação estratégica do concorrente faz parte da dinâmica de competição<sup>81</sup>.

Assim, se certo concorrente adota logística de distribuição eficiente, que lhe permite obter margem de lucro mais expressiva, é desejável que os seus concorrentes, observando como tal logística funciona na prática, incorporem os elementos que consigam perceber publicamente e que sejam compatíveis com seu modelo de negócios, de modo a incrementar a eficiência e a lucratividade do setor como um todo<sup>82</sup>.

Por outro lado, quando a competição implica em violação aos direitos de propriedade intelectual do concorrente, a medida tolerável de disputa entre concorrentes é ultrapassada<sup>83</sup>.

Uma decorrência do cenário de crescente competição de inteligência entre agentes no mercado consiste em que, atualmente, empresas multinacionais têm unidades de inteligência ao redor do mundo, as quais por vezes têm por atribuição espionagem objetivando desvendar

---

<sup>77</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

<sup>78</sup> FORGIONI, P. *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 164-167; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320. No mesmo sentido, o quarto considerando da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais.

<sup>79</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

<sup>80</sup> RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, 12, p. 346.

<sup>81</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

<sup>82</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

<sup>83</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

segredos de negócio dos concorrentes<sup>84</sup>. A doutrina<sup>85</sup> refere como exemplos, nesse sentido, a *Motorola* e a *IBM*.

As ferramentas empregadas pelas centrais de inteligência visando a identificar segredos de negócio da concorrência são diversas: ida a feiras de exposição, revisão de arquivos submetidos pelos concorrentes a agências regulatórias e a outras autoridades, fotografia e filmagem das fábricas e dos escritórios dos concorrentes, uso de *softwares* de *data-mining* para buscar por informações na internet em alta velocidade, comparecimento às sessões de julgamento de casos envolvendo concorrentes, espionagem em terminais aéreos e em voos frequentados por executivos da companhia, roubo de notebooks, *hacking* de notebooks e, até mesmo, o exame de lixeiras na sede do concorrente<sup>86</sup>.

O segundo elemento que explica o incremento da espionagem industrial sobre segredos de negócio consiste no crescente relacionamento entre empresas, formalizado via contratos interempresariais. No contexto da economia globalizada, esse incremento no relacionamento entre empresas, formalizado via contratos, implica em maior circulação de informações, com engajamento de número significativo de pessoas em operações que envolvem diversas empresas em diferentes países<sup>87</sup>.

Há mais circulação de informação, entre mais pessoas e, assim, maior risco de que informações confidenciais objeto de segredo de negócio sejam divulgadas indevidamente<sup>88</sup>.

A mudança no mercado de trabalho também teve e tem impacto significativo no que diz respeito à espionagem industrial em matéria de segredo de negócio. Afinal, a depender do

---

<sup>84</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, p. 26.

<sup>85</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, p. 26.

<sup>86</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, p. 26; KING JR., N., BRAVINSTAFF, J. Call it mission impossible, Inc. – Corporate Spying Firms Thrive [online] jul. 2000. [acesso em 11 mar. 2019] Disponível em: [www.wsj.com/articles/SB96257315644771637](http://www.wsj.com/articles/SB96257315644771637).

<sup>87</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

<sup>88</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

cargo, os empregados entram em contato com – e, assim, têm em si “*armazenado*” - relevante repertório de informações estratégicas e confidenciais acerca das empresas em que trabalham<sup>89</sup>.

Ademais, no curso das últimas décadas o mercado de trabalho vem sofrendo mudanças. Uma das perspectivas em que houve importante alteração diz respeito à noção de carreira<sup>90</sup>.

Até o final do Século XX, “*fazer carreira*” era entendido como investir décadas de trabalho na mesma companhia, avançando em esteira de promoções e de aumentos de salário ao longo dos anos<sup>91</sup>.

O mercado de trabalho hoje é mais dinâmico, de modo que a construção de carreira é usualmente marcada por seguidas mudanças de empregador, navegando-se inclusive entre concorrentes. Nesse contexto de rotatividade usual de empregados, inclusive entre empresas concorrentes, manter em sigilo as informações estratégicas cujo regime de proteção seja o de segredo de negócio se revela um desafio<sup>92</sup>.

Na mesma linha, a busca por talentos – na expressão usualmente citada em inglês, “*headhunting*” - no contexto de economia do conhecimento, voltada a empregados que se sabe estarem engajados em operações de cunho estratégico ou nos segmentos de pesquisa e de desenvolvimento do concorrente, funciona também como ferramenta estratégica no contexto de espionagem industrial visando desvendar segredo de negócio<sup>93</sup>. Contrata-se empregado vindo do concorrente com vistas às informações sigilosas, objeto de segredo comercial, que este trará consigo. E não propriamente em razão de sua *expertise* ou de qualificações pertinentes ao novo posto que ocupará<sup>94</sup>.

---

<sup>89</sup> MCJOHN, S. M. Top tens in 2010: patent, trademark, copyright and trade secret cases. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. 2011, 9, p. 323.

<sup>90</sup> DRUCKER, P. F. *Managing in a time of great change*. Dutton: Truman Talley Books, 1995, p. 71; STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 729; TICHY, N., CHARAN, R. Speed, simplicity, self-confidence: an interview with Jack Welch. *Harvard Business Review*. 1989, 5, pp. 112-120.

<sup>91</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 729.

<sup>92</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 729.

<sup>93</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 724.

<sup>94</sup> ROWE, E. A. When trade secrets become shackles: fairness and the inevitable disclosure doctrine. *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*. 2005, 7, p. 195.

Por fim, o armazenamento de informações sigilosas protegidas via o regime de segredo de negócio, em servidores digitais – também referidos como nuvens ou, em inglês, “*clouds*” – é o quarto fator que explica o incremento no número de casos de espionagem industrial sobre segredos de negócio<sup>95</sup>. Isso porque os segredos comerciais, enquanto informações estratégicas cujo valor econômico para o titular advém substancialmente de sua manutenção em sigilo, representam alvo atrativo para *hackers*<sup>96</sup>.

CARR e GORMAN apontam que as nuvens ou “*clouds*” podem, de forma geral, serem acessadas por *hackers* experientes com certa facilidade<sup>97</sup>.

A partir do acesso a seus segredos de negócio dessa forma, o titular fica em posição de xeque, vulnerável e tendente a concordar com as demandas que sejam feitas pelo invasor – o que explica o interesse de *hackers* em praticar esse tipo de abordagem<sup>98</sup>.

É nesse contexto - (i) de uso massivo do segredo de negócio por empresários, para proteger os seus ativos intelectuais, em razão das características favoráveis desse regime como essencialmente definidas no artigo 39(2) do *TRIPS*; (ii) de crescente valor dos ativos empresariais para o exercício da empresa; (iii) de competição de inteligência entre empresas; de aumento nas relações entre empresas e no número de contratos interempresariais; (iv) de mudança do mercado de trabalho; e (v) de armazenamento de informações comerciais sigilosas em servidores digitais - que as disputas em matéria de segredo de negócio têm se apresentado.

---

<sup>95</sup> JOHNSON, E. Lost in the cloud: cloud storage, privacy and suggestion for protecting user’s data. *Stanford Law Review*. 2017, 69, pp. 867-909; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 2.

<sup>96</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, p. 31; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, pp. 1-3.

<sup>97</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, p. 31; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, pp. 1-3.

<sup>98</sup> CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, 57, p. 31; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, pp. 1-3.

Um primeiro exemplo interessante de disputa envolvendo segredo comercial, é o precedente *Warner-Lambert Pharmaceuticals, Inc. vs. John J. Reynolds, Inc., American Bible Society, Susan Hopkins Whitmore, Josephine Hopkins Graeber, Minnie Hopkins Gilber e John Graeber* (1959) [“Caso *Listerine*”]<sup>99</sup>. Na hipótese, a autora empresa farmacêutica *Warner-Lambert Pharmaceuticals, Inc.*, que em 1885 firmara contrato com a companhia do inventor da fórmula de *Listerine*, ajustando-se o pagamento de remuneração periódica para o uso da fórmula então secreta na fabricação do produto, requeria ser dispensada de continuar realizando tais pagamentos periódicos aos herdeiros do inventor.

Isso porque a fórmula secreta, no curso do tempo, tornara-se de conhecimento público. Ademais, os termos do acordo firmado não seriam claros sobre até quando vigeria a obrigação de pagamentos periódicos como remuneração pelo uso da fórmula outrora secreta de *Listerine*.

O tribunal distrital de Nova Iorque afastou a pretensão da *Warner-Lambert Pharmaceuticals, Inc.*, aduzindo que os precedentes sobre a revogação de dever de pagamento de *royalties* conforme previsto no contrato, referentes a patentes e a *copyright*, não se aplicavam por não se tratar de jurisprudência pertinente a segredos de negócio. O tribunal entendeu que o texto do contrato era claro ao prever dever de remuneração periódica calculada a partir das unidades de *Listerine* vendidas. Consignou que as partes haviam firmado o contrato objeto de discussão na demanda em exercício de sua liberdade de contratar, de modo que não competiria à corte intervir para alterar o seu teor<sup>100</sup>.

Outro caso digno de nota é o precedente *DuPont deNeumors & Company, Inc. vs. Srs. Rolfe e Gary Christopher* (1970) [“Caso *DuPont*”]<sup>101</sup>. No citado precedente, terceiro desconhecido havia contratado os Srs. *Rolfe Christopher* e *Gary Christopher*, fotógrafos, para que realizassem fotografias aéreas da nova planta industrial da *DuPont*, ainda em estágio de construção, de modo que as imagens da planta ainda sem teto construído poderiam revelar segredos de negócio da *DuPont* pertinentes ao seu processo de manufatura. Por conta disso, a

---

<sup>99</sup> [online] [acesso em 16 out. 2018] Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/280/197/263651/>.

<sup>100</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: [www.law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/178/655/1642490](http://www.law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/178/655/1642490).

<sup>101</sup> [online] [acesso em 16 out. 2018] Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/1970%20Dupont.pdf>.

*DuPont* ajuizou ação contra os Srs. *Rolfe Christopher* e *Gary Christopher*, aduzindo violação a segredo de negócio.

Embora ausente infração a normas de concorrência desleal, ausente violação a direito de propriedade material, inexistente ato ilícito civil e tampouco verificada afronta a disposições contratuais (até mesmo porque inexistente relação contratual entre a *DuPont* e os corréus Srs. *Rolfe Christopher* e *Gary Christophe*), a corte de apelações do quinto circuito norte-americano qualificou a ação dos fotógrafos como “*school boy’s trick*”, tendo consignado que tal manobra violava segredo de negócio e não poderia ser tolerada.

Reconhecendo a relevância prática do julgado, inclusive para fins de construção jurisprudencial, o tribunal consignou que o desprovimento da ação ajuizada pela *DuPont* implicaria em inferir obrigação de que empresas cobrissem todo o terreno de planta industrial durante a sua fase de construção, sob pena de terem segredos industriais lícitamente violados por fotografias aéreas. Por evidente, tal orientação não poderia prosperar, de modo que o tribunal estadunidense julgou procedente a ação e condenou os corréus Srs. *Rolfe Christopher* e *Gary Christopher* a divulgarem o nome do terceiro que os havia contratado para realizar as fotografias da planta industrial da *DuPont*, de modo que esta pudesse dar seguimento às medidas legais que entendesse cabíveis contra o citado terceiro.

Já no caso *PepsiCo, Inc. vs. Sr. William Redmond Jr.* (1994) [“Caso *Pepsi*”]<sup>102</sup>, a corte de apelações do sétimo circuito dos Estados Unidos confirmou decisão proferida pelo juízo em 1ª Instância para impedir o Sr. *Redmond Jr.* - antigo diretor geral de *marketing* em unidade da *Pepsi* na Califórnia – de assumir novo posto de trabalho com cargo semelhante na concorrente *Quaker Oats Company* no segmento de drinks esportivos. A *Pepsi* sustentou que, na posição de diretor geral de *marketing*, o Sr. *Redmond Jr.* tivera acesso a segredos de negócio consistentes no plano operacional anual da *Pepsi*, em “*planos de ataque*” com estratégias agressivas de competição com os concorrentes e a inovações ainda em processo de implementação nos sistemas de venda e de distribuição de bebidas *Pepsi*.

---

<sup>102</sup> [online] [acesso em 16 out. 2018] Disponível em: <https://case-law.vlex.com/vid/pepsico-inc-v-redmond-887649329>.

Mesmo diante da afirmação do Sr. *Redmond Jr.* de que não revelaria segredos de negócio da *Pepsi* à *Quaker*, o tribunal entendeu que sua credibilidade estava comprometida uma vez que, com base no conjunto probatório dos autos, (i) mentira para três executivos da *Pepsi* dizendo que não aceitara a oferta de emprego da *Quaker*; (ii) após ter aceitado a oferta de emprego da *Quaker* tentou negociar uma promoção na própria *Pepsi* como condição à sua continuidade na empresa; e (iii) admitira em juízo que a sua performance no novo cargo na *Quaker* poderia variar para pior ou melhor em razão do aproveitamento ou não das informações confidenciais a que tivera acesso na posição de diretor de *marketing* da *Pepsi*.

É importante registrar que, nesse caso, o Sr. *Redmond Jr.* não tinha compromisso de não-competição firmado no âmbito de seu contrato de emprego com a *Pepsi*. Não obstante, levando em consideração o contexto acima descrito, o tribunal entendeu que caso a decisão do juízo de 1ª Instância inibindo o Sr. *Redmond Jr.* de assumir o seu novo posto na *Quaker* fosse revertida, a *Pepsi* teria muito provavelmente os seus segredos de negócio revelados.

Outro conhecido caso envolvendo acusação de apropriação indevida de segredo de negócio é o precedente *General Motors Corp. vs. Sr. Jose Ignacio Lopez de Arriortua* (1997) [“Caso GM”]<sup>103</sup>. O Sr. *Jose Ignacio Lopez Arriortua* era diretor na *GM* e recebeu oferta da *Volkswagen* para atuar naquela empresa também no posto de diretor. O Sr. *Arriortua* aceitou essa oferta e alegadamente levou consigo centenas de informações de cunho confidencial, que configuravam segredos de negócio da *GM*, notadamente referentes à construção de plantas industriais.

O caso foi encerrado via acordo, mediante o qual a *Volkswagen* concordou em pagar USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares) à *GM* e, ademais, em dela adquirir pelo menos USD 1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares) em peças durante os sete anos seguintes. O caso teve grande repercussão na mídia, vez que, após o episódio, o Sr. *Arriortua* encerrou definitivamente sua carreira corporativa, passando a levar vida no campo; e a *Volkswagen*, embora não tenha admitido expressamente violação a segredos de negócio, proferiu declaração referindo que firmara acordo nos termos ora descritos em razão da “*possibilidade de que*

---

<sup>103</sup> [online] [acesso em 17 out. 2018] Disponível em: <https://casetext.com/case/general-motors-corp-v-ignacio-lopez-de-arriortua>.

*atividades ilícitas tenham ocorrido por parte de antigos executivos da GM que migraram para a Volkswagen*”<sup>104</sup>.

Já no caso *Wal-Mart Stores, Inc. vs. Amazon.com, Inc.* (1998) [“Caso Wal-Mart”]<sup>105</sup>, o *Wal-Mart* acusou a *Amazon* de, mediante a contratação de antigos funcionários seus, apropriar-se indevidamente de segredos de negócio referentes a *marketing* e a tecnologias de armazenamento e de distribuição de mercadorias. Tratava-se de tecnologias ditas confidenciais e que importavam em relevante vantagem competitiva em favor do *Wal-Mart* com relação a seus competidores no mercado. O caso foi encerrado via acordo cujos termos não foram divulgados.

Ademais, no caso *Bridgestone/Firestone, Inc. vs. Sra. J. R. “Butch” Lockhart e Building Materials Corporation of America* (1998) [“Caso *Bridgestone/Firestone*”]<sup>106</sup>, a empresa autora visava a impedir que sua antiga vice-presidente de vendas, ré na ação, assumisse novo posto de trabalho na divisão de produtos para telhados da companhia *Building Materials Corporation of America*, corrê, que competiria com a divisão de produtos de construção da *Bridgestone/Firestone*.

A acusação referia risco de revelação de segredos de negócio da *Bridgestone/Firestone* pela Sra. *Lockhart* quando assumisse seu novo posto, bem como de violação a instrumento de não-competição que esta havia firmado. Examinando o caso, o tribunal entendeu que as informações que a *Bridgestone/Firestone* apontavam como configurando segredos de negócio tinham grandes chances de serem reveladas ao mercado em futuro próximo. Entendeu também que a Sra. *Lockhart* havia tido contato com tais informações anos antes e alegara em depoimento que não se recordava de seu exato teor.

---

<sup>104</sup> MEREDITH, R. *VW agrees to pay G.M. \$100 million in espionagem suit* [online] jan. 1997 [23 mar. 2019] Disponível em: <https://www.nytimes.com/1997/01/10/business/vw-agrees-to-pay-gm-100-million-in-espionage-suit.html>.

<sup>105</sup> [online] [acesso em 17 out. 2018] Disponível em: <https://money.cnn.com/1998/10/16/companies/walmart/>; <https://www.wired.com/1998/12/wal-mart-v-amazon-delayed/>; <https://www.nytimes.com/1999/04/06/business/the-media-business-wal-mart-agrees-to-settle-lawsuit-against-amazon.html>.

<sup>106</sup> [online] [acesso em 17 out. 2018] Disponível em: <https://casetext.com/case/bridgestonefirestone-inc-v-lockhart>.

O tribunal também consignou que a Sra. *Lockhart* não havia levado consigo nenhum documento quando deixou o seu posto na *Bridgestone/Firestone*. Por fim, o tribunal asseverou que a *Building Materials Corporation of America* não era competidora direta da *Bridgestone/Firestone*, de modo que não se poderia cogitar violação ao compromisso de não-competição firmado pela Sra. *Lockhart*. A ação foi, nesses termos, julgada improcedente.

Por sua vez, o caso *United States vs. Sr. John Chang* (2001) [“Caso *Boeing*”]<sup>107</sup>, foi processado nos termos do *Economic Espionage Act*, promulgado pelos Estados Unidos em 1996 visando a defender o país de atos de espionagem perpetrados em benefício de nações estrangeiras. No citado caso, o Sr. *Chang* foi criminalmente condenado por apropriação indevida de segredo de negócio, após terem sido encontradas em sua residência mais de 300.000 (trezentas mil páginas) de material técnico confidencial da *The Boeing Company*, empresa na qual o Sr. *Chang* trabalhava como engenheiro, incluindo seis documentos que foram expressamente reconhecidos em juízo como configurando segredos de negócio da *Boeing*. Quatro desses documentos eram referentes a uma antena que a *Boeing* desenvolveu para a nave espacial *Columbia* e os outros dois documentos descreviam a tecnologia que a *Boeing* desenvolveu para o foguete *Delta IV*.

Conforme foi reconhecido pela corte de apelações do segundo circuito estadunidense, todos esses materiais seriam compartilhados pelo Sr. *Chang* com o governo chinês. De modo que o Sr. *Chang* foi condenado criminalmente por violação a segredo negocial.

Já no caso *Mattel Inc. vs. Sr. Carter Bryant e MGA Entertainment Inc.* (2004) [“Caso *Bratz*”]<sup>108</sup>, a acusação de violação a segredo de negócio foi a seguinte: o Sr. *Carter Bryant* era funcionário da *Mattel* e trabalhava na seção da companhia dedicada ao *design* de roupas e de acessórios para a boneca *Barbie*. O Sr. *Bryant* desenvolveu paralelamente às suas atividades na *Mattel* um novo conceito de bonecas para colecionar de nome *Bratz*. O Sr. *Bryant* vendeu essa ideia para a *MGA*, concorrente da *Mattel*. Pouco tempo depois, a *MGA* lançou a linha *Bratz* no mercado, linha que rapidamente se mostrou um sucesso de vendas.

---

<sup>107</sup> [online] [acesso em 17 out. 2018] Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/250/79/615277/>.

<sup>108</sup> [online] [acesso em 17 out. 2018] Disponível em: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/2702>.

Seguiu-se o ajuizamento de ação pela *Mattel* contra a *MGA*, acusando apropriação de segredo de negócio uma vez que o contrato de trabalho do Sr. *Bryant* dispunha que todo o trabalho intelectual por ele desenvolvido enquanto funcionário da *Mattel* era cedido à companhia. De modo, por ter desenvolvido a linha *Bratz* enquanto era funcionário da *Mattel*, o Sr. *Bryant* teria automaticamente cedido à companhia os direitos de propriedade intelectual nesse sentido. A *Mattel* qualificou a linha *Bratz* como um segredo de negócio de sua titularidade, que fora apropriado de maneira indevida e não autorizada pela *MGA*.

Houve disputa judicial intensa, com repercussão na mídia e marcada por resposta do Sr. *Bryant* no sentido de que concebera o conceito de *Bratz* durante período em que havia se licenciado da *Mattel*; bem como por reconvenção da *MGA* acusando apropriação de segredos de negócio pela *Mattel*, na medida em que esta alegadamente enviava representantes disfarçados de clientes para visitar *stands* da *MGA* em feiras de negócios objetivando captar e apropriar-se de segredos comerciais da *MGA*.

O argumento de apropriação de segredo de negócio apresentado pela *Mattel* foi rejeitado. O tribunal entendeu que a linha *Bratz* concebida pelo Sr. *Bryant* não configurava segredo industrial da *Mattel*. Ademais, a reconvenção apresentada pela *MGA* foi provida, de modo que a *Mattel* foi condenada a indenizar a *MGA* no montante de USD 172.000.000,00 (cento e setenta e dois milhões de dólares).

No caso *Compuware Corp. vs. IBM Corp.* (2005) [“Caso *File AID* e *Abend AID*”]<sup>109</sup>, a *Compuware* acusou a *IBM* de contratar antigos funcionários seus visando a acessar segredos de negócio da *Compuware* referentes aos programas de computador *File AID* (que serve como um gerenciador de arquivos) e *Abend AID* (que auxilia na identificação falhas em outros programas de computador). Um dos funcionários envolvidos no episódio confessou, durante o julgamento, que transmitira à *IBM* estimativas de penetração dos *softwares File AID* e *Abend AID* no mercado, informações que teriam respaldado a avaliação da *IBM* sobre qual de seus *softwares* similares aos citados *File AID* e *Abend AID* lançar primeiro.

---

<sup>109</sup> THE ASSOCIATED PRESS. *IBM, Compuware settle over trade secrets: IBM settles with software maker Compuware in a case that centered on whether corporate confidentiality agreements were violated* [online] mar. 2005 [acesso em 23 mar. 2019] Disponível em: [http://www.nbcnews.com/id/7267246/ns/technology\\_and\\_science-tech\\_and\\_gadgets/t/ibm-compuware-settle-over-trade-secrets/#.XG3X1OhKjIU](http://www.nbcnews.com/id/7267246/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/t/ibm-compuware-settle-over-trade-secrets/#.XG3X1OhKjIU).

Após cinco semanas de julgamento em Detroit, as partes firmaram acordo pelo qual a *IBM* concordou em pagar à *Compuware* USD 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares) a título de licenciamento para uso os mencionados *softwares File AID* e *Abend AID*.

Outro caso pertinente de menção neste estudo consiste na disputa *Coca-Cola Company vs. Srs. Joya Williams, Ibrahim Dimson e Edmund Duhaney* (2006) [“Caso Coca-Cola”]<sup>110</sup>. A Sra. *Joya Williams* era funcionária da *Coca-Cola* e havia trabalhado por cerca de três anos em uma de suas fábricas, antes de migrar para a seção corporativa da empresa no posto de assistente administrativa do diretor global de *marketing*. Nesse novo cargo, a Sra. *Williams* tinha acesso a e-mails com teor estratégico, a documentos internos e a informações sobre produtos que seriam futuramente lançados pela *Coca-Cola*.

A Sra. *Williams* foi então apresentada a terceiro não-funcionário da empresa de nome *Edmund Duhaney*, a quem relevou possuir um dossiê com informações negociais sensíveis da *Coca-Cola* que poderiam ter valor para sua concorrente *Pepsi*.

Os Sra. *Williams* e *Duhaney* articularam um plano junto ao terceiro indivíduo envolvido no caso, Sr. *Ibrahim Dimson*, quem terminou enviando carta em papel timbrado da *Coca-Cola* direcionada ao vice-presidente de inovação da *PepsiCo*, Sr. *Antonio J. Lucio*, afirmando que estava em posse de informação valiosa e confidencial que seria entregue a quem pagasse mais, sendo a oferta válida por duas semanas. A *PepsiCo* imediatamente informou a *Coca-Cola* sobre o vazamento de informação. A partir desse aviso, *PepsiCo* e *Coca-Cola* coordenaram ação com o *Federal Bureau of Investigation – FBI*, que resultou na condenação criminal e na prisão dos Srs. *Williams*, *Dimson* e *Duhaney* por roubo e por tentativa não-autorizada de venda de segredo de negócio.

Já no caso *Starwood Hotels & Resorts Worldwide vs. Hilton Hotels Corporation* (2009) [“Caso W”]<sup>111</sup> discutiu-se a apropriação de segredo de negócio referente a modelo de negócios para linha de hotéis de luxo voltados a geração mais jovem do que a que tipicamente é público de hotéis de alto padrão. Na hipótese, dois executivos sêniores que haviam trabalhado

---

<sup>110</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/us-11th-circuit/1234095.html>. O caso também repercutiu na mídia, conforme notícia: [online] jul. 2006 [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: [www.thehustle.co/coca-cola-stolen-recipe](http://www.thehustle.co/coca-cola-stolen-recipe); [www.nytimes.com/2006/07/12/business/12.coke.html](http://www.nytimes.com/2006/07/12/business/12.coke.html).

<sup>111</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://archive.nytimes.com/dealbook.nytimes.com/2010/12/22/hilton-and-starwood-settle-dispute/>.

para desenvolver, no âmbito da *Starwood*, a linha de hotéis de luxo *W*, Srs. *Ross Klein* e *Amar Lalvani*, foram contratados pelo *Hilton* e lá desenvolveram uma linha de hotéis com perfil extremamente semelhante denominada *Hilton Denizen*. Restou comprovado que os Srs. *Ross Klein* e *Amar Lalvani* haviam levado consigo quando saíram de seus empregos na *Starwood* rumo a seus novos postos no *Hilton*, centenas de documentos timbrados como confidenciais.

O caso foi resolvido via acordo, mediante o qual o *Hilton* concordou em pagar à *Starwood* USD 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares) e em não explorar a linha de hotéis *Hilton Denizen* ou outra linha de cunho semelhante por dois anos.

Por sua vez, no caso *Pacesetter, Inc. vs. Nervicon Co.* (2011) [“Caso *Pacesetter*”]<sup>112</sup>, a empresa autora da ação alegou violação de seu segredo de negócio sobre método de aplicação de dispositivos médicos em pacientes, por antigo funcionário que abriu companhia concorrente com sede na China. Assim, a *Pacesetter* pleiteou a condenação dessa nova companhia *Nervicon* ao pagamento de indenização no valor de pelo menos USD 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos mil dólares). Ao final da disputa, o júri arbitrou como sendo devidos pela *Nervicon* à *Pacesetter* a título de indenização por violação a segredo de negócio, nada menos do que USD 2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos mil dólares).

Já no caso *United States vs. Srs. Sean Edward Howley e Clark Alan Roberts* (2013) [“Caso *Goodyear*”]<sup>113</sup>, a matéria em discussão foi a seguinte: os corréus Srs. *Sean Edward Howley* e *Clark Alan Roberts* trabalhavam como engenheiros na empresa *Wyko Tire Technology*, que fornecia peças para as máquinas de fabricação de pneus da *Goodyear*. Em novembro de 2006, a empresa chinesa *HaoHua South China Rubber Company* contratou a *Wyko* para fornecer peças específicas referentes a máquinas de fabricação de pneus de grande porte, peças que a *Wyko* jamais tinha fabricado, mas que teria até julho de 2007 para entregar sob pena do pagamento de multa por atraso.

Paralelamente, a *Goodyear* fazia uso, em sua planta industrial, de máquinas com peças semelhantes àquelas que a *Wyko* se obrigara a produzir e a entregar para a *HaoHua*. Assim, quando a *Goodyear* solicitou uma visita técnica de rotina pela *Wyko*, ao invés de enviar técnicos

---

<sup>112</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://www.law360.com/topnews/articles/241073/st-jude-wins-2-3b-verdict-in-trade-secrets-trial>.

<sup>113</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://casetext.com/case/united-states-v-howle-2>.

esta providenciou que a visita fosse feita pelos engenheiros Srs. *Sean Edward Howley* e *Clark Alan Roberts*. No curso da visita, os Srs. *Howley* e *Roberts* tiraram fotos da planta da *Goodyear*, notadamente da máquina com peças semelhantes às que a *Wyko* tinha prazo em curso para entregar.

Algumas semanas depois, o Sr. *Robert McCarter*, gerente de tecnologia da *Wyko*, estava arquivando e-mails no servidor quando se deparou com e-mails em que *Roberts* enviava anexas as fotos tiradas na planta industrial da *Goodyear*. O Sr. *McCarter* então criou conta anônima no *Yahoo* e encaminhou referido e-mail a funcionário da *Goodyear*, quem, por sua vez, o reencaminhou e providenciou o início da investigação pertinente pelo *FBI*. Os Srs. *Howley* e *Roberts* foram condenados criminalmente por apropriação indevida de segredo de negócio.

No caso *Skycam, Inc. vs. Sr. Patrick Bennett e Actioncam, LLC* (2012) [“Caso *Skycam*”]<sup>114</sup> a acusação consistia em que o Sr. *Patrick Bennett* teria expropriado segredos de negócio de sua antiga empregadora *Skycam* e fundado a companhia concorrente *Actioncam*, tendo, ademais, apresentando pedido de patente sobre a tecnologia objeto do segredo (consistente em câmeras aéreas de alto desempenho que captam detalhes na transmissão de jogos esportivos).

O tribunal julgou a ação parcialmente procedente. Reconheceu a violação a segredo de negócio e impôs obrigação à *Actioncam* para a transferência da titularidade do pedido de patente para a *Skycam*. Ademais, condenou a *Actioncam* a indenizar a *Skycam* em razão da violação de segredo negocial.

No entanto, a ação foi julgada improcedente no que diz respeito à tutela inibitória pretendida pela *Skycam*. Nesse tocante, o tribunal entendeu que a atuação da *Actioncam* com base na tecnologia de transmissão de imagens que era objeto de segredo de negócio seria benéfica do ponto de vista de concorrência no mercado. Afinal, o segmento de transmissão de imagens de eventos esportivos com alta qualidade seria altamente concentrado. A *Actioncam* foi autorizada a continuar fazendo uso da tecnologia em questão mediante o pagamento de *royalties* à *Skycam*.

---

<sup>114</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://cite.case.law/f-supp-2d/900/1264/>.

Por sua vez, o caso *Vaquillas Energy Lopeno, Ltd., LLP e JOB Partners II, Ltd. vs. Sr. Thomas A. Lamont, L.O.G. Energy Development Ltd., Sr. Rosendo A. Carranco e Montecristo Energy II, Ltd.* (2013) [“Caso Mapa do Tesouro”]<sup>115</sup> versou sobre mapa descritivo do potencial de exploração de campo de gás natural em certa propriedade. O mapa era referido pelas partes no caso como um “*mapa do tesouro*” em razão do alto valor econômico das informações estratégicas lá contidas, para fins de exploração de gás natural.

Na hipótese, antigos empregados das empresas autoras *Vaquillas Energy Lopeno Ltd., LLP e JOB Partners II, Ltd.* criaram companhia e fizeram uso do mapa para atrair investidores. Chegaram, até mesmo, a promover a exploração do campo de gás natural por terceiros com base nas informações confidenciais descritas no mapa. Em razão disso, o júri lhes impôs condenação, confirmada pelo tribunal, para o pagamento de indenização às empresas autoras na monta de USD 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil dólares).

Já o caso *Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - TSMC vs. Sr. Liang Mong-song* (2015) [“Caso FinFET”]<sup>116</sup> foi processado e julgado em Taiwan. A *TSMC* é uma empresa concorrente da *Samsung* na fabricação e comercialização dos chips *A9*, utilizados pela *Apple* na fabricação de *iPhones*. A acusação de apropriação de segredo de negócio nesse caso incidiu sobre o método de fabricação *FinFET*, empregado pela *TSMC* na fabricação dos chips *A9*.

O Sr. *Liang Mong-song*, antigo diretor sênior do departamento de pesquisa e desenvolvimento da *TSMC* fora contratado como Professor na Universidade Sul-Coreana *Sungkyunkwan*, patrocinada pela *Samsung* e a ela formalmente filiada<sup>117</sup>. Nessa nova posição, teria divulgado segredos de negócio da *TSMC* referentes ao citado método de fabricação *FinFET* para a *Samsung*.

A corte suprema de Taiwan entendeu ter havido divulgação não-autorizada de segredo de negócio a partir da narrativa apresentada pela *TSMC* quanto à contratação do Sr. *Liang*

---

<sup>115</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://casetext.com/case/lamont-v-vaquillas-energy-lopeno-ltd-1>.

<sup>116</sup> Foi publicado, na Revista Commonwealth de Taiwan, um artigo em inglês relatando o caso. [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: [www.english.cw.com.tw/article.do?action=show&id=14895](http://www.english.cw.com.tw/article.do?action=show&id=14895).

<sup>117</sup> [online] [acesso em 13 mar. 2019] Disponível em: [https://www.skku.edu/new\\_home/205\\_eng/newsletter/V162/html/sub5.html](https://www.skku.edu/new_home/205_eng/newsletter/V162/html/sub5.html).

*Mong-song* pela Universidade *Sungkyunkwan*. Ademais, constatou que após esse episódio os chips *A9* fabricados pela *TSMC* e por sua concorrente *Samsung* haviam se tornado extremamente semelhantes, impossíveis de distinção a olho nu. Diante disso, a corte suprema de Taiwan determinou que o Sr. *Liang Mong-song* deixasse de informar quaisquer segredos de negócio da *TSMC* à *Samsung* e lhe impôs sanção de proibição de prestação de serviços à *Samsung* pelo prazo de quatro meses.

No caso *Waymo, LLC. vs. Uber Technologies e Sr. Anthony Levandowski* (2017) [“Caso *Waymo*”]<sup>118</sup> a discussão de violação a segredos de negócio disse respeito à tecnologia de veículos autônomos. A *Waymo* era originalmente um projeto de veículos autônomos desenvolvido no âmbito da *Google, LLC*. Foi objeto de *spin-off* e, em 2009, tornou-se empresa autônoma *Waymo, LLC*, controlada pela *Alphabet, Inc.*

Em janeiro de 2016, o Sr. *Anthony Levandowski*, que fora engenheiro participante do então projeto *Waymo* do *Google* e que trabalhara na *Waymo, LLC* desde sua constituição, pediu demissão para constituir *startup* de caminhões autônomos denominada *Otto*. Em agosto do mesmo ano, a *Otto* foi adquirida pela *Uber* por USD 680.000.000,00 (seiscentos e oitenta milhões de dólares) e o Sr. *Levandowski* tornou-se chefe da equipe de pesquisa da *Uber* sobre veículos autônomos. Poucos meses depois, a *Waymo* ajuizou ação contra a *Uber* e o Sr. *Levandowski*, acusando-os de violação a segredos de negócio e a uma patente, todos referentes à tecnologia *LiDAR* de veículos autônomos, que mede distâncias usando laser e assim constrói mapa *3D* ao redor do veículo, orientando sua movimentação de forma precisa.

Assim que a disputa teve início, a *Uber* e o Sr. *Levandowski* tentaram transferi-la a juízo arbitral com base em disposição do contrato de trabalho do Sr. *Levandowski* na *Waymo*. Tal pedido foi rejeitado e a demanda prosseguiu judicialmente, com a *Uber* rejeitando as alegações de violação a segredos de negócio e patente e o Sr. *Levandowski* recusando-se a depor pautado em seu direito à não-autoincriminação.

Em novembro de 2017, o caso voltou a chamar atenção da mídia em razão de depoimento prestado por antigo analista de segurança da *Uber*, Sr. *Richard Jacobs*. O

---

<sup>118</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/17-2235/17-2235-2017-09-13.html>.

depoimento versou sobre carta de trinta e sete laudas que o Sr. *Richard Jacobs* teria enviado à então advogada interna da *Uber*, Sra. *Angela Padilla*, com descrição detalhada de unidade interna na companhia estruturada especificamente para a espionagem industrial e acesso a segredos de negócio de concorrentes. Referido documento teria sido propositadamente omitido da fase de *discovery* da aludida ação judicial<sup>119</sup>.

O caso foi encerrado mediante acordo firmado cinco dias após o início de sessão de julgamento da ação, em fevereiro de 2018. Tendo a *Uber* concordado em pagar à *Waymo* USD 244.000.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões de dólares)<sup>120</sup>.

Por sua vez, no também recente caso *BladeRoom Group Limited vs. Facebook, Inc. e Emerson Electric Co.* (2018) [“Caso *Lulea*”]<sup>121</sup>, a acusação de apropriação de segredo de negócio se deu no seguinte sentido: o *Facebook* teria procurado a *BladeRoom*, empresa inglesa especializada em construções de unidades voltadas a armazenamento de dados com técnica de pré-moldados, para discutir soluções e a potencial contratação da *BladeRoom* para a construção da base dados *Lulea* do *Facebook* na Suécia. Executivos e engenheiros da empresa de construção *Emerson Electric* também convocou reuniões com a *BladeRoom* para discutir aspectos específicos do projeto, notadamente as dificuldades decorrentes de construção em clima hostil e fazendo uso de mão-de-obra local, com custo elevado e demandando atendimento de legislação local.

Ao final, a construção da base de dados foi contratada pelo *Facebook* somente junto à *Emerson Electric*. A acusação da *BladeRoom* foi de que, no curso das tratativas com o *Facebook* e a *Emerson Electric*, teria revelado a ambas essas empresas informações sigilosas que consistem em segredos comerciais, agregando mais eficiência e economia nos processos de construção. Informações estas que teriam sido apropriadas de má-fé e aproveitadas durante a construção da base de dados de *Lulea*. Após a fase de *discovery* e a uma semana da data marcada para julgamento em curso, a disputa foi resolvida via acordo cujos termos não foram divulgados<sup>122</sup>.

---

<sup>119</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/11/29/business/waymo-uber-trial.html>.

<sup>120</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-alphabet-uber-trial-idUSKBN1FT2BA>; <https://www.uber.com/newsroom/uber-waymo-settlement/>.

<sup>121</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/19-16583/19-16583-2021-08-30.html>.

<sup>122</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://www.reuters.com/legal/litigation/emerson-wins-new-trial-9th-circ-77-mln-trade-secret-case-2021-08-30/>.

Em âmbito pátrio, alguns precedentes em matéria de espionagem e de violação a segredos de negócio também merecem destaque.

O caso *Philips do Brasil Ltda. vs. Sr. Yul Rae Cho* (2007) [“Caso *Philips*”]<sup>123</sup> versou sobre tentativa malsucedida de espionagem industrial na fábrica da *Philips* na zona franca de Manaus.

Durante uma visita de rotina de quatro ditos funcionários da *joint venture* sul-coreana *LG Philips LCD - LPL – joint venture* entre a *LG Electronics* e *Philips Electronics* - à fábrica da *Philips* na zona franca de Manaus, os funcionários da fábrica constataram que um dos visitantes, apresentado como Sr. *Justin Cho*, era na verdade Sr. *Yul Era Cho*, gerente de qualidade da *LG Electronics* no Brasil. O suposto alvo dessa ação de espionagem industrial do era a nova TV de LCD de 52 (cinquenta e duas) polegadas que estava sendo fabricada especificamente para fins da *joint venture LG Philips LCD – LPL* e em caráter sigiloso, na unidade da *Philips* na zona franca de Manaus.

Quando instado a explicar o porquê de sua tentativa de visita à fábrica sem autorização e forjando sua identidade, o Sr. *Yul Rae Cho* teria dito que era funcionário novo na *joint venture LG Philips LCD – LPL*, mas não portava seu cartão de identificação naquele momento. A *Philips do Brasil Ltda.* informou o caso à polícia e requereu o início de investigação criminal nesse sentido.

Já o caso *Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda. vs. Google do Brasil Internet Ltda.* (2014) [“Caso *TBR*”]<sup>124</sup>, visava a que o *Google* fornecesse os dados cadastrais disponíveis e referentes ao perfil denominado Sr. *Alan Luiz* no aplicativo *Youtube*, bem como removesse vídeo por ele postado em tal aplicativo, gravado de maneira irregular na planta da *Bridgestone* e revelando o processo de fabricação completo da linha de pneus *TBR*. A razão suscitada pela *Bridgestone* para requerer a prestação dos dados e a remoção do vídeo consistiu em risco de violação a segredos de negócio referentes ao processo de fabricação da mencionada

---

<sup>123</sup> [online] [acesso em 12 mar. 2019] Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1411200725.htm>.

<sup>124</sup> Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de instrumento número 2139596-77.2014.8.26.0000. Relator Desembargador Enio Zuliani, j. em 25 nov. 2014.

linha de pneus. A liminar foi deferida para determinar a prestação de dados e remoção do vídeo, providências que foram atendidas pelo *Google*.

Outro precedente nacional de destaque é o caso *XP Investimentos vs. BTG Pactual* (2018)<sup>125</sup> [“Caso XP”].

A *XP* acionou o *BTG* em juízo sustentando que, após ter tido acesso a informações confidenciais que configuravam segredos de negócio da *XP*, na qualidade de banco de investimentos assessor de processo de oferta pública de ações da *XP* que acabou não se concretizando – pois restou superado pela proposta, aceita, de compra de 49,9% das ações da *XP* pelo *Banco Itaú* - o *BTG* teria feito uso de tais informações de maneira não autorizada para constituir plataforma de investimentos concorrente da *XP*, denominada *BTG Pactual Digital*.

A *XP* argumenta que, não só o *BTG* violou os segredos de negócio nesse sentido – segredos que estavam resguardados por acordo de estrita confidencialidade firmado com o *BTG* à época das tratativas para oferta pública de ações -, como também passou a cooptar seus agentes autônomos de investimento. E, nesse sentido, teria violado segredo de negócio ao fazer uso de informações confidenciais acerca da remuneração dos autônomos de investimento da *XP*, a que tivera acesso no âmbito do processo de oferta pública de ações; e teria instado os agentes de investimento cooptados a violarem segredos negociais da *XP*, mediante o fornecimento ao *BTG* de suas bases de dados com informações sobre os clientes *XP* e seu repertório de investimentos.

A partir disso, a *XP* requereu o deferimento de liminar para obstar o *BTG* de fazer uso de quaisquer informações confidenciais da *XP* a que tivesse tido acesso no contexto da assessoria prestada para oferta pública de ações; bem como de fazer uso de quaisquer informações confidenciais da *XP* a que tivesse tido acesso via a cooptação de antigos agentes autônomos de investimentos da *XP*. Referido pedido liminar foi deferido.

A argumentação de contrapartida do *BTG* à retórica da *XP* foi a seguinte: a *XP*, líder no segmento de investimentos por via digital, estaria fazendo uso da ação judicial para restringir

---

<sup>125</sup> Tribunal de Justiça de São Paulo. Tutela cautelar antecedente número 1126564-71.2018.8.26.0100, com trâmite em segunda instância no agravo de instrumento número 2007685-63.2019.8.26.0000. Relator Desembargador Ricardo Negrão, j. em 24 out. 2019.

a concorrência no setor – por meio do *BTG Pactual Digital*. O modelo de negócios da *XP* seria altamente replicável, de modo que não seria necessário acesso a quaisquer informações confidenciais da *XP* para estruturar o *BTG Pactual Digital*, o que aliás começara a ser feito pelo *BTG* desde antes do assessoramento no processo de abertura de capital da *XP*.

Ademais, o *BTG* sustentou que, quando o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - *CADE* aprovou a compra de 49,9% das ações da *XP* pelo *Banco Itaú*, o fez sob a condição de que a *XP* não agisse para restringir a concorrência no segmento mediante a exigência de vínculo de exclusividade perante os agentes autônomos de investimento a si associados<sup>126</sup>. Determinação esta que estaria sendo descumprida pela *XP*, via o pedido formulado na ação judicial.

Além disso, o *BTG* defendeu que analisa o perfil médio dos clientes dos agentes autônomos de investimento e o tamanho de suas carteiras de investimento antes de decidir pela contratação de agente autônomo ou não. O que não implicaria em violação a segredo de negócio pois as informações nesse sentido seriam prestadas sem identificação dos consumidores envolvidos.

Examinando o caso em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que não existiam indícios suficientes a demonstrar eventual violação de segredo de negócio da *XP*, pelo *BTG*<sup>127</sup>. Isso porque parte das informações arguidas pela *XP* como constituindo segredos de negócio – referentes à relação dos agentes autônomos de investimento cadastrados perante a *XP*, e sua forma de remuneração – estariam disponíveis para consulta pública na internet.

Ademais, constatou-se que os agentes autônomos de investimento da *XP* abordados pelo *BTG* não lhe revelavam informações confidenciais acerca da identidade e carteira detalhada de cada investidor cadastrado - mas limitavam-se a referir metadados nesse sentido, referentes ao número de clientes, perfil de investimento e patrimônio total investido, o que não

---

<sup>126</sup> [online] [acesso em 17 mar. 2020] Disponível em: <https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/cade-autoriza-com-condicoes-participacao-do-itaun-capital-da-xp#:~:text=O%20Conselho%20Administrativo%20de%20Defesa,XP%20Investimentos%20pelo%20Ita%C3%BA%2DUinibanco>.

<sup>127</sup> Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de instrumento número 2007685-63.2019.8.26.0000. Relator Desembargador Ricardo Negrão, j. em 24 out. 2019

representaria violação a segredo de negócio. O caso foi extinto por sentença proferida em 01/03/2021, homologando acordo firmado entre as partes. Dado o teor da petição de homologação de acordo apresentada aos autos, as partes se comprometeram a não mais adotar medidas judiciais ou extrajudiciais com o mesmo objeto dos autos, bem como a arcar com os custos judiciais e referentes à contratação de advogados por cada uma incorridos.

Na mesma linha, como exemplo de jurisprudência nacional e com trâmite público acerca do tema vale citar demanda judicial proposta pela empresa de consultoria *Cosin & Associados Consultoria e Serviços de Informática S/A* em face de sua concorrente *Advision Consulting Ltda.* (2021) [“Caso *Cosin*”]<sup>128</sup>, bem como em face de funcionários de referida empresa.

Na ação, a *Cosin* acusa que, enquanto trabalhavam na empresa, um grupo de funcionários seus iniciou constituição – inclusive formal – da *Advision*, fazendo uso, para tanto, de informações confidenciais acerca de clientes e sobre projetos, a que tinham acesso enquanto funcionários da *Cosin*. A *Cosin* argumenta que o prejuízo decorrente da violação a segredo de negócio e de prática de concorrência desleal em desvio de clientela foi tamanha que inviabilizou continuidade de seus negócios. Pretende, pois, reparação civil, na casa dos milhões de reais – a ser delimitada durante a fase de instrução probatória, ainda a ter início.

Os precedentes nacionais e estrangeiros referidos neste Capítulo introdutório foram selecionados para menção nesta seção de apresentação do tema da tese por se tratar de casos relevantes que ilustram a evolução das disputas em matéria de segredo de negócio, bem como a sua importância.

Referidos precedentes são meramente ilustrativos da rica cena de conflitos envolvendo a apropriação indevida de segredos de negócio, na qual é frequente emprego de mecanismos de espionagem industrial. Tais precedentes não esgotam as disputas existentes sobre a matéria, sobretudo porque, como já ressaltado, apenas parte das disputas sobre segredos de negócio é levada a conhecimento público ou a juízo, tendo em vista os relevantes potenciais prejuízos ao titular de segredo em tais hipóteses, bem como a dificuldade em comprovar a procedência da

---

<sup>128</sup> Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação ordinária número 1112342-93.2021.8.26.0100, com trâmite perante a 1ª Vara Empresarial do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo.

alegação de violação a segredo. De modo que muitas dessas demandas deixam de ser propostas, tramitam sob o rito de segredo de justiça, seja judicialmente ou via arbitragem.

De todo modo, para além dos precedentes ora citados, a crescente importância das disputas em matéria de segredo de negócio pode ser constatada também a partir dos relatórios do *Department of Justice – DOJ* estadunidense em 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e em 2020. Todos os quais ressaltaram como meta para o *DOJ* no ano seguinte adotar ações para prevenir ou solver casos de violação a segredos de negócio<sup>129</sup>.

Na mesma esteira, entre 2009 e 2010, foram quarenta as investigações iniciadas pelo *FBI* referentes a espionagem econômica<sup>130</sup>.

O Sr. *Robert Mueller*, que foi diretor do *FBI* por doze anos, ressaltou em 2012 que o segmento de contrainteligência – no original em inglês “*counterintelligence*” - fazendo frente à espionagem industrial era a prioridade número dois dentro do *FBI*, estando atrás somente do segmento de contraterrorismo<sup>131</sup>. O Sr. *Mueller* também declarou que estava “*convencido de que só existem dois tipos de companhias: aquelas que foram hackeadas e aquelas que serão. E esses dois tipos de companhia estão convergindo num só: aquelas que foram hackeadas e serão hackeadas de novo*”<sup>132</sup>.

No mesmo ano, o então diretor da *National Security Agency - NSA* General *Keith B. Alexander*, declarou que “*o roubo cibernético, a partir de redes de organizações públicas e privadas, incluindo companhias da lista Fortune 500, representa a maior transferência de riqueza na história da humanidade*”<sup>133</sup>.

---

<sup>129</sup> [online] 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 [acesso em 23 mar. 2019] Disponíveis em: <https://www.justice.gov/iprf/pro-ip-act-reports>.

<sup>130</sup> KUNTZ, R. L. How not to catch a thief: why the economic espionage act fails to protect american trade secrets. *Berkeley Technology Law Review*. 2013, 28, p. 911.

<sup>131</sup> KUNTZ, R. L. How not to catch a thief: why the economic espionage act fails to protect american trade secrets. *Berkeley Technology Law Review*. 2013, 28, pp. 909-910.

<sup>132</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “*I am convinced that there are only two types of companies: those that have been hacked and those that will be. And even they are converging into one category: companies that have been hacked and will be hacked again*”. VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 2.

<sup>133</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “*ongoing cyber-thefts from the networks of public and private organizations, including Fortune 500 companies, represent the greatest transfer of wealth in human history*”. VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 14. No mesmo sentido, NATIONAL SECURITY AGENCY. *The next wave: the National Security Agency's review of emerging*

Ainda em 2012, a NSA norte-americana divulgou estimativa de que empresas norte-americanas perdem cerca de USD 250.000.000.000,00 (duzentos e cinquenta bilhões de dólares) por ano em razão de apropriações de segredos de negócio<sup>134</sup>.

Na mesma esteira, um relatório divulgado pelo governo do Reino Unido em 2011 estimou que as empresas naquele país perdiam em torno de GBP 21.000.000.000,00 (vinte e um bilhões de libras esterlinas) em razão de episódios de violação a segredos de negócio<sup>135</sup>.

Um estudo japonês elaborado em 2011 identificou que mais de 35% (trinta e cinco por cento) das empresas de manufatura naquele país tinham sofrido alguma perda de tecnologia por violação a segredos de negócio<sup>136</sup>.

No mesmo sentido, pesquisa realizada pelo escritório de advocacia *Baker & Mackenzie* em 2013 entre empresas com sede na União Europeia trouxe resposta positiva de 20% (vinte por cento) de tais empresas como já tendo experimentado pelo menos uma tentativa de ou efetiva apropriação de segredos de negócio nos últimos dez anos; e resposta positiva de 40% (quarenta por cento) dessas empresas, no sentido de que avaliavam que o risco de sofrerem tentativa ou efetiva apropriação de segredo de negócio tinha aumentado nesse período dos últimos dez anos.

Ainda na mesma toada, a recém-promulgada Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho referente a segredos de negócio dispõe em seu quarto considerando que empresas inovadoras estão cada vez mais expostas a práticas desonestas que visam à

---

*technologies* [online] 2012, 19(4) [acesso em 24 mar. 2019] Disponível em: [https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194\\_article2.pdf](https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194_article2.pdf).

<sup>134</sup> NATIONAL SECURITY AGENCY. *The next wave: the National Security Agency's review of emerging technologies* [online] 2012, 19(4) [acesso em 24 mar. 2019] Disponível em: [https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194\\_article2.pdf](https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194_article2.pdf).

<sup>135</sup> NATIONAL SECURITY AGENCY. *The next wave: the National Security Agency's review of emerging technologies* [online] 2012, 19(4) [acesso em 24 mar. 2019] Disponível em: [https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194\\_article2.pdf](https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194_article2.pdf).

<sup>136</sup> NATIONAL SECURITY AGENCY. *The next wave: the National Security Agency's review of emerging technologies* [online] 2012, 19(4) [acesso em 24 mar. 2019] Disponível em: [https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194\\_article2.pdf](https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194_article2.pdf).

apropriação indevida de segredos industriais como o roubo, a cópia não autorizada, a espionagem econômica ou a violação a compromissos de confidencialidade<sup>137</sup>.

Assim, como o rol de precedentes referido neste Capítulo introdutório é exemplificativo e não esgota a realidade dos casos existentes nesse sentido; as estatísticas de violação a segredos de negócio reportadas nos parágrafos antecedentes não ilustram a integralidade dos casos de violação a segredos negociais. Isso porque nem sempre os episódios de apropriação de segredos de negócio são reportados.

De toda maneira, as estatísticas referidas – especialmente com a necessária ponderação de que não representam a integralidade do problema – são relevantes para dimensionar e atestar a relevância das discussões sobre o instituto jurídico do segredo de negócio.

Afinal, conforme já mencionado: o segredo de negócio é o instituto jurídico apontado como sendo o mais utilizado pelas empresas para protegerem os seus ativos intelectuais<sup>138</sup>; e o número de casos de apropriação indevida de segredos negociais tem crescido no contexto de

---

<sup>137</sup> Quarto considerando da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais: “As empresas inovadoras estão cada vez mais expostas a práticas desonestas que visam a apropriação indevida de segredos comerciais, como o roubo, a cópia não autorizada, a espionagem econômica ou a violação de requisitos de confidencialidade, quer dentro, quer fora da União. Desenvolvimentos recentes, como a globalização, o aumento da externalização, as maiores cadeias de abastecimento e o uso acrescido de tecnologias da informação e comunicação, contribuem para o aumento do risco destas práticas. A aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial comprometem a capacidade de o titular legítimo do segredo comercial obter retornos de pioneiro decorrentes dos seus esforços relacionados com a inovação. Sem meios jurídicos eficazes e comparáveis para proteger os segredos comerciais na União, os incentivos ao envolvimento em atividades transfronteiriças relacionadas com a inovação no mercado interno veem-se comprometidos, e os segredos comerciais não podem desenvolver plenamente o seu potencial de motores do crescimento económico e do emprego. Desse modo, a inovação e a criatividade são desencorajadas e o investimento diminui, afetando assim o bom funcionamento do mercado interno e prejudicando o seu potencial de crescimento”. [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>138</sup> COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)”. *NBER – National Bureau of Economic Research Working Paper Series* [online] fev. 2000 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7552>, p. 3; DENICOLA, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), pp. 520; KLEVORICK, A. K., LEVIN, R. C., NELSON, R. R., WINTER, S. G., Appropriating the returns from industrial research and development. *Brookings papers on economic activity*. 1987, 3, pp. 783-831; LERNER, J. The importance of trade secrecy: evidence from civil litigation. *Harvard Business Review Working paper 95-043* [online] set. 1999 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=6089>, p. 1; MANSFIELD, E. How rapidly does new industrial technology leak out? *Journal of Industrial Economics*. 1985, 34, pp. 217-223; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 4.

espionagem industrial de mudança no mercado de trabalho, de uso de servidores digitais para armazenamento de informações confidenciais, dentre outros elementos referidos nesta seção introdutória.

Por fim, outro aspecto importante a justificar a relevância deste estudo acerca da natureza do segredo de negócio consiste na menção deste como exceção à incidência de normas pertinentes à proteção de dados pessoais.

Nesse sentido, tanto o europeu *GDPR* (*General Data Protection Regulation* – Regulamento 679/2016 do Parlamento Europeu e do Conselho), como também, inspirada nesse diploma, a brasileira Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais - *LGPD* (Lei Federal n. 12.965/2014, alterada pela Lei Federal n. 13.853/2019), preveem hipóteses de inibição ou de mitigação de incidência de normas pertinentes à proteção de dados pessoais, pautadas em necessária proteção aos segredos de negócio.

No *GDPR*, o item (63) estabelece que a prerrogativa de o titular de dados pessoais acessá-los diretamente no sistema do ente responsável por seu tratamento está condicionada à possibilidade de esse acesso ocorrer sem violação a segredo de negócio ou a direito de autor do responsável pelo tratamento dos dados. Já os itens (162) e (163) do *GDPR* fazem menção à necessidade de proteção do segredo pertinente à elaboração de estatísticas a partir de dados pessoais.

No Brasil, a *LGPD* refere segredo de negócio – mediante a terminologia “*segredos comerciais ou industriais*” – em nada menos do que quinze passagens. Dentre as quais merecem destaque a definição do conceito de transparência no artigo 6º, inciso VI da lei como “*garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial*”; assim como a previsão no artigo 9º, inciso II da mesma lei, no sentido de que o direito do titular a acesso facilitado às informações sobre a forma e duração do tratamento de seus dados, “*observados os segredos comercial e industrial*”.

É importante ressaltar também, ainda no que diz respeito à *LGPD*, a previsão do artigo 10, parágrafo 3º, referente à prerrogativa de a autoridade nacional de proteção de dados pessoais

solicitar relatório de impacto à proteção de dados pessoais quanto o tratamento destes ocorrer tendo por base legal interesse legítimo do controlador: prerrogativa também condicionada à necessidade de proteção dos “*segredos comercial e industrial*”. Além disso, o artigo 20, parágrafo 1º da mesma lei condiciona a prerrogativa de o titular ter acesso a como decisão automatizada acerca do tratamento de seus dados foi tomada à preservação dos “*segredos comercial e industrial*” pertinentes nesse sentido; mas em seguida determina que, caso eventual recusa ao fornecimento de informações detalhadas tenha se pautado em segredo de negócio, “*a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais*”.

Logo em sequência, o artigo 55-D da lei, em seus incisos II e X e parágrafo 5º, versa sobre a competência da autoridade nacional de proteção de dados pessoais, em “*zelar pela observância dos segredos comercial e industrial*”, “*dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial*” e “*zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei*”.

Tais disposições são importantes pois excepcionam a incidência de normas para a proteção de dados pessoais de usuários em prol da proteção aos segredos de negócio. Referidas disposições ratificam a relevância de compreender a natureza e racional jurídico de proteção aos segredos negociais – pois justamente, trata-se de hipótese de exceção de incidência de normas fundamentais que visam a proteger dados pessoais de indivíduos, tema de grande repercussão e relevância.

Nesse sentido, importa retomar que no início desta Introdução mencionou-se que, além de ser relevante sob a perspectiva prática-empresarial, a discussão sobre o instituto do segredo de negócio é também pertinente.

Essa afirmação justifica-se porque, embora o segredo de negócio seja referido como o instituto jurídico mais utilizado pelas empresas para proteger os seus ativos intangíveis, não

teve a merecida atenção por parte da dogmática jurídica, de maneira proporcional e compatível com a relevância e aplicação prática do instituto<sup>139</sup>.

Um fator que explica em parte a ausência de aprofundados debates dogmático-jurídicos desenvolvidos acerca da figura do segredo de negócio, se comparado aos demais direitos intelectuais patentes, marcas, direito autoral, consiste em que o segredo de negócio é instituto de criação mais recente se comparado aos demais citados. Enquanto as marcas têm origem que remonta à Antiguidade, as primeiras patentes no formato moderno surgiram na Idade Média e o direito de autor despontou com a Revolução Francesa, o segredo de negócio foi criação da jurisprudência inglesa e norte-americana no Século XIX<sup>140</sup>.

Ademais, uma segunda explicação trazida pela doutrina<sup>141</sup> a fim de compreender a pouca atenção concedida no âmbito da dogmática jurídica ao segredo de negócio consiste na própria maneira pela qual os casos pertinentes à matéria se apresentam: quando há risco iminente ou logo após ter ocorrido violação de segredo que coloca o titular em posição extremamente vulnerável, reclamando-se assim tutela de urgência sob pena de, por vezes, pôr-se em xeque a própria continuidade da empresa do titular do segredo. No calor do momento, argumentos com apelo à noção de “*justo*” e de “*moral*” têm forte aderência, o que acaba afastando aprofundamento técnico da discussão acerca do instituto do segredo de negócio<sup>142</sup>.

Postos esses dois fatores, a verdade é que, a despeito de sua relevância prática, no âmbito da dogmática jurídica ainda não há definição sobre qual a natureza do segredo de negócio. Por essa razão, este é referido pela doutrina como “*Cinderela*”, “*filho esquecida*” no âmbito da propriedade intelectual, à sombra de seus “*irmãos*” mais privilegiados patente, marca e direito autoral<sup>143</sup>.

---

<sup>139</sup> PELA, J. K. The Brazilian regulation of trade secrets: a proposal for its review. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler*. 2018, 6, p. 546; RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, 12, p. 339; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, pp. 127-128.

<sup>140</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 316.

<sup>141</sup> SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, pp. 127-128.

<sup>142</sup> SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, pp. 127-128.

<sup>143</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 4.

O segredo de negócio também é referido como “*camaleão*”<sup>144</sup>, “*um sapo num jardim de conceitos*”<sup>145</sup>, “*patinho feio da propriedade intelectual*”<sup>146</sup>, “*membro estranho*” da família da propriedade intelectual<sup>147</sup> e “*quebra-cabeças teórico*”<sup>148</sup>.

A doutrina<sup>149</sup> também reconhece que o segredo de negócio é “*noção vaga e indefinida, na melhor das hipóteses*”<sup>150</sup>.

Nessa mesma linha, o terceiro considerando da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho ressalta justamente que, mesmo o segredo de negócio sendo um dos meios mais utilizados pelas empresas para proteger os seus ativos intangíveis, é o que recebe menos atenção do ordenamento no que diz respeito às formas de aquisição de direito a segredo de negócio, de sua exploração, e sobre em quais exatas circunstâncias pode-se afirmar que a apropriação do segredo por terceiro foi ilícita<sup>151</sup>.

Como será detalhado adiante na tese, os doutrinadores e tribunais vêm debatendo no curso dos últimos anos em tentativa de decifrar qual a natureza jurídica e como adequadamente tutelar os segredos de negócio. O grande desafio posto nesse sentido não é compreender quais os ativos intelectuais que podem ser objeto de proteção via segredo, ou então se a prática de apropriação de segredos de negócio deveria ser tolerada ou não<sup>152</sup>. O desafio tem cerne

---

<sup>144</sup> CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, 8, pp. 111-113.

<sup>145</sup> SLOAN, T. M. Trade secrets: real toads in a conceptual garden. *Western State University Law Review*. 1973, 1, pp. 113-131.

<sup>146</sup> BONE, R. G. Trade secrecy, innovation, and the requirement of reasonable secrecy precautions. *Boston University School of Law Working Paper No. 09-40* [online] set. 2009 [acesso em 25 abr. 2019] Disponível em: <http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner090309rev.pdf>, p. 2.

<sup>147</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1806.

<sup>148</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312.

<sup>149</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 738.

<sup>150</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 738.

<sup>151</sup> Terceiro considerando da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais: “*Os segredos comerciais desempenham também um papel importante na proteção do intercâmbio de conhecimentos entre as empresas, incluindo em particular as PME, e as instituições de investigação dentro e fora das fronteiras do mercado interno, no contexto da investigação e desenvolvimento e da inovação. Os segredos comerciais são uma das formas mais correntemente utilizadas pelas empresas para proteção da criação intelectual e do know-how inovador*”. [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>152</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312.

dogmático e reside em definir qual a natureza do segredo de negócio e, a partir dessa definição, como se deve protegê-lo de maneira adequada<sup>153</sup>.

Nessa caminhada, no curso do Século XX e início do Século XXI, tribunais e doutrinadores já propuseram que a tutela conferida aos segredos de negócio encontra fundamento no direito de propriedade, na responsabilidade civil extracontratual em geral, na responsabilidade civil contratual e na responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal<sup>154</sup>. Reconhece-se, contudo, que nenhuma dessas propostas se amolda adequadamente à figura dos segredos, de modo que o cenário de indefinição permanece<sup>155</sup>.

A incerteza e a imprecisão nesse sentido são tão flagrantes que um pesquisador estudando o tema chegou a registrar sua dificuldade em localizar os precedentes acerca de violação de segredos uma vez que os julgados discutindo a matéria não são identificados enquanto tal, mas têm etiqueta miscelânea fazendo referência propriedade, a responsabilidade civil extracontratual em geral, a contratos, a responsabilidade civil extracontratual na modalidade de concorrência desleal e até mesmo a tutela penal, conforme os contornos do caso concreto<sup>156</sup>.

Nesse panorama, a depender do instrumento jurídico que é acionado à luz das circunstâncias do caso concreto para a proteção do segredo – contrato, responsabilidade civil extracontratual em geral, direito de propriedade material, responsabilidade civil extracontratual na modalidade de concorrência desleal ou crime –, as consequências jurídicas aplicadas são também flagrantemente diversas. Podendo variar desde a aplicação de norma contratual ajustada entre as partes até sanção penal de cárcere.

---

<sup>153</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312.

<sup>154</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 3; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-318.

<sup>155</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 3; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-318.

<sup>156</sup> LERNER, J. Using litigation to understand trade secrets: a preliminary exploration *SSRN Working Paper 922520* [online] ago. 2006 [acesso em 25 mar. 2019] Disponível em: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=922520](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=922520), p. 7.

Nesse panorama de indefinição e insegurança jurídica acerca da figura dos segredos de negócio, incertos sobre se obterão tutela e em que termos, os empresários titulares de segredos adotam toda sorte de providência para resguardar seus segredos “*pelas próprias mãos*”<sup>157</sup>.

Nesse sentido, RISCH refere o exemplo de um cliente seu que relatava, orgulhoso, as precauções de segurança que adotara em sua nova fábrica a fim de resguardar segredos de negócio: *scanner* de impressões digitais, quase nenhum acesso à internet dentro da fábrica, sistema caro e sofisticado para a filtragem de cada e-mail enviado a partir dos servidores da empresa, travas e bloqueios nos computadores dos funcionários, entradas de *CD* e de *drives* desabilitadas em todos os computadores, dentre outras providências na mesma linha<sup>158</sup>.

Esse cenário de indefinição do ponto de vista dogmático acerca da figura dos segredos de negócio, que tem implicações importantes do ponto de vista prático, torna pertinente discussão acerca do instituto jurídico dos segredos visando a identificar qual sua natureza sob o prisma jurídico e qual razão de sua tutela pelo ordenamento<sup>159</sup>. A hipótese da tese consiste em que o segredo de negócio é direito de propriedade industrial em sentido estrito, assim como as patentes, marcas e desenhos industriais.

A autora entende que a investigação ora proposta é essencial à reflexão, pertinente e relevante, sobre o fundamento jurídico e os contornos adequados a regime de tutela aos segredos de negócio – estruturado para além das definições meramente essenciais que constam do artigo 39(2) do *TRIPS*. Entende-se que essa reflexão é importante sobretudo à luz dos novos desafios que devem se apresentar quanto aos segredos negociais, por exemplo em relação às normas de proteção de dados pessoais, conforme mencionado.

Para embasar a discussão nesse sentido, o Capítulo 1 do trabalho apresentará o instituto do segredo de negócio com suas características essenciais nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*

---

<sup>157</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>158</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>159</sup> COSTA, J. A. F. Reflexões sobre o segredo industrial e seu tratamento no direito brasileiro. *Revista de Direito Intelectual*. 2022, 2, p. 76; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3.

e correlata doutrina<sup>160</sup>; bem como os entendimentos que qualificam o segredo negocial, no âmbito do Direito Privado, como sendo tutelado em decorrência de direito de propriedade, de hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral, de hipótese responsabilidade civil contratual ou de hipótese de responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal.

Na sequência, o Capítulo 2 abordará as razões pelas quais tais propostas de que o segredo de negócio consiste em propriedade, em mera hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral, em hipótese de responsabilidade civil contratual ou em hipótese de responsabilidade civil extracontratual na modalidade de concorrência desleal, são inadequadas.

Como a própria doutrina<sup>161</sup> reconhece, assim como também o fazem os tribunais<sup>162</sup> ao examinarem casos concretos de violação a segredos decidindo tutelá-los mesmo sem lastro em qualquer das propostas de enquadramento do segredo como propriedade responsabilidade civil extracontratual em geral, responsabilidade civil contratual ou responsabilidade civil extracontratual na modalidade de concorrência desleal; referidas propostas não se amoldam aos segredos negociais e não bastam para justificar a tutela que é a estes conferida nos termos do já citado artigo 39(2) do *TRIPS*<sup>163</sup>.

O Capítulo 2 também abordará que esse cenário de indefinição é prejudicial, tanto aos titulares de segredos de negócio como ao interesse público que reside no acesso à informação, assim como à reflexão dogmática sobre a adequação de regime jurídico de tutela aos segredos de negócio.

Ato contínuo, o Capítulo 3 apresentará a hipótese do trabalho, de que o segredo de negócio é direito de propriedade intelectual em sentido estrito. Abordará, também, a adequação de regime de proteção aos segredos de negócio sob a hipótese da tese.

---

<sup>160</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

<sup>161</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3.

<sup>162</sup> Vide os precedentes abordados nos Capítulos 2.1.1 a 2.1.4 adiante.

<sup>163</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3.

Por fim, a conclusão do trabalho trará retomada do quanto abordado ao longo da tese, para apresentar as pertinentes ponderações e reflexões finais.

# 1. DISCIPLINA JURÍDICA ATUAL DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

## 1.1. OBJETO DE TUTELA

Conforme mencionado na Introdução, nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*<sup>164</sup>, ativos intelectuais objeto de proteção enquanto segredos de negócio são (i) informação secreta; (ii) cujo valor econômico para o titular deriva substancialmente de seu caráter sigiloso; e que (iii) por isso mesmo, este faz esforços razoáveis para manter em segredo. Referida definição constante do *TRIPS* é referendada pela doutrina<sup>165</sup>.

Os ativos intelectuais objeto de segredo de negócio usualmente barateiam ou aceleram o processo de produção de determinado produto ou a prestação de um serviço; tornam o produto ou serviço em questão mais atrativo para o consumidor, ainda que por mero apelo de *marketing*, conforme os exemplos de *Krispy Kreme* e *Coca-Cola* referidos na Introdução; ou auxiliam o empresário na identificação de potenciais clientes “*consumidores-alvo*” – na terminologia original em inglês, “*consumer targets*”<sup>166</sup>.

Os ativos intelectuais objeto de segredo são valiosos para os respectivos titulares e representam vantagem competitiva em seu favor em razão de serem sigilosos. Isto é, em razão de não se tratar de informações disseminadas no mercado e aproveitadas também por seus concorrentes<sup>167</sup>.

Planos de negócios, processos de manufatura, listas de clientes e o chamado *know-how* são exemplos clássicos de ativos intelectuais objeto de proteção mediante segredo de negócio<sup>168</sup>.

---

<sup>164</sup> Vide nota número 9.

<sup>165</sup> Vide nota número 10.

<sup>166</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7.

<sup>167</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 61; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6; TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), pp.1-2.

<sup>168</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 61.

Como também foi mencionado na Introdução, o regime dos segredos de negócio tal como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* possui características que o tornam de adoção atrativa enquanto meio de resguardo e de proteção a ativos intelectuais aplicados na empresa. Sob essa perspectiva, cumpre repisar, primeiramente, que o segredo de negócio prescinde de registro.

Portanto, dispensa divulgação, assim como dispensa a formulação de pedido de registro perante o órgão competente conforme regras pré-estabelecidas para tanto, o pagamento das taxas correspondentes, os esforços em prol do deferimento do pedido e, uma vez seja este deferido, a defesa de sua validade quando esta seja questionada em sede administrativa e judicial<sup>169</sup>.

No regime de segredos de negócio como essencialmente delineado no artigo 39(2) do *TRIPS*, toda essa formalidade, os custos, o tempo e o trabalho atinentes à formalização e deferimento de registro, inexistem. Basta que o ativo intelectual em questão atenda aos já citados requisitos de ser informação sigilosa, cujo valor econômico para o titular derive de seu caráter confidencial e que, por isso mesmo, este faça esforços razoáveis para manter em segredo; e então referido ativo poderá ser resguardado enquanto segredo de negócio<sup>170</sup>.

Ademais, nos termos em que essencialmente delineado no artigo 39(2) do *TRIPS* o regime de segredos negociais tem potencial de incidência sobre ativos intelectuais diversos. Isso porque, justamente, basta que o ativo em questão atenda aos três requisitos referidos no parágrafo precedente para que possa ser objeto de proteção enquanto segredo negocial<sup>171</sup>. Não se exige, nem mesmo, que referido ativo intelectual esteja sendo efetivamente explorado pelo titular em sua atividade<sup>172</sup>.

Na pesquisa que embasou a elaboração deste trabalho, o único diploma em que se localizou exigência de exploração efetiva do ativo objeto de segredo para sua tutela enquanto

---

<sup>169</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 61.

<sup>170</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 21; TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>171</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>172</sup> RISCH, M., Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 48.

segredo de negócio foi o *Restatement of Torts* norte-americano de 1939. Referido diploma definia segredo de negócio como “qualquer fórmula, padrão, dispositivo ou compilação de informação que é utilizada no negócio de determinado agente, e lhe confere a oportunidade de obter vantagem sobre competidores que não o utilizam”<sup>173-174</sup>.

No entanto, essa definição do *Restatement of Torts* norte-americano de 1939 foi superada pela constante do superveniente *Uniform Trade Secrets Act - USTA* de 1979, emendado em 1985 e ratificado por quarenta e sete dos cinquenta estados norte-americanos. O *USTA* define segredo de negócio como<sup>175</sup>:

informação, incluindo fórmula, padrão, compilação, programa, aparelho, método, técnica ou processo que: (i) possui valor econômico, atual ou potencial, em razão de não ser de conhecimento geral, nem tampouco facilmente apreensível mediante o emprego de meios desleais para tanto; e (ii) é objeto de esforços razoáveis conforme as circunstâncias, para manutenção em segredo.

Como se nota, não consta dessa definição do *USTA* qualquer exigência de exploração efetiva do segredo por seu titular. Pelo contrário, há ressalva expressa no sentido de que a informação objeto de segredo de negócio deve ter valor em razão de seu caráter sigiloso, podendo esse valor ser atual ou potencial - ou seja, ainda não verificado na prática.

Dessa forma, na pesquisa que embasou este trabalho não se localizou diploma ou mesmo entendimento jurisprudencial vigente demandando que o ativo intelectual objeto de segredo esteja sendo efetivamente utilizado na atividade produtiva do titular como requisito essencial a autorizar sua tutela como segredo de negócio.

---

<sup>173</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “A trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it”. RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 28.

<sup>174</sup> RISCH, M., Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 48.

<sup>175</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use; and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy”. RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 48.

A doutrina<sup>176</sup> refere que, por um lado, essa não exigência de implementação efetiva do segredo na atividade produtiva do titular para autorizar sua tutela enquanto segredo – diga-se de passagem, exatamente como ocorre com as patentes - pode gerar ineficiências.

A não exigência de aplicação do segredo na atividade do titular autoriza que este retenha informação valiosa apenas e tão somente para si. Nesse cenário, há ativo intelectual importante que poderia incrementar a eficiência na produção, gerar melhoria em produtos e serviços prestados ao público consumidor ou mesmo servir de base para o desenvolvimento de inovação e de inventos subsequentes, mas que é mantido sob sigilo e sem uso<sup>177</sup>.

Sob outro prisma, argumenta-se que a não exigência de exploração efetiva do segredo como condição à concessão de proteção jurídica a seu titular é favorável na medida em que lhe permite obter aproveitamento estratégico do segredo negocial. Podendo o titular iniciar sua exploração quando mais oportuno, ou mesmo cessá-la e retomá-la conforme seja pertinente em sua estratégia de negócios<sup>178</sup>. Precisamente como fez a *Coca-Cola* ao comercializar nova versão da bebida com a fórmula modificada em 1985 (a “*Nova Coca-Cola*”) e após, tendo em vista a não aceitação do novo produto pelo mercado, retomar a comercialização utilizando a fórmula secreta original<sup>179</sup>.

Além disso, a não exigência de implementação do segredo de negócio na atividade do titular, como condição à sua tutela, permite que este atue apenas na esfera de desenvolvimento e de licenciamento de informações negociais-estratégicas. Cria-se mercado secundário de licenciamento de segredos de negócio, o que gera eficiência na medida em que aqueles que somente tenham *expertise* em desenvolvê-los não são obrigados a adentrar seara – de exploração efetiva dos segredos em produtos e serviços – na qual não atuam; e por outro lado os licenciados podem se beneficiar dos ativos imateriais objeto de segredo<sup>180</sup>.

---

<sup>176</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp 48-50.

<sup>177</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp 48-50.

<sup>178</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp 48-50.

<sup>179</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp 48-50.

<sup>180</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 51.

Ademais, há eficiência também na medida em que terceiros que não sejam licenciados para uso do segredo terão de investir em pesquisa e desenvolvimento a fim de encontrar alternativas nesse sentido que lhes confirmam vantagem competitiva<sup>181</sup>.

Além disso, uma terceira vantagem importante do regime de proteção aos segredos como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* consiste em que a proteção outorgada aos titulares de segredos tem potencial de duração eterna. Isso porque a proteção durará enquanto mantido o segredo ou até que o ativo objeto deste seja licitamente acessado por terceiros, destacadamente: desvendado por engenharia reversa ou concebido de maneira independente via processo de pesquisa e desenvolvimento<sup>182</sup>.

Além dessas três importantes vantagens - desnecessidade de registro; potencial de incidência sobre uma ampla gama de ativos intangíveis, que não precisam sequer estar sendo utilizados pelo titular; e proteção ao titular com duração possivelmente eterna – existe também a quarta vantagem, também detalhada na Introdução, que é o potencial de *marketing* que reside nas noções de “*secreto*”, “*sigiloso*” e “*confidencial*”, inerentes aos segredos de negócio<sup>183</sup>. De modo que os segredos têm valor para além dos efetivos ativos intelectuais protegidos enquanto segredos, podendo também servir como importante elemento de propaganda do produto ou serviço no qual esse ativo esteja sendo aplicado<sup>184</sup>.

Em razão dessas características vantajosas dos segredos comerciais abordadas na Introdução e acima brevemente retomadas, estes se apresentam como uma opção atrativa aos empresários para a proteção de seus ativos intelectuais, inclusive como alternativa ao sistema patentário no caso de inventos que sejam elegíveis a ambos os regimes<sup>185-186</sup>.

---

<sup>181</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 51.

<sup>182</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1809; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 1.

<sup>183</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1809; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 1.

<sup>184</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1809.

<sup>185</sup> Isto é, inventos que atendam aos requisitos essenciais de patenteabilidade (sendo assim dotados de novidade, atividade inventiva e de aplicação industrial, nos termos do artigo 27 (1) do *TRIPS*) e estejam também sujeitos ao regime de segredo de negócio (por se tratar de informações sigilosas, cujo valor econômico para o titular derive substancialmente de seu caráter confidencial e que, por isso mesmo, este faça esforços razoáveis para manter em segredo, nos termos do artigo 39 (2) do *TRIPS*).

<sup>186</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

Não à toa, é significativo o número de trabalhos publicados no curso das últimas décadas comparando os segredos de negócio ao regime patentário e descrevendo a ponderação de fatores que é feita pelos empresários para decidir entre um e outro regime, para tutelar os seus ativos intelectuais que são elegíveis a proteção tanto como patente como também via segredo negocial<sup>187</sup>. Referida ponderação considera, essencialmente, três fatores.

O primeiro consiste no risco de a informação sigilosa vir a conhecimento público. Seja porque se trata de informação de fácil apreensão uma vez que o produto em que aplicado o segredo seja posto em circulação, ou uma vez iniciada a prestação do serviço pautado no segredo; seja por se tratar de informação facilmente apreensível via engenharia reversa ou que se antevê possa ser num futuro próximo objeto de invenção independente por competidor, tendo em vista a linha de pesquisa que este está desenvolvendo; ou ainda em razão de exigências colocadas por autoridades regulatórias pertinentes à comercialização do produto ou à prestação do serviço em que aplicado o segredo – por exemplo, por autoridades que regulamentam a comercialização de medicamentos, fármacos e agrotóxicos<sup>188-189</sup>.

O segundo fator tido em consideração pelos empresários na ponderação entre proteger determinado ativo via segredo de negócio ou mediante patente consiste no tempo de proteção indefinido, potencialmente infinito conferido pelo regime de segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*, *versus* a duração da proteção patentária, que é de pelo menos vinte anos entre os países membros da *OMC*, nos termos do artigo 33 do *TRIPS*<sup>190</sup>.

---

<sup>187</sup> COSTA, J. A. F. Reflexões sobre o segredo industrial e seu tratamento no direito brasileiro. *Revista de Direito Intelectual*. 2022, 2, pp. 78-79; TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>188</sup> COSTA, J. A. F. Reflexões sobre o segredo industrial e seu tratamento no direito brasileiro. *Revista de Direito Intelectual*. 2022, 2, pp. 78-79; TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>189</sup> No Brasil, por força do disposto no artigo 229-C da Lei 9.279/96, a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos depende da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

<sup>190</sup> Confira-se o teor do mencionado dispositivo: “ARTIGO 33 – Vigência - A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”. Em âmbito pátrio, o artigo 40 da Lei Federal n. 9.279/96 dispõe que: “Seção II - Da Vigência da Patente - Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”.

Esse tempo de proteção durante o qual somente o titular poderá explorar o ativo é avaliado pelos empresários à luz do ativo intelectual que pretendem proteger na hipótese concreta. Isso porque, em determinados segmentos, como por exemplo o da indústria química e farmacêutica, o prazo de proteção patentária de pelo menos vinte anos é efetivamente usufruído pelos titulares até seu termo final, sendo por vezes avaliado como insuficiente para recuperar os onerosos investimentos que se fizeram e se fazem necessários ao desenvolvimento de inovação nessa seara<sup>191</sup>. Em outros setores, como o de *software* e as indústrias de componentes e de semicondutores, os inventos se tornam obsoletos muito antes de findo o prazo de proteção de vinte anos concedido pelas patentes, por conta da rápida evolução da tecnologia<sup>192-193</sup>.

O terceiro fator consiste no valor econômico do invento *versus* os custos para o registro de patente; assim como também os custos para a manutenção do invento em segredo<sup>194</sup>.

Os custos para o registro de patente abrangem a contratação de advogado para a condução do trâmite nesse sentido<sup>195</sup>, o trabalho de elaboração do pedido de patente, as taxas de registro, o acompanhamento e esforços rumo ao deferimento do pedido, bem como, uma vez seja este deferido, a defesa de sua validade quando esta for questionada em sede administrativa e judicial. Já os custos para manutenção do invento em segredo variarão a depender do invento e de sua aplicação em produto ou em serviço<sup>196</sup>.

Fórmulas de produtos fabricados em escala industrial ou processos produtivos empregados em manufatura de grande porte demandam mais esforços para manutenção em sigilo<sup>197</sup>. Por exemplo, via divisão do processo produtivo em unidades fabris distintas operando em diferentes regiões ou até mesmo em diferentes países, de modo que uma terceira unidade

---

<sup>191</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79.

<sup>192</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79.

<sup>193</sup> Nos Estados Unidos, *softwares* são protegidos por patente. No Brasil, incide sobre os *softwares* o regime de Direito Autoral, nos termos da Lei 9.609/98.

<sup>194</sup> O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) mitigou os custos nesse sentido, trazendo a possibilidade de registrar patente nos países signatários do tratado, sem a necessidade de contratação de advogado.

<sup>195</sup> O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) mitigou os custos nesse sentido, trazendo a possibilidade de registrar patente nos países signatários do tratado, sem a necessidade de contratação de advogado.

<sup>196</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>197</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

diversa integre o produto-final. Além disso, há o esforço jurídico de vincular contratualmente as centenas de pessoas que trabalham na produção para que não divulguem a terceiros informações sigilosas com que tenham tido contato<sup>198</sup>.

As mesmas espécies de ativos intangíveis – quais sejam, fórmulas de produtos e processos produtivos – são mais facilmente mantidas em sigilo no âmbito de pequenas e médias empresas. Afinal, nelas o número de funcionários e, portanto, o número de pessoas com acesso ou potencial acesso à informação sigilosa, é menor<sup>199</sup>.

Já ativos como as listas de clientes ou os bancos de dados com informações estratégicas para localizar “*consumidores-alvo*” costumam ser mais facilmente mantidos em segredo, por se tratar de informações tipicamente expostas a número menor de pessoas na empresa, geralmente com cargo gerencial ou de diretoria, que enseje seu contato com esse tipo de informação estratégico-negocial<sup>200</sup>.

À luz dos fatores acima expostos, caso (i) a informação que se pretenda tutelar corra risco significativo de ser revelada ou desvendada via engenharia reversa ou então de ser descoberta por concorrentes mediante pesquisa independente num futuro próximo; e (ii) o titular pretenda fazer uso da informação por alguns anos apenas; a conclusão mais provável por parte deste será opção pela proteção do invento por meio de patente<sup>201</sup>.

Nesse cenário a patente se mostrará vantajosa. Mesmo que o ativo se torne de conhecimento público, seja descoberto por concorrentes via engenharia reversa ou via pesquisa independente, a proteção patentária permanecerá vigente e garantirá ao titular o direito de exploração exclusiva do invento pelo prazo mínimo de vinte anos. O que, em princípio,

---

<sup>198</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>199</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>200</sup> A disputa *XP vs. Banco BTG* (2018) já mencionada no presente trabalho representa exceção nesse sentido. Afinal, naquele caso a informação objeto de segredo de negócio sobre a qual há disputa é justamente lista de clientes – que havia sido exposta a número importante de pessoas, pela própria natureza do negócio: os agentes autônomos de investimento da *XP*, que são muitos, faziam e fazem uso rotineiro de tais listas de clientes para trabalhar.

<sup>201</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

compensará os custos incorridos pelo titular para o registro da patente, e mais: compensará também os investimentos feitos para o desenvolvimento da invenção objeto da patente<sup>202</sup>.

Já em contexto diverso, de (i) baixo risco de revelação, de engenharia reversa ou de desenvolvimento do ativo imaterial por concorrente via processo de inovação independente; considerando também que (ii) o titular pretenda aproveitar as vantagens estratégicas fruto deste por período superior a vinte anos; e (iii) imaginando se tratar de invento que seja menos custoso de manter em sigilo do que submeter a processo de registro de patente, a conclusão mais provável de ser adotada pelo titular será a proteção do invento via segredo de negócio<sup>203</sup>.

Nesse caso a manutenção do invento em segredo não trará custos demasiado onerosos, possivelmente inferiores ao de registro de patente, e propiciará a exploração exclusiva do invento pelo titular por prazo potencialmente bastante superior ao de duração de patente<sup>204</sup>.

Nos cenários intermediários aos dois extremos referidos nos parágrafos acima, a ponderação dos três fatores – (i) chances de a informação vir a conhecimento público ou ser acessada por concorrentes via engenharia reversa ou pesquisa independente; (ii) o prazo de duração da proteção via patente e o potencial de proteção por prazo indefinido mediante segredo e negócio; e (iii) os custos do registro da patente e de manutenção do invento em segredo – guiará, conforme o caso, a conclusão do titular pela adoção do regime patentário ou o dos segredos de negócio, para ativos imateriais que sejam elegíveis a ambos os regimes<sup>205</sup>.

Ainda no que diz respeito ao paralelo entre segredos de negócio e patentes, cumpre referir a estratégia empresarial que é comumente empregada por titulares de patente a fim de manter o invento objeto desta, na prática, em segredo. Contornando, assim, o requisito de necessária revelação do invento como condição à obtenção da patente, nos termos do art. 29.1 do *TRIPS*<sup>206</sup>.

---

<sup>202</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>203</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>204</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>205</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>206</sup> Confira-se o teor do mencionado dispositivo: “ARTIGO 29 - Condições para os Requerentes de Patente - 1. Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e

Referida estratégia consiste em, quando da elaboração do pedido de patente, redigir o relatório descritivo do invento de maneira vaga. De modo que, a partir da leitura desse relatório, nem mesmo um técnico especialista na matéria consiga compreender o conhecimento por detrás do invento. Mediante essa estratégia, o titular acaba contando com ampla proteção patentária, estabelecida conforme os contornos da reivindicação no pedido de patente; mas deixa de revelar ao público o conhecimento por detrás do invento, como seria de rigor nos termos do já citado artigo 29 (1) do *TRIPS*, para viabilizar que terceiros se utilizassem livremente do conhecimento objeto do invento assim que findo o prazo de duração da patente<sup>207</sup>.

Via essa estratégia descrita, o titular da patente usufruirá de proteção sobre o invento durante o prazo de vigência da patente, mas continuará detendo exclusividade de exploração do invento mesmo após findo o prazo desta, uma vez que manteve reservado para si o conhecimento objeto do invento, de forma semelhante ao que ocorreria na hipótese de segredo de negócio<sup>208</sup>. É preciso registrar que referida estratégia de elaboração do relatório descritivo no pedido de patente em termos vagos é vedada pelo ordenamento patentário. O relatório descritivo relatando o conhecimento por detrás do invento, de maneira compreensível a técnico especialista na matéria, é requisito essencial ao deferimento de pedido de patente, nos termos do artigo 29 (1) do *TRIPS*. No entanto, na prática, o alto volume de pedidos de patente apresentados, aliada à insuficiência de examinadores nos quadros dos escritórios nacionais de patentes, faz com que tais pedidos de patente cujos relatórios estão redigidos de maneira vaga e indefinida sejam frequentemente deferidos<sup>209</sup>.

---

*completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido”. Em âmbito pátrio, o artigo 24 da Lei Federal n. 9.279/96 dispõe que: “Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”.*

<sup>207</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 21-25; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C. Probabilistic patents. *Journal of Economic Perspectives*. 2005, 19, pp. 76-77; SEIDENBERG, S. *Stating the obvious* [online] out. 2006 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: [http://www.abajournal.com/magazine/article/stating\\_the\\_obvious](http://www.abajournal.com/magazine/article/stating_the_obvious).

<sup>208</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 21-25; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C. Probabilistic patents. *Journal of Economic Perspectives*. 2005, 19, pp. 76-77; SEIDENBERG, S. *Stating the obvious* [online] out. 2006 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: [http://www.abajournal.com/magazine/article/stating\\_the\\_obvious](http://www.abajournal.com/magazine/article/stating_the_obvious).

<sup>209</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 21-25; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C. Probabilistic patents. *Journal of Economic*

De modo que a estratégia ora descrita é frequente e relevante na prática negocial<sup>210</sup> e, assim, representa mais um importante ponto de contato entre o instituto das patentes e o do segredo de negócio.

Tendo sido abordadas neste Capítulo 1.1 as quatro características essenciais do regime de proteção aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* e que o tornam atrativo para os empresários enquanto regime de proteção a ativos intelectuais, inclusive como alternativa e por vezes até combinado com o sistema patentário conforme referido nos parágrafos antecedentes; cumpre também endereçar outro traço essencial desse regime atinente aos segredos negociais que é, justamente, o elemento de sigilo<sup>211</sup>.

Com efeito, o sigilo está presente no próprio nome do instituto: “*segredo*” de negócio.

Aparece também em todos os três requisitos demandados para que ativos intelectuais sejam passíveis de proteção enquanto segredos negociais: se tratar de informação “*sigilosa*”, cujo valor econômico para o titular derive substancialmente desse caráter “*sigiloso*” e que, por isso mesmo, este faça esforços razoáveis para manter em “*sigilo*”, de modo que referida informação não seja livremente acessada e aproveitada por seus concorrentes no mercado<sup>212</sup>.

Conforme aponta a doutrina<sup>213</sup>, o sigilo sobre ativo intelectual que se pretenda proteger enquanto segredo de negócio não precisa ser absoluto.

---

*Perspectives*. 2005, 19, pp. 76-77; SEIDENBERG, S. *Stating the obvious* [online] out. 2006 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: [http://www.abajournal.com/magazine/article/stating\\_the\\_obvious](http://www.abajournal.com/magazine/article/stating_the_obvious).

<sup>210</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 21-25; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C. Probabilistic patents. *Journal of Economic Perspectives*. 2005, 19, pp. 76-77; SEIDENBERG, S. *Stating the obvious* [online] out. 2006 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: [http://www.abajournal.com/magazine/article/stating\\_the\\_obvious](http://www.abajournal.com/magazine/article/stating_the_obvious).

<sup>211</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 3.

<sup>212</sup> SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 124.

<sup>213</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 319.

Até mesmo porque eventual exigência posta nesse sentido inviabilizaria que o titular empregasse a informação sigilosa em seu negócio. O que descaracterizaria os segredos objeto deste estudo como sendo, justamente, segredos “*negociais*”<sup>214</sup>.

Evidentemente, exigência de segredo absoluto impediria a realização de reuniões entre sócios, diretores e gerentes para definir as estratégias de aproveitamento do segredo; bem como a efetiva implementação da informação sigilosa em produtos e serviços postos em circulação no mercado; ou mesmo esforços para captação de clientes fazendo uso de ativos sigilosos como listas de potenciais clientes e métodos de identificação de “*consumidores-alvo*”, com o engajamento dos funcionários da empresa nesse sentido<sup>215</sup>.

Assim, nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* e correlata doutrina<sup>216</sup> requer-se, para a configuração de segredo comercial, que a informação objeto deste não seja pública, de conhecimento notório no mercado; que tenha valor econômico para o titular justamente em razão disso; e que, por esse motivo, o titular adote providências razoáveis para manter dessa forma, ou seja, de conhecimento restrito.

Assim, o requisito de manutenção do ativo intelectual em segredo significa, não segredo total, mas segredo relativo ou substancial<sup>217</sup>. De modo que somente o conheçam sócios, diretores, gerentes e demais funcionários de confiança do titular e/ou contratualmente comprometidos a não revelar ou segredo, tampouco a migrar dentro de período previamente estabelecido para empresa concorrente<sup>218</sup>.

A figura do segredo de negócio também deixa de demandar sigilo absoluto na medida em que permite que concorrentes conheçam e explorem simultaneamente ativo que seja objeto de segredo comercial de determinado titular. É possível que concorrentes tenham chegado ao ativo intelectual objeto de proteção enquanto segredo, de forma lícita – ou, para citar as

---

<sup>214</sup> SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 139.

<sup>215</sup> SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 139.

<sup>216</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 319.

<sup>217</sup> SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 139.

<sup>218</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7.

expressões constantes do mencionado artigo 39(2) do *TRIPS* e correlata doutrina<sup>219</sup>, por meios considerados “*honestos*” ou “*leais*” para tanto. Sendo exemplos tradicionais nesse sentido as hipóteses de engenharia reversa e de pesquisa conduzida de forma independente<sup>220</sup>.

Nesse cenário, mais de um agente explora ativo intelectual que é objeto de segredo de negócio. Embora seja explorado por agentes diversos, possivelmente concorrentes entre si, permanece sendo informação de cunho empresarial-estratégico que não é de conhecimento da coletividade dos concorrentes. Persiste sendo, nesses termos, um segredo de negócio<sup>221</sup>.

A fim de manter o segredo de negócio em estado de sigilo substancial, o titular adota uma série de providências nesse sentido. Por exemplo, restrição quanto ao número de pessoas com acesso ao segredo no âmbito da empresa; os instrumentos contratuais que são firmados com aqueles que tem acesso ao segredo, conforme será detalhado no Capítulo 1.2.3; e, frequentemente, também a imposição de barreiras físicas para acesso ao segredo, como muros e portarias para acesso à empresa, salas trancadas e demais setores da empresa com acesso restrito, além de cofres<sup>222</sup>.

Nesse aspecto, a necessidade de manutenção de segredo enfrenta a realidade de espionagem industrial e dos demais esforços que são empregados pelos concorrentes do titular ou por *hackers* em ataque virtual, na tentativa de acessar o ativo imaterial objeto de sigilo, conforme foi relatado na Introdução.

À luz de tais esforços, coloca-se a pertinente questão sobre quais as medidas cuja adoção pode ser exigida dos titulares de segredo de negócio, enquanto esforços pertinentes e necessários para a manutenção do sigilo. Se as ações da concorrência para acessar o segredo

---

<sup>219</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-321; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6.

<sup>220</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-321; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6.

<sup>221</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-321; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6.

<sup>222</sup> DENICOLA, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 322; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 124.

escalam progressivamente, pode-se exigir que as medidas adotadas pelo titular para a manutenção do sigilo estejam sempre um passo à frente, de modo a obstar sua violação? Há algum limite quanto a tais providências que se exige sejam adotadas pelos titulares de segredo de negócio?

Em resposta, ratificando o texto do artigo 39(2)(c) do *TRIPS* a doutrina<sup>223</sup> aponta que o titular deve adotar providências “razoáveis” para a preservação do segredo.

O crivo quanto ao que se entende por “razoável” ou exigência que seria desmedida é feito caso a caso. Por exemplo, no já referido Caso *DuPont* entendeu-se que cobrir com um toldo toda a área de planta industrial em construção, de modo que não fosse possível a obtenção de imagens aéreas, no contexto da década de 1970, foi considerada exigência desmedida de ser imposta ao titular para preservação de seus segredos comerciais (no caso, à *DuPont*). Entendeu-se que a *DuPont* havia adotado medidas razoáveis para preservação de seus segredos, impedindo acesso à planta industrial por terceiros via terrestre, tendo, assim, adotado as medidas que lhe eram exigíveis para impedir o acesso a seus segredos por terceiros.

De todo modo, a inexistência de critério objetivo para orientar o que se considera serem providências razoáveis para a manutenção do sigilo é circunstância que gera insegurança jurídica aos titulares de segredo comercial<sup>224</sup>. Justamente porque não há parâmetro seguro para orientar quais medidas devem ser adotadas e que se repute sejam qualificadas como suficientes, “razoáveis”, autorizando, assim, a tutela do segredo<sup>225</sup> nos termos do artigo 39(2)(c) do *TRIPS*.

Nesse cenário de indefinição, a praxe dos titulares de segredos de negócio se orienta pelo excesso<sup>226</sup>. As amarras e os obstáculos impostos para acesso aos segredos são tantos que resultam em aumento de custos de transação e em perda de eficiência na exploração dos segredos comerciais pelas empresas<sup>227</sup>.

---

<sup>223</sup> DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 322; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 124.

<sup>224</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>225</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>226</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>227</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

Cumprerem tomar o já citado exemplo de RISCH referente a cliente seu que narrava as precauções de segurança que adotara em sua nova fábrica a fim de resguardar segredos de negócio: *scanner* de impressões digitais, quase nenhum acesso à internet dentro da fábrica, sistema caríssimo para a filtragem de cada e-mail enviado a partir de servidores da empresa, travas e bloqueios nos computadores dos funcionários, entradas de CD e de *drives* desabilitadas em todos os computadores<sup>228</sup>.

Apesar dessas – por vezes impressionantes - providências ditas “razoáveis” que são adotadas pelos titulares de segredos de negócio objetivando impedir sua violação, os segredos são, por vezes, desvendados<sup>229</sup>.

Conforme já mencionado, caso esse acesso ao segredo ocorra mediante meios considerados “honestos” ou “leais”, destacadamente engenharia reversa ou processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de maneira independente, não haverá violação a segredo de negócio<sup>230</sup>. Nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* existirá violação a segredo somente quando este seja acessado por meios considerados “desonestos” ou – como é mais comum de ser referido pela doutrina<sup>231</sup>, “desleais”.

São exemplos de meios já reputados desleais para acesso a segredos de negócio práticas como a invasão de sede ou de unidade fabril de empresa concorrente e o recrutamento de mão-de-obra de concorrente visando à revelação de segredos deste ao novo empregador<sup>232</sup>.

---

<sup>228</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>229</sup> DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 322; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 124.

<sup>230</sup> DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 322; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 124

<sup>231</sup> DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 322; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 124

<sup>232</sup> DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 517; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 320-321; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a

São também exemplos de meios já considerados desleais para desvendar segredos os casos em que o acesso e aproveitamento destes se dá em violação de contrato ou de vínculo de confiança; mediante espionagem industrial; após acesso a segredo que foi disponibilizado ao público por curto lapso e por acidente; e revelação de segredo de negócio a terceiros ciente de que este foi apropriado indevidamente<sup>233</sup>.

Como já abordado neste estudo, na prática é difícil comprovar que o acesso a segredo por terceiro se deu indevidamente, por meios “*desonestos*”, “*desleais*”. O terceiro que violou segredo costuma alegar que o desvendou por engenharia reversa ou o alcançou como fruto de esforços e de investimentos em pesquisa e desenvolvimento<sup>234</sup>. Produzir prova em sentido contrário é muitas vezes inviável<sup>235</sup>.

Por essa razão e porque a exposição ao público de episódio de violação a segredo pode prejudicar severamente a reputação de seu titular, causando-lhe prejuízos severos para além daqueles decorrentes da violação do segredo em si, parte significativa dos casos de violação a segredos negociais deixa ser reportada, quanto menos é objeto de ação judicial<sup>236</sup>.

Não obstante, quando tais dificuldades são superadas, a demanda é instaurada e o Poder Judiciário reconhece ter havido violação a segredo de negócio mediante o emprego de meios desleais nesse sentido, é imposta sanção. Os termos da sanção imposta dependerão do instrumento jurídico acionado na hipótese concreta para tutelar o segredo<sup>237</sup>.

Nesse sentido, cumpre retomar que, como referido na Introdução e no início deste Capítulo 1.1, os contornos gerais e as características essenciais de regime de tutela aos segredos de negócio são bem definidos no artigo 39(2) do *TRIPS* e ratificados pela doutrina<sup>238</sup> e

---

contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, pp. 124-134.

<sup>233</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 8.

<sup>234</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 8.

<sup>235</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 8.

<sup>236</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 8.

<sup>237</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 318.

<sup>238</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-321; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6.

jurisprudência<sup>239</sup>. Doutrinadores<sup>240</sup> e juízes<sup>241</sup> também concordam que a violação de segredos de negócio mediante o emprego de meios desleais é prática lesiva que não pode ser tolerada.

A polêmica reside na questão de fundo, sobre qual a natureza dos segredos de negócio e fundamento para sua tutela pelo ordenamento<sup>242</sup> - e, assim, de quais instrumentos jurídicos podem ser acionados em caso de violação a segredo.

Os debates a esse respeito se apresentam desde o surgimento da figura dos segredos negocial na jurisprudência inglesa e norte-americana ao final do Século XIX, até hoje<sup>243</sup>. Nessa caminhada, foram e continuam sendo discutidas as propostas de embasamento da tutela conferida a segredos de negócio no âmbito do Direito Privado, enquanto direito de propriedade, como hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral, como hipótese de responsabilidade civil contratual ou como hipótese de responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal<sup>244</sup>.

Embora tenha havido certa linearidade na evolução de tais entendimentos conforme será detalhado nas seções subsequentes deste Capítulo 1, ainda se observam posicionamentos defendendo todas essas quatro linhas de entendimento. De modo que os agentes envolvidos em disputas sobre segredos de negócio podem ver aplicados diferentes institutos e regimes jurídicos para justificar e embasar tutela aos segredos, a depender das circunstâncias do caso concreto e da convicção do julgador sobre qual o embasamento adequado da tutela jurídica a segredos negociais<sup>245</sup>.

---

<sup>239</sup> Vide os precedentes já citados no presente trabalho, exemplos de jurisprudência em prol da tutela a segredos de negócio em linha com o disposto no artigo 39(2) do *TRIPS*.

<sup>240</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 318; TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 4.

<sup>241</sup> Vide os precedentes já citados no presente trabalho, exemplos de jurisprudência em prol da tutela a segredos de negócio em linha com o disposto no artigo 39(2) do *TRIPS*.

<sup>242</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 318; TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 4.

<sup>243</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312.

<sup>244</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 3; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-318; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3.

<sup>245</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 318; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 3-6.

Ademais, todas essas quatro correntes são apresentadas com inquietação levantada no sentido de que nenhuma delas consiste em resposta adequada do ponto de vista prático e sob o prisma dogmático para fundamentar a tutela conferida a segredos de negócio<sup>246</sup>.

Assim sendo, a despeito da uniformidade de entendimento quanto aos contornos e características centrais dos segredos de negócio em linha com o disposto no artigo 39(2) do *TRIPS*; no que diz respeito à natureza jurídica e razões para tutela pelo ordenamento, inexistente consenso<sup>247</sup>. Afora a noção generalista de que a apropriação indevida de informações sigilosas destoa das boas práticas comerciais e não pode ser tolerada, não há resposta definida acerca do fundamento jurídico do instituto “*segredo de negócio*”<sup>248</sup>.

A autora entende que essa definição é essencial para viabilizar a importante discussão sobre se a tutela jurídica conferida por determinado instituto – para os fins deste trabalho, o dos segredos de negócio – está adequada tendo vista, justamente, a sua natureza e razão jurídica de existir no ordenamento<sup>249</sup>. Como será detalhado adiante no trabalho, a autora entende que essa reflexão e definição também é importante para ponderar a pertinência de eventual ajuste na legislação e, igualmente, é relevante à ponderação sobre prevalência de um direito sobre outro diante de disputa concreta.

Para dar sequência ao debate nesse sentido, os Capítulos 1.2.1 a 1.2.4 adiante apresentarão as razões pelas quais cada segmento entende que o segredo de negócio consiste em e se justifica juridicamente enquanto, respectivamente, (i) direito de propriedade; (ii) hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral; (iii) hipótese de responsabilidade civil contratual; ou (iv) hipótese de responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal. A ordem dos Capítulos 1.2.1 a 1.2.4 adiante reproduz a

---

<sup>246</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 3; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-318.

<sup>247</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-318; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 3-14.

<sup>248</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-318; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 3-14.

<sup>249</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312.

sequência temporal com que cada uma das propostas (i) a (iv) foram introduzidas no debate dogmático pertinente à natureza dos segredos de negócio<sup>250</sup>.

---

<sup>250</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 3; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-318; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3.

## 1.2. PROPOSTAS TRADICIONAIS DO DIREITO PRIVADO PARA A TUTELA DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

### 1.2.1. DIREITO DE PROPRIEDADE

A tutela jurídica dos segredos de negócio surgiu no âmbito da jurisprudência inglesa e norte-americana do final do Século XIX e início do Século XX<sup>251</sup>. Nesses primeiros precedentes, a justificativa apresentada para a proteção dos segredos de negócio foi a de tutela ao direito de propriedade<sup>252</sup>.

Nesse sentido, cumpre referir que um dos primeiros precedentes discutindo violação a segredo de negócio foi o caso *Vickery vs. Welch* (1837) [“Caso *Vickery*”]<sup>253</sup>, que tramitou perante a corte judicial suprema de Massachussets nos Estados Unidos.

Nesse precedente, o tribunal estabeleceu que (i) o ativo intangível que era objeto de segredo de negócio e de discussão naquele caso, consistente em *know-how* referente à fabricação de chocolates, era passível de transferência a terceiros. Definiu, também, que (ii) a imposição de restrição de acesso a esse conhecimento, no sentido de que poderia ser explorado pelo terceiro a quem foi transferido mas não por ele revelado publicamente, era medida lícita de ser adotada pelo titular<sup>254</sup>.

A partir dessas duas premissas firmadas no Caso *Vickery*, as decisões judiciais subsequentes passaram a firmar entendimento no sentido de que a tutela dos segredos de negócio se justificaria pelo direito de propriedade<sup>255</sup>. Referido entendimento se assentou e, até os dias de hoje, encontra respaldo, sempre a partir de paralelo feito entre os segredos de negócio e o direito de propriedade<sup>256</sup>.

---

<sup>251</sup> [online] [acesso em 03 jan. 2023] Disponível em: <https://cite.case.law/mass/36/523/>.

<sup>252</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 314-315; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 5.

<sup>253</sup> [online] [acesso em 03 jan. 2023] Disponível em: <https://cite.case.law/mass/36/523/>.

<sup>254</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 4.

<sup>255</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 4.

<sup>256</sup> RISCH, M. An empirical look at trade secret law’s shift from common to statutory law. *Villanova Law/Public Policy Research paper No. 2012-2008* [online] jan. 2012 [acesso em 21 abr. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1982209](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1982209), pp. 4-5.

A construção mais evidente nesse sentido é aquela que autoriza tutela ao segredo na medida em que, para sua violação, tenha havido afronta também a direito de propriedade material do titular<sup>257</sup>.

Ou seja, violação à propriedade do titular sobre a planta industrial, fábrica ou escritório que tenham sido invadidos por terceiro visando a acessar segredo de negócio. Ou violação à propriedade material do titular sobre cofre, sala fechada, disco rígido, *HD*, pasta ou dossiê em que armazenado o segredo e que tenham sido também violados pelo terceiro que o acessou sem autorização<sup>258</sup>.

Além dessa primeira construção mais direta, que relaciona o segredo de negócio ao direito de propriedade material do titular sobre os suportes tangíveis que armazenam o ativo objeto de segredo<sup>259</sup>, existem também outras pontes entre segredo comercial e propriedade que são defendidas por segmentos da doutrina e por vezes acolhidas pela jurisprudência a fim de justificar a tutela do segredo de negócio como uma espécie de direito de propriedade<sup>260</sup>.

Uma dessas pontes consiste em que, tanto o segredo de negócio quanto o direito de propriedade, teriam como cerne a prerrogativa de excluir terceiros do uso e aproveitamento não autorizados do ativo que é objeto de tutela: no caso dos segredos de negócio, o ativo intangível sigiloso; e no caso da propriedade, o bem que é objeto desta<sup>261</sup>.

Outro elo defendido entre os segredos de negócio e o direito de propriedade consiste em que, assim como os bens objeto de direito de propriedade, ativos intangíveis protegidos enquanto segredos de negócio podem ser usados, fruídos e dispostos por seus titulares<sup>262</sup>.

Nesse sentido, a justificativa de propriedade material traria substrato jurídico para reger a prática de licenciamento, de cessão e de outros negócios jurídicos referentes ao uso, fruição e disposição de segredos de negócio por seus titulares<sup>263</sup>.

---

<sup>257</sup> A diferença entre o ativo intangível e o suporte físico que o armazena é importante crítica a posicionamento nessa linha, conforme será abordado no Capítulo 2 adiante.

<sup>258</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 8-21.

<sup>259</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 8-21.

<sup>260</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 8-21.

<sup>261</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 8-21.

<sup>262</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 21-22.

<sup>263</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9.

Ademais, os defensores de tutela dos segredos de negócio enquanto “*propriedade*” sustentam que, assim como se verifica no direito de propriedade, o direito do titular de excluir terceiros do uso do bem objeto de tutela não é absoluto<sup>264</sup>. Tanto na propriedade como no regime de proteção aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* incidem exceções e limitações nesse sentido<sup>265</sup>: por exemplo, a figura da função social da propriedade referente à propriedade sobre bens materiais imóveis; e, no caso dos segredos de negócio, ausência de prerrogativa do titular de excluir terceiro do uso de segredo quando esse terceiro tenha alcançado o segredo mediante engenharia reversa ou processo de inovação conduzido de maneira independente.

Existem, também, outros paralelos menos evidentes que são aduzidos pela doutrina<sup>266</sup> para fundamentar a tutela dos segredos de negócio enquanto um direito de propriedade.

Um desses paralelos se pauta na teoria de LOCKE para justificar o direito à propriedade sobre bens materiais imóveis no sentido de quem trabalha a terra, incrementando o seu valor, deve ser remunerado adquirindo sua propriedade<sup>267</sup>.

Assim como, segundo LOCKE, aqueles que trabalham para desenvolver a terra devem ser remunerados com sua propriedade; quem tenha trabalhado para desenvolver ativo intelectual merece deter propriedade sobre esse ativo, que passaria a ser “*seu*” – para fins deste trabalho, “*seu*” segredo de negócio. Essa linha de raciocínio se aplica não só a segredos de negócio, mas a direitos de propriedade intelectual em geral<sup>268</sup>.

---

<sup>264</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 27.

<sup>265</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 27.

<sup>266</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 27-28.

<sup>267</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 27-28.

<sup>268</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 27-28.

Nessa mesma linha de “*ponte*” menos evidente entre os segredos de negócio e o direito de propriedade, mas ainda assim aduzida pretendendo justificar a tutela do segredo enquanto propriedade, está a chamada “*teoria do conjunto*”<sup>269</sup>.

Essa teoria entende que os segredos de negócio são propriedade em acepção do termo enquanto “*conjunto de direitos*”: conjunto de prerrogativas que permite ao titular resguardar para si o aproveitamento de segredo negocial que tenha desenvolvido<sup>270</sup>.

Feitas tais considerações, a aplicação prática da proposta objeto deste Capítulo 1.2.1 no sentido de que os segredos de negócio devem ser tutelados enquanto direito de propriedade se dá sob duas vertentes.

A primeira delas decorre da ponte entre o segredo de negócio e o direito de propriedade, inicialmente referida neste subcapítulo. Qual seja, a de que a tutela do segredo de negócio se daria por conta da violação a direito de propriedade material do titular, que ocorreria quando terceiro violador infringisse seu direito de propriedade sobre bem imóvel ou sobre o suporte móvel tangível que armazena o segredo<sup>271-272</sup>.

Nesse sentido, cumpre referir que, tendo em vista o cenário de indefinição sobre qual a natureza jurídica dos segredos de negócio e em que medida, pautado em qual ou quais institutos jurídicos, estes devem ser tutelados pelo ordenamento, é frequente que os tribunais busquem lastro em institutos jurídicos tradicionais e bem estabelecidos para decidir esse tipo de disputa. É o caso do direito de propriedade<sup>273</sup>.

Assim, ao examinarem casos de violação a segredos de negócio, é comum que os tribunais verifiquem se a violação do segredo em questão infringiu direito de propriedade material do titular. O que acontece com certa frequência, em razão de entrada não autorizada

---

<sup>269</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 23-24.

<sup>270</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 23-24.

<sup>271</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 314-315; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 8.

<sup>272</sup> Cumpre repisar que a diferença entre o ativo intangível e o suporte físico que o armazena é importante crítica a posicionamento nessa linha, conforme será abordado no Capítulo 2 adiante.

<sup>273</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 314-315.

do terceiro violador do segredo na planta industrial, na fábrica ou no escritório do titular, no qual estava armazenado o segredo. Ou ainda em razão de violação precisamente ao cofre, dispositivo, *HD*, pasta ou arquivo de propriedade do titular, no qual o ativo intangível sigiloso estava guardado<sup>274</sup>.

Em tais casos, a constatação de violação ao direito de propriedade material do titular permite ao órgão julgador atribuir solução à disputa, fundada em instituto jurídico conhecido e bem fundamentado, com trajetória de séculos na dogmática e na jurisprudência, qual seja, o direito à propriedade material<sup>275</sup>.

Além disso, essa linha de tutelar o segredo de negócio em razão de violação ao suporte material que o armazena, de propriedade do titular, permite ao julgador solver disputas sobre segredo negocial mesmo nos casos em que as partes envolvidas não tinham vínculo contratual pré-estabelecido. Ou seja, mesmo nas disputas em que ausente compromisso firmado por quem se entende ser o violador do segredo, comprometendo-se a não o revelar a terceiros ou a não o explorar de forma a competir com o titular<sup>276</sup>.

Referida circunstância de ausência de vínculo contratual prévio entre as partes envolvidas na disputa sobre violação a segredo de negócio é apontada como sendo frequente<sup>277</sup>.

Diante desses aspectos, é comum que a linha de raciocínio do julgador e dos próprios advogados das partes envolvidas na disputa passe pela verificação sobre se, na hipótese concreta objeto de exame, houve violação a direito de propriedade material do titular do segredo<sup>278</sup>.

Esse racional esteve presente, por exemplo, no já mencionado Caso *DuPont*. Ao examinar a disputa, o tribunal realizou exame dos fatos visando a identificar eventual violação

---

<sup>274</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 314-315.

<sup>275</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 21.

<sup>276</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 21-30.

<sup>277</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 21-30.

<sup>278</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 21-30.

a direito de propriedade material da *DuPont*. A conclusão nesse sentido foi negativa, uma vez que os Srs. *Rolfe* e *Gary Christopher* não haviam invadido o terreno em que estava sendo construída a planta industrial da *DuPont*, mas o sobrevoaram tirando fotografias<sup>279</sup>. Não obstante, trata-se de precedente relevante de menção nesse Capítulo pois, dentre as linhas de solução da disputa buscadas pelo órgão julgador estava, justamente, verificação de eventual violação a direito de propriedade material do titular do segredo – naquele caso, a *DuPont*.

A segunda vertente de aplicação prática da proposta objeto deste Capítulo no sentido de que o segredo de negócio deve ser tutelado enquanto direito de propriedade consiste em referir o segredo como um bem de propriedade de seu titular.

Foi nesse sentido que os primeiros precedentes conferindo tutela a titulares de segredos de negócio nos Estados Unidos e na Inglaterra no final do Século XIX e início do Século XX, conforme mencionado no início desse Capítulo, justificaram o entendimento pela proteção aos segredos negociais, que seriam bens de propriedade de seus titulares<sup>280</sup>.

A referência ao termo propriedade em tais julgados, assim como também em precedentes mais atuais que aplicam entendimento semelhante dá-se, não na acepção tradicional de “*propriedade*” significando direito do titular de usar, fruir e dispor de determinado bem, *erga omnes*. Mas traduzindo que o titular de segredos de negócio tem a prerrogativa de mantê-los em sigilo, aproveitando-os em sua atividade empresarial conforme entenda adequado e podendo impedir que terceiros se apropriem indevidamente do ativo objeto de segredos fazendo uso de meios desleais para tanto<sup>281</sup>.

---

<sup>279</sup> A despeito disso, naquele caso as informações negociais sensíveis objeto de segredo de negócio por parte da *DuPont*, que haviam sido indevidamente apropriadas pelos Srs. *Rolfe* e *Gary Christopher* mediante fotografias que tiraram sobrevoando a planta industrial em construção da *DuPont*, foram tuteladas pelo tribunal. O que, sem prejuízo das considerações adicionais detalhadas que serão feitas no Capítulo 2 adiante, já evidencia a insuficiência da proposta de que o segredo de negócio deva ser tutelado como decorrência da violação de propriedade material de seu titular. Afinal, no citado Caso *DuPont*, violação dessa espécie não ocorreu e ainda assim houve tutela aos segredos de negócio objeto da disputa.

<sup>280</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320.

<sup>281</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 318; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p.321.

Nesse sentido, pode-se referir como exemplo o precedente *Sr. Joseph Peabody vs. Sr. John R. Norfolk* (1868) [“Caso *Peabody*”]<sup>282</sup>. Ao julgar o caso, que versava sobre segredo de negócio referente ao processo de manufatura de estopa, a corte judicial suprema de Massachussets nos dispôs que<sup>283-284</sup>:

se [uma pessoa] inventa ou descobre, e mantém em segredo, um processo ou manufatura, quer seja patenteável ou não, não detém direito de aproveitamento exclusivo face ao público, ou face a quem de boa-fé tenha adquirido esse conhecimento; mas detém propriedade sobre o conhecimento, que os tribunais protegerão contra quem, em violação de contrato e quebra relação de confiança pretenda aplicá-lo em seu próprio benefício, ou então revelar a terceiros.

Na mesma esteira, em julgado referente à disputa *Ruckelshaus vs. Monsanto Co.* (1984) [“Caso *Ruckelshaus*”]<sup>285</sup>, a suprema corte dos Estados Unidos proferiu decisão em termos semelhantes. Deliberou que exigência à época estabelecida por lei federal não poderia obrigar a *Monsanto* a revelar segredos negociais de sua *propriedade*, referentes à fabricação de agrotóxicos<sup>286</sup>. Ademais, dispôs que<sup>287</sup>:

apesar de sua natureza intangível, os segredos de negócio detêm muitas das características de formas de propriedade mais tangíveis. O segredo de negócio é assinalável. O segredo de negócio pode ser objeto de fundo, sendo transferido a seu administrador caso o titular do fundo vá à falência.

A proposta de que os segredos de negócio devem ser tutelados enquanto propriedade foi a primeira justificativa apresentada pela doutrina e pelos tribunais para conferir proteção

---

<sup>282</sup> [online] [acesso em 22 abr. 2019] Disponível em: <https://www.ravellaw.com/opinions/ebf46592b190ea7689e1c754089374a5>.

<sup>283</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “If [a person] invents or discovers, and keeps secret, a process of manufacture, whether a proper subject for a patent or not, he has not indeed an exclusive right to it as against the public, or against those who in good faith acquire knowledge of it; but he has a property in it, which a court of chancery will protect against one who in violation of contract and breach of confidence undertakes to apply it to his own use, or to disclose it to third persons” [online] [acesso em 22 abr. 2019] Disponível em: <https://www.ravellaw.com/opinions/ebf46592b190ea7689e1c754089374a5>.

<sup>284</sup> Referida disputa concernia segredos de negócio sobre o maquinário pertinente e sobre o processo de fabricação de estopa. Esse conhecimento estratégico, que o tribunal ao examinar o caso reconheceu como sendo inclusive patenteável, fora desenvolvido pelo Sr. *Joseph Peabody*. O Sr. *John R. Norfolk* fora seu empregado por muitos anos e, após sair da companhia de *Peabody*, teria começado a fazer uso não-autorizado de informações sigilosas com que teria tido contato enquanto funcionário do Sr. *Joseph Peabody*. O tribunal reconheceu que se tratava de informações confidenciais estratégicas de propriedade do Sr. *Peabody*, segredos de seu negócio; e que, portanto, não poderiam continuar sendo utilizadas de maneira não autorizada pelo Sr. *Norfolk*.

<sup>285</sup> [online] [acesso em 22 abr. 2019] Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/986/>.

<sup>286</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320.

<sup>287</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “Despite their intangible nature trade secrets have many of the characteristics of more tangible forms of property. A trade secret is assignable. A trade secret can form the res of a trust, and it passes to a trustee in bankruptcy” [online] [acesso em 22 abr. 2019] Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/986/>.

jurídica aos titulares de segredos<sup>288</sup>. Esse entendimento foi dominante desde o final do Século XIX até meados do Século XX. A partir de então, passou a ganhar força o entendimento de que os segredos de negócio devem ser tutelados no âmbito da responsabilidade civil extracontratual em geral<sup>289</sup>.

Não obstante, cumpre ressaltar que, como foi mencionado no Capítulo 1.1, todas as quatro propostas tradicionais para a tutela dos segredos de negócio via regimes já bem estabelecidos no Direito Privado – propriedade, responsabilidade civil extracontratual em geral, responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal – encontram respaldo ainda hoje<sup>290</sup>.

---

<sup>288</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 9-10.

<sup>289</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 9-10.

<sup>290</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 9-10.

## 1.2.2. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL

A partir da década de 1920, o entendimento de que segredos de negócio devem ser tutelados enquanto propriedade começou a progressivamente ser superado por proposta de que a violação a segredo de negócio configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral<sup>291</sup>.

Nessa linha, ao elaborar o tratado *Restatement of Torts* publicado em 1939 e dedicado a compilar e a organizar o entendimento dos tribunais estadunidenses sobre diversas matérias no âmbito de responsabilidade civil extracontratual, o *American Law Institute* incluiu seção dedicada aos segredos de negócio. Qualificando, assim, a apropriação de segredos de negócio via a utilização de meios desleais para tanto como uma hipótese de incidência de responsabilidade civil extracontratual<sup>292</sup>.

A inclusão de seção dedicada ao segredo de negócio no *Restatement of Torts* é referida pela doutrina<sup>293</sup> como um marco da mudança de entendimento que vinha se estruturando a partir dos anos 1920, de forma a preponderantemente enxergar o segredo de negócio, não mais como propriedade de seu titular, mas como hipótese de incidência de responsabilidade civil extracontratual. No sentido de que terceiro que tenha se apropriado de segredo de negócio alheio, fazendo uso de meios desleais, comete ato ilícito<sup>294</sup>.

Nessa linha, a suprema corte judicial da Califórnia julgou o caso *Empire Steam Laundry vs. Sr. Lozier* (1913) [“Caso *Empire Steam Laundry*”]<sup>295</sup>. Referido caso teve por objeto violação por ex-empregado<sup>296</sup> da *Empire Steam Laundry*, de segredo de negócio

---

<sup>291</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 324.

<sup>292</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 324.

<sup>293</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 9-11; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 318.

<sup>294</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 9-11; JOHNSON, E. Lost in the cloud: cloud storage, privacy and suggestion for protecting user’s data. *Stanford Law Review*. 2017, 69, p. 867; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 318.

<sup>295</sup> [online] [acesso em 22 abr. 2019] Disponível em: <https://casetext.com/case/empire-steam-laundry-v-lozier>.

<sup>296</sup> Referido caso é aqui citado como exemplo de aplicação de responsabilidade civil extracontratual em geral pois, como será enfatizado, o entendimento da corte por configuração de violação a segredo de negócio e necessidade

consistente em lista de clientes e em descrição das rotas, de datas e de horários de retirada e de entrega de lavanderia. A despeito da existência de contrato firmado entre as partes, o caso foi julgado tendo por fundamento essencial a responsabilidade civil extracontratual. Nesse sentido, o tribunal dispôs que “*a equidade sempre protegerá o titular contra a revelação e uso não autorizados de segredos de negócio e de informações confidenciais*”<sup>297</sup>.

Na hipótese sob exame, o contrato de trabalho que fora firmado pelo Sr. *Lozier* junto à *Empire Steam Laundry* continha cláusula de confidencialidade por meio da qual o Sr. *Lozier* se obrigava a não revelar a quaisquer terceiros informações objeto de segredo de negócio com que tivesse contato na condição de funcionário da *Empire Steam Laundry*. Compromisso que a suprema corte da Califórnia considerou válido e eficaz. Não obstante, a suprema corte californiana expressamente consignou, ao proferir decisão no mencionado caso, que a tutela ao segredo de negócio independia da existência dessa previsão contratual, uma vez que<sup>298</sup>:

o entendimento desta corte no sentido de amparar o titular do segredo de negócio não encontra fundamento somente na validade do contrato, mas declara sim que houve violação de direito do titular do segredo à luz da equidade, independentemente de qualquer previsão contratual.

Na exata mesma esteira, é digno de nota o caso *E.I. Du Pont De Nemours Powder Co. vs. Sr. Walter E. Masland* (1917) [Caso “*Couro Ecológico*”]<sup>299</sup>. Referido precedente versou sobre violação a segredo de negócio referente ao processo de manufatura de couro ecológico, por ex-empregado da *DuPont*. Ao julgá-lo, a Suprema Corte Norte-Americana asseverou o seguinte<sup>300</sup>:

---

de tutela deste se deu a despeito da existência de contrato de trabalho - ao julgar o caso, o tribunal fez essa expressa ressalva e trouxe como fundamento essencial para procedência da ação a responsabilidade civil extracontratual.

<sup>297</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “*equity will always protect against the unwarranted disclosure of trade secrets and confidential communications*” [online] [acesso em 22 abr. 2019] Disponível em: <https://casetext.com/case/empire-steam-laundry-v-lozier>.

<sup>298</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “*For the judgment of the court does not rest alone upon its findings as to the validity of the contract, but declares a violation of plaintiff's rights under circumstances cognizable in equity, without any express contract whatsoever upon the subject*” [online] [acesso em 22 abr. 2019] Disponível em: <https://casetext.com/case/empire-steam-laundry-v-lozier>.

<sup>299</sup> [online] [acesso em 22 abr. 2019] Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/244/100/>.

<sup>300</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “*The case has been considered as presenting a conflict between a right of property and a right to make a full defense (...). We approach the question somewhat differently. The word property as applied to trademarks and trade secrets is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant knows the facts, whatever they are, through a special confidence that he accepted. The property may be denied but the confidence cannot be*” [online] [acesso em 22 abr. 2019] Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/244/100/>.

o presente caso nos foi apresentado como um conflito entre direito de propriedade – da Du Pont, sobre o segredo de negócio - e o direito do réu à ampla defesa – direito que estaria limitado em razão da obrigação por si assumida de não revelar segredos de negócio da Du Pont, em qualquer hipótese, nem mesmo para sua própria defesa em ação judicial (...) Nós abordamos a questão a questão de maneira diferente. O termo propriedade é empregado para fazer referência a marcas e a segredos de negócio em uso leigo dessa expressão, que aliás carrega em si consequências do ponto de vista jurídico. Isso está em plano secundário à exigência fundamental que é feita pela lei quanto à boa-fé. Independentemente de a autora deter propriedade sobre segredo de negócio, o réu conhece as informações, quaisquer que sejam, e as conhece em razão de confiança especial que lhe foi atribuída pela autora, e que este aceitou. A propriedade pode ser refutada, mas a confiança não pode.

Como se depreende das decisões acima referidas, o entendimento de que a apropriação indevida de segredos de negócio consiste em ato ilícito tem lastro na percepção de que a violação a segredos negociais com o emprego de meios desleais para tanto contraria os *standards* de boas e justas práticas comerciais<sup>301</sup>.

Trata-se de comportamento que é reconhecido na prática de mercado como sendo desleal, intolerável<sup>302</sup>. E, assim, contrário à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, FORGIONI traz a pertinente observação de que, na seara empresarial, boa-fé, em sentido objetivo, não se confunde com altruísmo. Mas consiste em padrão de retidão de comportamento conforme os parâmetros estabelecidos pelo mercado<sup>303</sup>.

É a partir dos paradigmas de boa-fé objetiva que os empresários pautam os seus comportamentos. Tanto no que diz respeito às ações que irão adotar diretamente e que devem estar conforme a boa-fé objetiva, mas também com relação às estratégias de negócios que irão definir, pautados na justa expectativa de que as ações dos demais agentes no mercado estejam também em conformidade com o parâmetro de boa-fé objetiva<sup>304</sup>.

---

<sup>301</sup> RISCH, M. An empirical look at trade secret law's shift from common to statutory law. *Villanova Law/Public Policy Research paper No. 2012-2008* [online] jan. 2012 [acesso em 21 abr. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1982209](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1982209), pp. 5-17.

<sup>302</sup> RISCH, M. An empirical look at trade secret law's shift from common to statutory law. *Villanova Law/Public Policy Research paper No. 2012-2008* [online] jan. 2012 [acesso em 21 abr. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1982209](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1982209), pp. 5-17.

<sup>303</sup> FORGIONI, P. *Teoria geral dos contratos empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 101.

<sup>304</sup> FORGIONI, P. *Teoria geral dos contratos empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 101-102; MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação* [e-book]. São Paulo: Saraiva, 2018, pp. 281-290.

É nessa medida que se estrutura a confiança na esfera empresarial<sup>305</sup>. Pautada em padrões de boas práticas estabelecidos no mercado e muitas vezes ratificados por disposições expressas do ordenamento, sedimentadas pela jurisprudência, que assim constituem o padrão de boa-fé<sup>306</sup>.

Nessa linha, não é preciso que determinado agente tenha vivenciado, pessoalmente, seguidas experiências em certo sentido, para assim construir percepção individual sobre quais os comportamentos que são aceitos e os não aceitos na prática comercial. Existe padrão previamente estabelecido nesse sentido, cujo atendimento representa, como foi visto, conduta conforme a boa-fé objetiva<sup>307</sup>.

Além de saber de antemão as práticas que são e as que não são toleradas no mercado, conforme o parâmetro da boa-fé, os empresários conhecem também de antemão as sanções que lhes serão impostas caso deixem de atender a esse padrão<sup>308</sup>. O mercado se organiza juridicamente prevendo consequências para o desatendimento do padrão de boa-fé. Tais consequências desincentivam comportamentos contrários à boa-fé para fazer prevalecer no ambiente empresarial comportamentos típicos de “*comerciantes cordatos*”, como menciona FORGIONI fazendo referência a CAIRU<sup>309</sup>.

O mercado atua, assim, como um regulador de comportamentos, estabelecendo o padrão de conduta aceito conforme a boa-fé objetiva e quais posturas não serão toleradas, sendo objeto de sanção<sup>310</sup>. Trata-se da boa-fé como fonte geradora de deveres jurídicos<sup>311</sup>.

---

<sup>305</sup> MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação* [e-book]. São Paulo: Saraiva, 2018, 281-290.

<sup>306</sup> FORGIONI, P. *Teoria geral dos contratos empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 101; MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação* [e-book]. São Paulo: Saraiva, 2018, pp. 281-283.

<sup>307</sup> FORGIONI, P. *Teoria geral dos contratos empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 102; MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação* [e-book]. São Paulo: Saraiva, 2018, pp. 281-285.

<sup>308</sup> FORGIONI, P. *Teoria geral dos contratos empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 102; MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação* [e-book]. São Paulo: Saraiva, 2018, pp. 281-285.

<sup>309</sup> FORGIONI, P. *Teoria geral dos contratos empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 103.

<sup>310</sup> MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação* [e-book]. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 290.

<sup>311</sup> MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação* [e-book]. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 53.

No que diz respeito ao tema deste estudo, violar segredos de negócio de terceiros empregando meios desleais para tanto seria conduta insidiosa, contrária ao padrão de boas práticas comerciais e, assim, contrária à boa-fé objetiva. É nessa linha que parte da doutrina refere que o segredo de negócio deve ser tutelado no âmbito da responsabilidade civil extracontratual em geral<sup>312</sup>.

SAMUELSON representa expoente importante em defesa da tutela do segredo de negócio sob o prisma da responsabilidade civil extracontratual em geral. Defendendo que a apropriação indevida de segredos de negócio mediante o emprego de meios reputados desleais para tanto nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* representa conduta insidiosa<sup>313</sup>. Em sua visão, a tutela dos segredos de negócio não se confunde com e nem tem como pertinentes discussões acerca de propriedade. Mas representa guarida aos valores empresariais e aos parâmetros de competição justa, consolidados na praxe de mercado<sup>314</sup>.

O entendimento de que a tutela ao segredo de negócio decorre do regime de responsabilidade civil extracontratual em geral, na medida em que a apropriação indevida de segredos de negócio é conduta contrária às boas práticas de mercado permite a tutela de segredos mesmo nos casos em que ausente violação à propriedade material do titular. E nos casos em que não há vínculo contratual prévio entre as partes envolvidas na disputa, pelo qual o dito violador do segredo tenha se comprometido perante o titular a não o revelar a terceiros ou a não o utilizar de forma a concorrer com o titular de segredo<sup>315</sup>.

Assim, referido entendimento de que a tutela aos segredos de negócio advém do regime de responsabilidade civil extracontratual em geral é referido<sup>316</sup> como positivo na medida em que traz solução a boa parte das disputas observadas com relação a segredos de negócio. Isso porque, em princípio, em todos os casos de apropriação de segredos de negócio com emprego de meios desleais para tanto terá havido conduta em violação do padrão de boas

---

<sup>312</sup> SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, 38, pp. 374–375.

<sup>313</sup> SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, 38, pp. 374–375.

<sup>314</sup> SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, 38, pp. 374–375.

<sup>315</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 323.

<sup>316</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 5.

práticas consolidado no mercado e respaldado pelo ordenamento civil vigente. Sendo, nesses termos, passível de sanção, em reparação do dano causado<sup>317</sup>.

Ainda no que diz respeito à proposta de que a tutela do segredo de negócio deve se dar pelo regime de responsabilidade civil extracontratual, é curioso que se trate de entendimento advogado por aqueles que defendem necessária firme proteção aos segredos de negócio. E entendem que a responsabilidade civil extracontratual em geral é remédio firme e eficiente nesse sentido, pois de maneira geral traria solução às demandas de violação a segredos negociais<sup>318</sup>.

No entanto, esse entendimento é defendido, ao mesmo tempo, por aqueles que advogam ser necessária limitação à tutela dos segredos de negócio. O que seria atingido não via estabelecimento de um regime jurídico próprio para a proteção dos segredos, mas limitando-se a sua tutela às hipóteses de incidência de responsabilidade civil extracontratual em geral, consoante o ordenamento civil vigente<sup>319</sup>.

De toda maneira, seja sob qualquer um dos dois enfoques referidos nos parágrafos acima, a tutela aos segredos de negócio enquanto hipótese de incidência de responsabilidade civil extracontratual em geral é entendimento que se estruturou nas décadas iniciais do Século XX e restou dominante até o final da década de 1980. Quando passou a ganhar força a visão de que os segredos de negócio devem ser protegidos sob o regime de responsabilidade civil contratual<sup>320</sup>.

---

<sup>317</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 5; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 323.

<sup>318</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 324.

<sup>319</sup> SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 324.

<sup>320</sup> JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 548; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 318.

### 1.2.3. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL

Além das propostas de que o segredo de negócio deve ser tutelado enquanto propriedade e sob o regime da responsabilidade civil extracontratual em geral, existe também corrente que entende que o segredo deve ser protegido somente se existir lastro contratual nesse sentido<sup>321</sup>.

Trata-se da terceira corrente na cronologia de propostas de fundamento jurídico à tutela conferida aos segredos de negócio, com base em institutos tradicionais de Direito Privado. Essa terceira corrente passou a predominar no final do Século XX, sendo, assim, subsequente às já citadas propostas de justificativa da tutela conferida a segredos de negócio enquanto propriedade e enquanto hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral, nos termos dos Capítulos 1.2.1 e 1.2.2<sup>322</sup>.

A corrente doutrinária objeto deste Capítulo 1.2.3 entende, em suma, que deve haver proteção aos segredos de negócio na medida em que exista previsão contratual obrigando a parte envolvida na disputa e que tenha apropriado o segredo (i) a resguardá-lo, deixando de revelá-lo a terceiros ou (ii) a não utilizar segredo de negócio de que tenha tomado conhecimento, em competição com seu titular.

Nesse sentido, as disposições contratuais mais comuns de serem formuladas para resguardo a segredos de negócio, inclusive no âmbito de contratos de trabalho, são os compromissos de *Non Disclosure Agreement* – *NDA* (compromisso de confidencialidade) e *Non Competition Agreement* – *NCA* (compromisso de não competição)<sup>323</sup>.

---

<sup>321</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329. Em defesa dessa teoria, KITCH, E. W. Intellectual property and the common law. *Virginia Law Review*. 1992, 78, pp. 293-304; ROBINSON, T. The confidence game: an approach to the law of trade secrets. *Arizona Law Review*. 1983, 25, pp. 347-393.

<sup>322</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329.

<sup>323</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, pp. 721-764.

Mediante o *NDA*, quem esteja firmando contrato com o titular de segredo de negócio assume o compromisso de não revelar segredo negocial de que tenha tomado conhecimento a quaisquer terceiros, salvo se obtiver consentimento expresso do titular para fazê-lo<sup>324</sup>.

Quem assina compromisso de *NDA* perante o titular de segredo de negócio é tipicamente empregado que tenha sido recém-contratado pelo titular para trabalhar em contato com o segredo<sup>325</sup>. O compromisso de *NDA* estará provavelmente inserido em seu contrato de trabalho ou constituirá documento em apartado cuja assinatura lhe será demandada antes do início de suas atividades na empresa<sup>326</sup>.

A assinatura de *NDA* é também usualmente requerida a potencial investidor ou parceiro comercial do titular, a quem o segredo de negócio será em alguma medida exposto na tentativa de captar o investimento ou de firmar parceria mediante contrato interempresarial, por exemplo para o fornecimento de insumos à fabricação ou para a distribuição do produto que é fabricado a partir do segredo<sup>327</sup>. Nesse sentido, a assinatura de *NDA* será exigida previamente à realização de reunião ou ao início de quaisquer tratativas que tenham por objeto o segredo<sup>328</sup>.

Já o *NCA* consiste no compromisso de o signatário não competir com o titular do segredo, em absoluto, por determinado período estipulado no instrumento de *NCA*; ou então, como é mais pertinente para os fins deste estudo, no compromisso de o signatário não competir com o titular fazendo uso de segredo de negócio deste, a que tenha sido exposto<sup>329</sup>.

---

<sup>324</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329; STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, pp. 724-738.

<sup>325</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329.

<sup>326</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329.

<sup>327</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329.

<sup>328</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329.

<sup>329</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329.

O *NCA* costuma ter assinatura demandada dos mesmos atores e nos mesmos momentos referidos nos parágrafos antecedentes quanto a compromissos de *NDA*<sup>330</sup>.

Não obstante se trate dos instrumentos contratuais mais utilizados para a tutela ao segredo de negócio, os mencionados compromissos de *NDA* e de *NCA* são frequentemente objeto de disputa, especialmente quando firmados por empregados do titular de segredo<sup>331</sup>.

Nesse sentido, discute-se o livre consentimento do empregado ao assinar tais instrumentos, pois se trata de exigências postas pelo empregador no momento de formalização de sua contratação<sup>332</sup>.

Ademais, o texto de tais compromissos é por vezes tão abrangente que previne o empregado de fazer uso de conhecimento comum na empresa ou em seu segmento de negócio, no caso do *NDA*. E de seguir trabalhando na mesma indústria ou ramo de negócios, em qualquer cargo que seja, no caso do *NCA*<sup>333</sup>. Em razão disso, os instrumentos de *NDA* e *NCA* são referidos pela doutrina como “*espada*” – para a retenção de mão-de-obra qualificada e restrição à competição no mercado – e não como o “*escudo*” que deveriam ser, de forma a proteger a empresa do risco de revelação e de exploração por concorrentes, de seus segredos de negócio<sup>334</sup>.

Nessa mesma linha, o Instituto Max Planck para a Inovação e Concorrência de Munique, ao apresentar os seus comentários à então proposta de Diretiva da União Europeia para a proteção de know-how e de informações comerciais sigilosas contra aquisição ilícita, uso e revelação não autorizados<sup>335</sup>, consignou que se tratava de proposta positiva. Afinal, a

---

<sup>330</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329.

<sup>331</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329.

<sup>332</sup> ROWE, E. A. When trade secrets become shackles: fairness and the inevitable disclosure doctrine. *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*. 2005, 7, p. 193; STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, pp. 722-747.

<sup>333</sup> ROWE, E. A. When trade secrets become shackles: fairness and the inevitable disclosure doctrine. *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*. 2005, 7, p. 193; STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, pp. 722-747.

<sup>334</sup> ROWE, E. A. When trade secrets become shackles: fairness and the inevitable disclosure doctrine. *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*. 2005, 7, pp. 193-194.

<sup>335</sup> Referida proposta foi ao final aprovada pelo Parlamento Europeu, de modo que hoje consiste na Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, vigente desde 08/06/2016.

regulamentação da matéria tenderia a diminuir os conflitos entre empregadores e empregados acerca de *NDA* e *NCA*<sup>336</sup>.

No entanto, o Instituto Max Planck advertiu e pediu atenção para que, sendo estabelecida formalmente na Diretiva a possibilidade de se firmar instrumentos de *NDA* e *NCA* enquanto ferramentas para a tutela aos segredos, não se tolere na praxe empresarial aumento substancial no número de compromissos firmados nesse sentido. Isso porque *NDA*s e *NCA*s podem prejudicar a mobilidade de empregados no mercado de trabalho, ou mesmo o início de novas *startups*, a realização de *spinoffs*, além de possivelmente restringir a concorrência<sup>337</sup>.

Dito isso, cumpre ressaltar que o compromisso de *NCA* costuma ter incidência ainda mais questionada, se comparado a seu par *NDA*<sup>338</sup>.

Afinal, a depender da maneira como redigido, o *NCA* pode restringir a atuação de determinado funcionário, potencial investidor ou parceiro comercial do titular de segredo de negócio de maneira tão abrangente que inviabiliza a continuidade de sua atuação no mesmo segmento da indústria. Ainda que tal atuação se dê de maneira que não lese quaisquer interesses do titular e que não explore os seus segredos de negócio<sup>339</sup>.

---

<sup>336</sup> KNAAK, R., KUR, A., HILTY, R. M. Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the proposal of the European Commission for a directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2014, 45(8), pp. 956-957.

<sup>337</sup> KNAAK, R., KUR, A., HILTY, R. M. Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the proposal of the European Commission for a directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2014, 45(8), pp. 956-957.

<sup>338</sup> KNAAK, R., KUR, A., HILTY, R. M. Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the proposal of the European Commission for a directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2014, 45(8), p. 957.

<sup>339</sup> KNAAK, R., KUR, A., HILTY, R. M. Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the proposal of the European Commission for a directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2014, 45(8), pp. 956-957; STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 742.

Tais episódios observam-se, por vezes, em segmentos que já são concentrados e se beneficiariam com o ingresso de novos atores em incremento na competição. Por exemplo, o setor de tecnologia de telecomunicações<sup>340</sup>.

Dessa forma, em razão dos questionamentos que são comumente levantados, especialmente com relação à incidência de *NCA*, os empresários costumam recorrer mais ao compromisso de *NDA* para proteger os seus segredos de negócio da revelação e de aproveitamento não autorizados<sup>341</sup>.

Feito esse apontamento, cumpre registrar, por outro lado, que ao julgarem casos concretos de violação a segredos de negócio, nos quais exista compromisso de *NCA* ou de *NDA* firmado entre as partes para a tutela dos segredos negociais, os tribunais<sup>342</sup> frequentemente afastam as críticas a tais instrumento que foram referidas nos parágrafos antecesses, e são postas como óbices à sua aplicação. Entende-se que eventuais restrições à mobilidade dos empregados entre empresas ou mesmo à concorrência no mercado decorrentes da aplicação de cláusulas de *NDA* e *NCA*, seriam em certa medida justificadas em prol da tutela aos segredos de negócio<sup>343</sup>.

Nesse sentido, é digno de nova menção o já referido Caso *Vickery*. Trata-se de precedente abordado no Capítulo 1.2.1 como julgado paradigma a partir do qual os tribunais firmaram entendimento de que os segredos de negócio deveriam ser tutelados enquanto propriedade<sup>344</sup>. Não obstante, nesse mesmo caso houve debate acerca da alegada abusividade de compromisso de *NDA* que fora firmado entre as partes e que tinha por objeto o segredo de negócio discutido na demanda, referente à método de fabricação de chocolate.

---

<sup>340</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 742.

<sup>341</sup> RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, 12, pp. 339-340; TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 6.

<sup>342</sup> Nesse sentido, confirmam-se os julgados que serão abordados nos parágrafos subsequentes.

<sup>343</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 13.

<sup>344</sup> Conforme foi detalhado no Capítulo 1.2.1, esse entendimento foi firmado pelos Tribunais em julgados subsequentes a partir da premissa, estabelecida no Caso *Vickery*, de que segredos de negócio pertenciam a seus titulares, de modo que poderiam, inclusive, serem por estes transferidos a terceiros.

Na hipótese, referido argumento de abusividade e de restrição à concorrência, que fora arguido pelo violador do segredo a partir do teor do *NDA* foi rejeitado pela suprema corte de Massachussets. Referida corte ratificou a validade do instrumento de *NDA* para fins de impedir a divulgação e a utilização não autorizadas do segredo de negócio<sup>345</sup>.

Na mesma linha, cumpre referir o caso *Comprehensive Technologies International, Inc. vs. Software Artisans, Inc.* (1993) [“Caso *CIT*”]<sup>346</sup>. Na hipótese, o compromisso de *NCA* que fora firmado por antigo empregado da *Comprehensive Technologies International, Inc.*, que passara a trabalhar para a empresa concorrente *Software Artisans, Inc* e que se suspeitava estar incorrendo em violação a segredos de negócio, tinha redação bastante abrangente. Impedia que esse antigo empregado trabalhasse em empresa competidora da *Comprehensive Technologies International* até como zelador ou arquivista.

Examinando o caso, a corte de apelações do quarto circuito dos Estados Unidos reconheceu que a redação do *NCA* era de fato bastante abrangente. Mas decidiu por sua validade e incidência na hipótese concreta, afastando o argumento de que se trataria de disposição abusiva que o ex-empregado fora obrigado a assinar e que importaria restrição injustificada à sua mobilidade no mercado de trabalho. A justificativa apresentada pelo tribunal para decidir nesse sentido foi a de que, em razão da posição de alto executivo que o empregado em questão ocupava na *Comprehensive Technologies International*, este tinha acesso a informações estratégicas objeto de segredo de negócio. De forma que, caso se permitisse que passasse a trabalhar em empresa concorrente, poderia aproveitá-las em detrimento da *Comprehensive Technologies International*, que teria dificuldade em comprovar a concretização da violação de seus segredos negociais<sup>347</sup>.

STONE refere que, no precedente ora relatado, a corte de apelações do quarto circuito dos Estados Unidos decidiu preservar, não propriamente o consenso entre as partes no sentido de firmar *NCA* em termos tão abrangentes, mas validade de seus termos visando à tutela dos segredos de negócio de titularidade da *Comprehensive Technologies International*<sup>348</sup>.

---

<sup>345</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 13.

<sup>346</sup> [online] [acesso em 28 abr. 2019] Disponível em: <https://openjurist.org/3/f3d/730/comprehensive-technologies-international-incorporated-v-software-artisans-incorporated-a-l-t-r-s-a>.

<sup>347</sup> [online] [acesso em 28 abr. 2019] Disponível em: <https://openjurist.org/3/f3d/730/comprehensive-technologies-international-incorporated-v-software-artisans-incorporated-a-l-t-r-s-a>.

<sup>348</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 747.

STONE menciona que o entendimento da jurisprudência em casos como o ora relatado, no sentido de validar compromissos de *NCA* e de *NDA* firmados visando à tutela de segredos de negócio, mesmo quando tenham redação bastante abrangente, seria impulsionado pelo receio por parte dos julgadores em enfrentar diretamente a questão sobre qual a natureza e qual razão jurídica para tutela dos segredos de negócio<sup>349</sup>. De modo que os tribunais tenderiam a defender a incidência e aplicabilidade, na hipótese concreta, de cláusulas de *NCA* ou *NDA* firmadas pelas partes nesse sentido, servindo tais cláusulas como fundamento e justificativa para tutela jurídica aos segredos de negócio<sup>350</sup>.

Nesse sentido, apesar de terem sua incidência por vezes questionada nos termos que foram relatados neste Capítulo, a doutrina<sup>351</sup> aponta que as cláusulas de *NDA* e de *NCA* são muitas vezes chanceladas enquanto instrumentos de tutela aos segredos de negócio.

Por fim, ainda no que diz respeito à tutela do segredo de negócio enquanto hipótese de responsabilidade civil contratual, cumpre referir o segmento da doutrina que advoga pela possibilidade de se entender presente no contrato, mesmo quando ausente disposição expressa nesse sentido, compromisso de não revelação a terceiros e de não aproveitamento desautorizado do segredo de negócio, por quem tenha firmado contrato com seu titular<sup>352</sup>.

A doutrina refere que essa interpretação integrativa para preencher lacuna quanto a compromisso de *NDA* tendo por objeto o segredo de negócio e, ademais, preencher lacuna quanto a compromisso de não aproveitamento do segredo sem autorização de seu titular, seria autorizada pela boa-fé objetiva<sup>353</sup>.

No sentido de que os contratos de trabalho firmados por empregados do titular de segredo de negócio presumiriam dever de lealdade do empregado perante o seu empregador.

---

<sup>349</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 747.

<sup>350</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 13.

<sup>351</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 747.

<sup>352</sup> SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153.

<sup>353</sup> SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153.

Do qual decorreria a obrigação, pelos empregados do titular, de não revelarem segredos de negócio deste a terceiros e não fazerem uso de tais segredos, sem que tenham autorização de seu empregador titular do segredo de negócio, para tanto<sup>354</sup>.

Da mesma forma, os investidores, fornecedores e parceiros comerciais do titular de segredo de negócio que tenham tido contato com o segredo no âmbito da execução de contrato firmado com seu titular estariam obrigados a não o revelar a terceiros, bem como a não o aproveitar sem autorização do titular. Tais deveres decorreriam da confiança que lhes foi depositada pelo titular do segredo nesse sentido, tendo como lastro a boa-fé objetiva<sup>355</sup>.

O entendimento de incluir no contrato os compromissos de *NDA* e de não aproveitamento não autorizado do segredo negocial estaria dessa forma pautado na boa-fé objetiva no sentido de integração contratual<sup>356</sup>.

---

<sup>354</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 319; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153.

<sup>355</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 319; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153.

<sup>356</sup> MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação* [e-book]. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 39.

## 1.2.4. CONCORRÊNCIA DESLEAL

A quarta proposta de embasamento do regime jurídico de tutela dos segredos de negócio como essencialmente firmado no artigo 39(2) do *TRIPS*, em institutos tradicionais de Direito Privado, consiste na responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal<sup>357</sup>. Segundo esse entendimento, apropriar segredo de negócio alheio fazendo uso de meios desleais para tanto é ato de concorrência desleal<sup>358</sup>.

Como é frequente que o instituto da concorrência desleal seja referido de maneira atécnica – inclusive para fins de tutela ao segredo de negócio, como será abordado adiante - é pertinente uma breve retomada sobre a origem e pressupostos desse conceito de competição desleal. Até mesmo para que, no Capítulo 2 subsequente, possam ser propriamente colocadas as críticas pertinentes a essa proposta de tutela dos segredos de negócio via concorrência desleal.

Nesse sentido, cumpre retomar que a concorrência desleal surgiu no bojo da jurisprudência francesa do Século XIX como um desdobramento do já então estabelecido conceito de responsabilidade civil extracontratual<sup>359</sup>. A partir do exame de casos versando sobre comportamentos de empresários que eram percebidos no mercado como sendo desleais, meios insidiosos de captar a clientela de concorrentes, a jurisprudência o construiu entendimento de que tais ações consistiam em atos de concorrência desleal. E, assim, por serem contrários aos bons costumes e à boa praxe comercial, não poderiam ser tolerados<sup>360</sup>.

---

<sup>357</sup> O presente Capítulo 1.2.4 é elaborado em apartado com relação ao Capítulo 1.2.2 referente à responsabilidade civil extracontratual em geral, a fim de reproduzir a evolução cronológica acerca dos fundamentos propostos segundo institutos tradicionais de Direito Privado para justificar a tutela que é conferida aos segredos de negócio. Nesse sentido, a construção jurisprudencial do conceito de concorrência desleal, a partir do regime geral de responsabilidade civil extracontratual, bem como a evocação do regime de concorrência desleal enquanto justificativa para a tutela conferida aos segredos de negócio, é posterior com relação à instituição do regime de responsabilidade civil extracontratual geral e à sua arguição enquanto fundamento para a tutela conferida aos segredos de negócio.

<sup>358</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 316. São representativos desse posicionamento majoritário: BONE, R. G. A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *California Law Review*. 1998, 86, pp. 241-314; FEKETE, E. K. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no Direito Brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 31-38.

<sup>359</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 158.

<sup>360</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, pp. 158-159; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 333-335; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 36.

Como fruto desse entendimento, o artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris na Revisão de Haia em 1925 positivou, com força internacional, que “*Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial*”<sup>361</sup>.

Apesar desse fundamento em comum, uma diferença importante entre a concorrência desleal e o regime de responsabilidade civil extracontratual em geral consiste na necessidade ou não da verificação de dano para autorizar a incidência da tutela jurídica, em reparação do titular. No caso da concorrência desleal, uma vez caracterizada a conduta de competição contrária às práticas honestas em matéria industrial ou comercial, estará materializada conduta de competição desleal. Incidindo assim o regime jurídico homônimo, para vedar a continuidade de tal conduta<sup>362</sup>.

Caso o empresário vitimado pelo ato de concorrência desleal tenha sofrido dano em decorrência desta poderá também pleitear reparação nesse sentido<sup>363</sup>.

Por outro lado, no regime de responsabilidade civil extracontratual em geral o dano se apresenta como requisito essencial e pressuposto de sua incidência. Afinal, inexistindo dano, não se discute quem está civilmente obrigado a repará-lo<sup>364</sup>.

Essa particularidade da concorrência desleal, de não exigência da verificação de dano para que se autorize a incidência da tutela jurídica, é relevante para fins de proteção ao segredo de negócio. Afinal, o dano decorrente da apropriação de segredo de negócio por terceiro nem sempre é fácil de ser comprovado pelo titular. Especialmente quando este não esteja explorando e nem tenha jamais aproveitado o seu segredo de negócio comercialmente. Circunstância que é permitida e não afasta a proteção jurídica ao segredo negocial conforme já foi referido em seção anterior deste trabalho.

---

<sup>361</sup> [online] [acesso em 28 abr. 2019] Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>.

<sup>362</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 160.

<sup>363</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 160.

<sup>364</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, pp. 160-161.

A concorrência desleal é, assim, um regime especial de responsabilidade civil extracontratual, que confere aos empresários direito subjetivo face aos seus concorrentes no sentido de obrigá-los a cessar condutas de competição desleal, bem como a reparar-lhes eventuais danos causados nesse sentido<sup>365</sup>.

Como mencionado, os atos de concorrência desleal são vedados por se tratar de ações de competição qualificadas como sendo insidiosas, contrárias às boas práticas comerciais e que, por isso, não toleradas no mercado. Assim, mediante a concorrência desleal, resguarda-se o direito subjetivo de empresários não terem sua clientela usurpada de tais maneiras<sup>366</sup>.

Ao preservar, nos termos descritos neste Capítulo 1.2.4, os padrões éticos e leais de concorrência no meio negocial, o regime da concorrência desleal acaba por tutelar também o ambiente de competição no mercado. Isto é, acaba por tutelar a concorrência em si – e não os somente empresários, individualmente considerados como titulares de prerrogativa de fazer com que seus competidores cessem ações de concorrência que sejam desleais<sup>367</sup>.

Nessa mesma linha de ASCARELI, SALOMÃO FILHO consigna que tanto o regime de concorrência desleal como o regramento antitruste visam a resguardar a competição e a concorrência entre os empresários no mercado, terminando por beneficiar também e em última análise os consumidores. A diferença entre tais regimes consiste em que o da concorrência desleal incide para vedar ações de competição que sejam contrárias às boas-práticas comerciais, independentemente do porte do agente econômico por quem tais ações sejam ou tenham sido praticadas<sup>368</sup>.

Ao passo em que o regramento antitruste tem como norte o controle de condutas e de estruturas que visem à ou que impliquem em dominação de mercados<sup>369</sup>.

---

<sup>365</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 160.

<sup>366</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 200.

<sup>367</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 160.

<sup>368</sup> SALOMÃO FILHO, C. *Direito concorrencial: as estruturas*. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 75-80, 87-89, 192, 221 e 366-367.

<sup>369</sup> SALOMÃO FILHO, C. *Direito concorrencial: as estruturas*. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 75-80, 87-89, 192, 221 e 366-367.

Feita essa breve introdução conceitual, cumpre ressaltar que o regime jurídico da concorrência desleal encontra aplicação para figuras tradicionais da propriedade industrial, como as marcas, patentes e desenhos industriais.

Adotando-se a lei brasileira de propriedade industrial como exemplo nesse sentido (Lei Federal n. 9.729/1996 – “LPI”), norma que em seu artigo 195 refere as hipóteses de configuração de atos de concorrência desleal, observam-se casos de aplicação da concorrência desleal para tais figuras ditas tradicionais da propriedade industrial.

Com efeito, no caso de aproveitamento por terceiro de embalagens de produto desenvolvidas por comerciante e que tenham em si estampadas a marca de seu produto, servindo tal aproveitamento para a venda de mercadorias falsificadas, incidiriam como tutelas ao comerciante lesado: (i) o instrumental referente à tutela das marcas, nos termos dos artigos 130 e seguintes da *LPI*, mas também (ii) a disposição do artigo 195, inciso VIII da citada lei, referente à concorrência desleal.

De forma semelhante, no caso de afirmação falsa feita por determinado empresário, sobre seu produto ser objeto de patente ou de desenho industrial registrado, os dispositivos da *LPI* violados na hipótese seriam (i) os artigos 38 e 94, pertinentes, respectivamente, ao registro de patente e de desenho industrial, mas também (ii) o artigo 195, inciso XIII da mesma norma, referente à concorrência desleal.

Não obstante essa aplicação do regime da concorrência desleal para marcas, patentes e desenho industrial seja importante, o regime da concorrência desleal assume relevância ímpar na proteção de ativos intelectuais que não encontram regramento próprio no âmbito da propriedade intelectual. E, assim, encontram na concorrência desleal ferramenta jurídica que viabiliza e justifica a sua tutela<sup>370</sup>.

É o que se observa com relação aos formatos de programa televisivo, às marcas não-tradicionais como marcas sonoras, olfativas e táteis, assim como também, no que diz respeito ao presente trabalho, com relação aos segredos de negócio. Nesse sentido, o já mencionado

---

<sup>370</sup> PELA, J. K. The Brazilian regulation of trade secrets: a proposal for its review. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler*. 2018, 6, p. 546.

artigo 195 da *LPI* brasileira, estabelece, em seus incisos XI, XII e XIV, hipóteses nas quais o aproveitamento não autorizado de informações de negócio de cunho confidencial, configurará crime de concorrência desleal:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

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

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Os artigos 207, 208 e 209 da mesma lei autorizam que o titular de informação de negócio confidencial, que tenha sido vitimado pelas condutas objeto dos incisos XI, XII e XIV do artigo 195 da citada *LPI*, pleiteie o que entenda cabível do ponto de vista cível em tais hipóteses. Referidos pedidos formulados sob a perspectiva cível podem abranger tutela liminar para a cessação da conduta, bem como o pagamento de indenização no montante que o titular teria auferido caso a violação de informação comercial sigilosa mediante ato de concorrência desleal não tivesse acontecido.

Nesses termos, o segredo de negócio é tutelado pelo ordenamento brasileiro vigente de maneira indireta, sob o regime da concorrência desleal<sup>371</sup>.

Diz-se tutelado o segredo, de maneira indireta, uma vez que nenhum dos citados incisos XI, XII e IV do artigo 195 da *LPI* faz referência ao termo “*segredo de negócio*”. Ou mesmo à definição de segredo comercial nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*, enquanto informação secreta, cujo valor econômico para a titular deriva substancialmente de seu caráter sigiloso e que, por isso mesmo, este faz esforços razoáveis para manter em segredo<sup>372</sup>.

---

<sup>371</sup> PELA, J. K. The Brazilian regulation of trade secrets: a proposal for its review. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler*. 2018, 6, p. 546.

<sup>372</sup> PELA, J. K. The Brazilian regulation of trade secrets: a proposal for its review. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler*. 2018, 6, p. 546.

Ademais, a tutela dos segredos de negócio em âmbito pátrio via o regime de concorrência desleal se dá de maneira indireta também porque, como foi mencionado, a *LPI* define que os atos de concorrência desleal - inclusive aqueles que impliquem em aproveitamento não autorizado de informações negociais de cunho confidencial, nos termos dos incisos XI, XII e XIV do artigo 195 da citada lei - são crimes contra a propriedade industrial.

A tutela em âmbito cível para ações de concorrência desleal, inclusive no que diz respeito às hipóteses objeto dos incisos XI, XII e XIV do artigo 195 da *LPI*, tem lastro na chancela geral para o ajuizamento de ações cíveis com pedido de cessação da conduta e de reparação por eventuais danos causados, conferida pelos artigos 207 a 209 da mesma lei e que se aplica para todos os crimes contra a Propriedade Industrial. Inclusive os crimes contra as marcas e patentes<sup>373</sup>.

Adicionalmente, a tutela aos segredos de negócio no Brasil via o regime de concorrência desleal se dá de maneira indireta também porque, conforme esse regime, não se resguarda um direito pertencente ao titular para a exploração exclusiva de seus segredos negociais. Mas se tutela o ambiente de competição no mercado, conforme as boas práticas e padrões de concorrência idôneos estabelecidos no meio negocial, consoante os quais não se admite a apropriação de segredo de negócio alheio mediante artifícios considerados desleais<sup>374</sup>.

Essa opção do ordenamento brasileiro por tutelar o segredo de negócio via o regime de concorrência desleal, ainda que de maneira indireta não é isolada. Sem prejuízo das considerações que serão feitas no Capítulo 2.1.4, cumpre por ora referir que o artigo 39(1) do *TRIPS*, ao tratar da tutela a informações confidenciais, dispõe que essa tutela se dará no âmbito da concorrência desleal, nos termos da cláusula geral de repressão a ações de competição desleal nos termos do artigo 10 *bis* da Convenção de União de Paris<sup>375</sup>.

---

<sup>373</sup> PELA, J. K. The Brazilian regulation of trade secrets: a proposal for its review. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler*. 2018, 6, p. 546.

<sup>374</sup> PELA, J. K. The Brazilian regulation of trade secrets: a proposal for its review. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler*. 2018, 6, p. 546.

<sup>375</sup> Confira-se o teor do artigo 39(1) do *TRIPS*: “Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ARTIGO 10bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo”.

Nos Estados Unidos, após a publicação do *Restatement of Torts* de 1939, que expressamente qualificava o segredo de negócio como hipótese de incidência de responsabilidade civil extracontratual em geral, seguiu-se o *United States Trade Secrets Act – USTA* de 1979. Referido diploma deixou de adotar posicionamento expresso sobre que instituto de Direito Privado justificaria a tutela aos segredos de negócio. Não obstante, a doutrina<sup>376</sup> interpreta que a disposição do *USTA* no sentido de que a violação de segredos de negócio representa “*interferência indevida em relações econômicas produtivas e benéficas*”<sup>377</sup> traduz-se no entendimento de que a apropriação indevida de segredos comerciais seria ato de concorrência desleal<sup>378</sup>.

Na mesma esteira, em âmbito doutrinário, a posição de que os segredos de negócio devem ser tutelados sob o regime da concorrência desleal é hoje largamente majoritária<sup>379</sup>. BONE e RISCH são expoentes nesse sentido<sup>380</sup>.

ASCARELLI é partidário desse mesmo entendimento<sup>381</sup>.

Ao versar sobre o regime da concorrência desleal, ASCARELLI refere como exemplo de ação nesse sentido a apropriação de segredo de negócio de titularidade alheia com o emprego de meios desleais para tanto. Dentre os quais ASCARELLI destaca as ações de espionagem industrial: como no caso de visita à fábrica de concorrente, com disfarce sobre a real identidade e intuito de acessar e após aproveitar em benefício próprio segredos de negócio de titularidade desse concorrente dono da fábrica<sup>382</sup>.

Na mesma linha, FEKETE refere em sua obra a posição adotada pelo ordenamento brasileiro vigente - a já citada *LPI* –, no sentido de tutelar o segredo de negócio sob o regime

---

<sup>376</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 18.

<sup>377</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “*Interference with advantageous economic relations*”.

<sup>378</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 18.

<sup>379</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 316.

<sup>380</sup> BONE, R. G. A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *California Law Review*. 1998, 86, pp. 241-314; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 8-18.

<sup>381</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 225.

<sup>382</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 225.

da concorrência desleal<sup>383</sup>. Refere também, em seu estudo, o entendimento doutrinário dominante na mesma linha<sup>384</sup>.

Já no âmbito da jurisprudência, a figura da concorrência desleal aparece nos casos de violação a segredos de negócio com viés particular.

Como mencionado, é frequente que as disputas sobre a apropriação indevida de segredos de negócio sejam apresentadas com argumentação marcada por viés apelativo ao senso de “justiça”<sup>385</sup>. No sentido de que aquele que teve o segredo de negócio expropriado foi alvo de ação desleal praticada por terceiro que almeja lucro fácil, às custas de ativo intelectual sigiloso pertencente ao titular, cuja apropriação poderá lhe custar enorme prejuízo.

O recurso a argumentos nessa linha se dá em parte por conta do momento em que as disputas de violação a segredos de negócio costumam ser instauradas: logo após a violação do segredo e na iminência de que este seja revelado ao público, ou na iminência ou em princípio de ser tal segredo indevidamente aproveitado por terceiro para o lançamento de produto ou de serviço concorrente ao do titular. Além desse contexto de típica emergência das disputas sobre violação a segredos de negócio, o recurso a argumentos de urgência, de clamor por justiça e por padrões mínimos de lealdade na competição entre os agentes no mercado se explica também em razão da incerteza acerca dos fundamentos para a tutela conferida aos segredos de negócio. Nesse cenário de insegurança sobre os pressupostos para incidência de tutela ao segredo, o titular que teve o seu segredo comercial expropriado por terceiro apela ao senso de justiça do julgador. E confia em que este decidirá de forma a ceifar ações de competição desleais em violação a segredos<sup>386</sup>.

Dessa forma, o argumento de concorrência desleal costuma ser inserido na retórica em favor do titular de segredo, para apelo ao elemento de *deslealdade* na conduta de quem o tenha

---

<sup>383</sup> FEKETE, E. K., *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no Direito Brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 31-38.

<sup>384</sup> FEKETE, E. K., *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no Direito Brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 31-38.

<sup>385</sup> Por exemplo, os já citados Caso *DuPont*, Caso *Pepsi*, Caso *GM* e Caso *Boeing*.

<sup>386</sup> SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 128.

violado<sup>387</sup>. Mesmo que haja incorreção técnica no argumento de concorrência desleal, como será aprofundado no Capítulo 2.

---

<sup>387</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 334; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 128.

## **2. PROBLEMAS OBSERVADOS NA TUTELA DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO CONFORME AS PROPOSTAS APRESENTADAS NO CAPÍTULO 1.2**

### **2.1. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE TAIS PROPOSTAS**

A primeira observação que se faz pertinente quanto aos problemas observados na tutela dos segredos de negócio embasada nas propostas apresentadas no Capítulo 1.2 consiste em sua insuficiência para justificar a proteção que é efetivamente conferida aos titulares de segredos conforme o regime jurídico essencialmente estruturado nesse sentido no artigo 39(2) do *TRIPS*.

Essa insuficiência se verifica na medida em que nenhuma das citadas propostas – de tutela do segredo de negócio enquanto propriedade, responsabilidade civil extracontratual em geral, responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal - justifica plenamente a proteção que é conferida aos titulares de segredo nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*. Nenhuma dessas propostas a explica de maneira suficiente ou traz fundamento apto a justificá-la satisfatoriamente<sup>388</sup>.

O presente Capítulo abordará o tema em detalhe.

Sem prejuízo desse detalhamento que seguirá nos parágrafos subsequentes, cumpre desde logo referir que a insuficiência das propostas apresentadas no Capítulo 1.2 do trabalho para justificar a proteção que é conferida aos titulares de segredo de negócio verifica-se mesmo quando tais propostas são consideradas como possíveis de serem combinadas enquanto respostas do Direito Privado para justificar a proteção conferida aos titulares de segredos negociais.

Isso essencialmente porque existem casos de violação a segredos de negócio nos quais a infração a segredo não implica em afronta às normas que resguardam o direito à propriedade material, não configura ato ilícito extracontratual ou contratual e tampouco consiste em ato de

---

<sup>388</sup>JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 312.

concorrência desleal<sup>389</sup>, da forma como tais direitos são classicamente estruturados. Mesmo quando inexistente infração aos mencionados institutos jurídicos tradicionais de Direito Privado, o titular de segredo pode receber tutela jurídica<sup>390</sup>. Entretanto, sem qualquer justificativa para tanto consoante as propostas descritas no Capítulo 1.2<sup>391</sup>.

Assim, as citadas propostas, em princípio pertinentes a justificar a tutela que é conferida aos titulares de segredo de negócio deixam de satisfazer a essa finalidade plenamente - quer sejam consideradas e examinadas individualmente, como se verá adiante; quer o sejam somadas, na linha do exposto nos parágrafos precedentes. Razão pela qual a doutrina<sup>392</sup> refere tais propostas como sendo insuficientes a lastrear a tutela conferida aos titulares de segredos negociais em caso de sua violação.

O presente Capítulo 2.1 também abordará a inadequação citadas das propostas objeto do Capítulo 1.2 para embasarem e justificarem a tutela conferida aos segredos de negócio. Na medida em que cada uma dessas propostas tem conceito que diverge substancialmente<sup>393</sup> do regime pertinente à proteção de segredos negociais como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*.

A inadequação de tais propostas, tidas em conjunto, verifica-se também em disputas concretas, a depender das circunstâncias do caso em exame e da convicção do julgador sobre qual delas é adequada à proteção de segredos negociais. A depender desses fatores, a tutela jurídica conferida ao titular de segredo variará enormemente. Poderá inclusive ser inexistente.

Por exemplo, caso o julgador entenda que a proteção aos segredos de negócio deve-se dar na medida em que se verifique violação à propriedade material do titular e, na hipótese concreta sob exame, tal violação não tenha ocorrido quando do acesso indevido ao segredo por terceiro.

---

<sup>389</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 312.

<sup>390</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 312.

<sup>391</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 312.

<sup>392</sup> JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 312.

<sup>393</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 312; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 26.

Essa variação na gama de tutelas possíveis de serem conferidas aos titulares de segredos a depender da avaliação do titular, da convicção do julgador sobre qual o remédio passível de incidência para tutela aos segredos e a depender também, das circunstâncias do caso concreto mostra-se inadequada. Na medida em que representa relevante elemento causador de insegurança jurídica.

Nessa configuração há importante grau de insegurança pois o titular de segredo de negócio não sabe se receberá alguma tutela em caso de sua violação. E mesmo caso a resposta nesse sentido seja positiva, não sabe em que termos essa tutela se dará. Dito em outras palavras, sob a perspectiva do titular de segredo, este não sabe se receberá alguma tutela ou reparação em caso de violação deste, tampouco sabe se essa eventual tutela será suficiente para frear a exploração não autorizada do segredo e se a reparação será suficiente para compensar os investimentos que foram feitos no segredo e perdidos em razão de sua violação.

Até mesmo sob a perspectiva do agente violador de segredo comercial há insegurança.

Em cenário de indefinição sobre qual o embasamento para a tutela aos segredos de negócio e, portanto, qual o complemento em termos de substrato dogmático aos conceitos essenciais constantes do artigo 39(2) do *TRIPS*, os agentes no mercado desconhecem o rol de condutas consideradas “*honestas*” ou meios desleais para a apropriação de segredos. Assim, têm dificuldade em mensurar qual o limite tolerado em termos de diligência visando a identificar e a incorporar no próprio negócio tecnologia de concorrente que seja em princípio protegida por segredo.

O cenário de indefinição e de insegurança jurídica ora abordado tem implicações importantes que serão aprofundadas no Capítulo 2.2. Não obstante, para os fins do presente Capítulo 2.1, ainda sob essa perspectiva geral referente à problemática decorrente da tutela dos segredos de negócio com lastro nas propostas abordadas no Capítulo 1.2, cumpre assinalar a evidente inadequação de regime que implique em variação gritante e em boa medida imprevisível (pois dependente, inclusive, da convicção do julgador acerca de qual das propostas

abordadas no citado Capítulo 1.2 é adequada), acerca da proteção conferida ao mesmo instituto jurídico: segredos negociais<sup>394</sup>.

Assim, sob uma perspectiva geral no que diz respeito aos problemas observados na tutela dos segredos de negócio com embasamento em propostas tradicionais de Direito Privado para tanto nos termos do Capítulo 1.2, destacam-se a sua insuficiência e inadequação conforme descritos nos parágrafos precedentes. Ambos esses traços são bastante importantes, especialmente considerando que, como ressaltado, mas para os fins deste Capítulo importa repisar, o segredo de negócio é apontado como sendo o regime mais adotado pelos empresários para protegerem os seus ativos intangíveis<sup>395</sup>.

---

<sup>394</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-321.

<sup>395</sup> PELA, J. K. The Brazilian regulation of trade secrets: a proposal for its review. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler*. 2018, 6, p. 546; RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, 12, p. 339; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, pp. 127-128.

### 2.1.1. DIREITO DE PROPRIEDADE

Seguindo a ordem cronológica de exposição das propostas tradicionais de Direito Privado para a justificar a tutela conferida aos segredos de negócio nos termos do Capítulo 1.2, a primeira a ser abordada nesta seção 2.1 quanto à sua insuficiência e inadequação é a de tutela dos segredos de negócio enquanto propriedade.

Um primeiro elemento de insuficiência dessa proposta diz respeito à primeira corrente desse entendimento, abordada no Capítulo 1.2.1, pela qual os segredos de negócio devem ser tutelados na medida em que a sua violação implique em infração à propriedade material do titular<sup>396</sup>.

A insuficiência dessa proposta para embasar a tutela de segredos de negócio como essencialmente estruturada no artigo 39(2) do *TRIPS* se verifica uma vez que nem sempre a violação de segredos comerciais implica em infração a direito de propriedade material de seu titular sobre o suporte que abrigue o segredo ou sobre o imóvel no qual o segredo esteja armazenado.

Como já mencionado, muitos casos de violação a segredos de negócio envolvem antigos empregados do titular de segredo que tinham acesso autorizado a este no exercício de suas atividades laborais. Mas que não estavam autorizados a explorar o segredo fora desse escopo, menos ainda de forma a competir com o titular; tampouco estavam autorizados a revelar esse segredo a quaisquer terceiros. Tais obrigações são por vezes violadas quando o funcionário deixa a sua posição junto ao titular do segredo e assume um novo posto em empresa concorrente, ou quando decide empreender por conta própria fazendo uso do segredo.

Em tais hipóteses, terá havido violação a segredo de negócio, sem qualquer afronta a direito de propriedade material de seu titular.

Da mesma forma, são recorrentes os casos de violação a segredos de negócio por potenciais investidores ou parceiros comerciais do titular a quem o segredo tenha sido exposto no contexto de tratativas nesse sentido, em regra sob exigência de assinatura de compromissos

---

<sup>396</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 8-21.

de *NDA* ou *NCA*. Caso esses compromissos sejam violados e tais potenciais investidores ou parceiros comerciais do titular passem a fazer uso não autorizado do segredo, terá havido violação a segredo negocial, mas sem qualquer afronta a direito de propriedade material de seu titular.

Nas hipóteses acima referidas, o titular de segredo de negócio é tipicamente amparado pelos tribunais<sup>397</sup>. Recebe tutela jurídica obrigando os violadores do segredo a cessarem a exploração deste, bem como a indenizarem o titular pelos danos experimentados em decorrência da infração ao segredo. Entretanto, a proposta de tutela do segredo de negócio na medida em que se verifique violação a direito de propriedade material de seu titular não oferece qualquer justificativa ou fundamento nesse sentido. Revela-se, dessa forma, insuficiente para justificar plenamente a tutela jurídica que é conferida aos titulares de segredos de negócio em caso de violação destes.

Além disso, essa primeira corrente que defende a tutela dos segredos de negócio na medida em que sua violação tenha implicado em infração a direito de propriedade material de seus titulares enfrenta crítica por condicionar a proteção de ativo intangível (os segredos de negócio) à violação do suporte material, tangível que o abrigue (infração a direito de propriedade material do titular)<sup>398</sup>.

Ora, a tutela jurídica conferida aos segredos de negócio conforme essencialmente estruturada nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* não se confunde com direito de propriedade sobre o suporte físico, material, que o abrigue<sup>399</sup>. Na tutela aos segredos de negócio, o ativo protegido (justamente, os segredos negociais) é de ordem intelectual, diverso da propriedade sobre o suporte físico-material que esteja eventualmente armazenando o segredo<sup>400</sup>.

---

<sup>397</sup> Vide os exemplos de precedentes referidos anteriormente no trabalho, destacadamente nos Capítulos 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4.

<sup>398</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 314-315; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 8.

<sup>399</sup> BARBOSA, D. B. *Tratado da propriedade intelectual*, Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 368; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 657.

<sup>400</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 314-315; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 8.

A titularidade sobre o segredo de negócio não se altera caso este passe a ficar armazenado em suporte material diverso, sendo o antigo suporte descartado ou transferido a terceiro. O segredo também pode ficar armazenado em suporte material pertencente a pessoa terceira – por exemplo, cofre de banco –, de forma que o terceiro, embora proprietário do suporte material em questão, não tenha acesso ao teor do segredo negocial. Em ambos esses casos, a despeito da mudança ou de propriedade alheia sobre o suporte material, a titularidade sobre o segredo de negócio seguirá inabalada.

Na mesma linha, pode, inclusive, inexistir suporte material abrigando o segredo de negócio, uma vez que este pode ficar armazenado apenas na mente de seu criador e na de outros poucos indivíduos a quem o segredo tenha sido confiado, no todo ou em parte. Pode, também, ser armazenado em “*nuvem*”, “*cloud*” online<sup>401</sup>.

Assim, a tutela aos segredos de negócio independe de seu armazenamento em qualquer suporte físico. Tanto isso é verdade que as condicionantes para seja autorizada tutela jurídica aos titulares de segredos negociais nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* não abarcam ou mesmo referem o armazenamento do segredo de negócio em suporte material: para se autorizar tutela a segredo nos termos do citado dispositivo é preciso que exista informação com valor na empresa e de caráter sigiloso, sobre a qual o titular tenha adotado providências consideradas razoáveis a fim de manter relativo sigilo.

Dessa forma, considerando que no regime de tutela aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* a proteção jurídica incide sobre os segredos de forma independente do suporte material que eventualmente os abrigue, uma crítica importante que se coloca sob a perspectiva dogmática diz respeito à mencionada corrente que pretende atrelar a tutela jurídica sobre os segredos, a que haja violação a direito de propriedade do titular sobre o suporte físico do segredo<sup>402</sup>. Trata-se de proposta que não se sustenta pois, como mencionado, (i) o segredo de negócio é bem diverso do suporte físico que eventualmente

---

<sup>401</sup> RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, 12, p. 346.

<sup>402</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 314-315; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 8.

o armazene, além do que (ii) a proteção conferida ao segredo nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* independente e não está atrelada a eventual suporte físico<sup>403</sup>.

Dito isso, mesmo com relação à segunda corrente, que defende existir propriedade dos titulares sobre os seus segredos de negócio, de modo que a tutela jurídica destes se daria com lastro em direito de propriedade<sup>404</sup>, há importantes pontos de inadequação sob a perspectiva dogmática.

Antes de endereçá-los faz-se pertinente abordar o fundamento do direito de propriedade, bem como as características cerne desse direito.

A propriedade coloca fim a conflitos que surgem em razão de escassez<sup>405</sup>. Havendo número limitado de bens materiais excludentes e rivais na acepção econômica do termo, a exemplo dos frutos de colheita ou de habitações disponíveis em determinada localidade, seria natural que, em cenário de inexistência do direito de propriedade se observassem conflitos em disputa de quem tomaria posse de referidos bens<sup>406</sup>.

Em se tratando de bens materiais excludentes e não rivais na acepção econômica dos termos, a exemplo de reservas de água, em cenário de inexistência do direito de propriedade a consequência seria o superconsumo, em fenômeno denominado “*tragédia dos bens comuns*”<sup>407</sup>.

Nesse sentido, a propriedade consiste, essencialmente, em atribuição a uma pessoa ou a grupo de pessoas do poder de decisão sobre a utilização de determinado recurso, bem como sobre a realização dos ganhos e perdas daí resultantes<sup>408</sup>. O recurso submetido a uma forma de

---

<sup>403</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 314-315; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 8.

<sup>404</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 8-21.

<sup>405</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 228.

<sup>406</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 228.

<sup>407</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 229-230.

<sup>408</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 228.

propriedade é, assim, retirado da esfera de acesso livre, ficando reservado ao(s) proprietário(s) e não mais podendo ser utilizado por qualquer pessoa como bem lhe aprouver<sup>409</sup>.

MACKAAY e ROUSSEAU anotam que formas de propriedade são encontradas em todas as sociedades humanas conhecidas, desde os primeiros tempos<sup>410</sup>. Afinal, resolve os conflitos decorrentes de escassez mediante retirada do bem da condição de acesso livre, passando a ter utilização exclusiva por quem detenha o direito de propriedade<sup>411</sup>.

MACKAAY e ROUSSEAU ressaltam que toda forma de propriedade pressupõe que o objeto sobre o qual recaia se preste à exclusividade. Ainda que não absoluta, ao menos suficiente para evitar conflitos e o superconsumo, viabilizando também ao titular algum aproveitamento útil (ou rendimento) a partir do bem objeto de propriedade<sup>412</sup>.

Uma vez atribuída, a propriedade faculta ao titular um poder ou liberdade de ação sobre a coisa, à qual se opõe um dever jurídico geral atribuído *erga omnes*, consistente na proibição de ingerir-se na prática daquela liberdade<sup>413</sup>. Esse poder ou liberdade de ação sobre a coisa se consubstancia em três prerrogativas essenciais, designadas, em geral, pelos termos de uso (poder de decidir o que será feito com o objeto da propriedade), fruto (sobre os resultados da gestão sobre o bem objeto de propriedade) e abuso (prerrogativa de dispor do objeto de propriedade)<sup>414</sup>.

Além disso, o titular de propriedade tem o direito de perseguir a coisa tirada injustamente de seu domínio, onde quer e com quem quer que se encontre<sup>415</sup>.

---

<sup>409</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 228.

<sup>410</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 228.

<sup>411</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 230.

<sup>412</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 230-290.

<sup>413</sup> BONALDO, F. *Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da história do pensamento jurídico*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009, pp. 4-7.

<sup>414</sup> BONALDO, F. *Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da história do pensamento jurídico*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009, p. 5; MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 230-232; PEREIRA, C. M. da S. *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 90.

<sup>415</sup> BONALDO, F. *Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da história do pensamento jurídico*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009, p. 5; PEREIRA, C. M. da S. *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 90.

A propriedade pode ser limitada, de diversas formas. Inclusive sob iniciativa de seu titular quando este opte por ceder a terceiro a prerrogativa de usar ou a de fruir do bem objeto de propriedade. Não obstante, sem prejuízo das limitações que o direito de propriedade pode ter atribuídas, é concebido como um direito naturalmente pleno e exclusivo<sup>416-417</sup>.

Feitas tais considerações, o primeiro aspecto importante de ser ressaltado quanto à inadequação do ponto de vista dogmático da proposta de que a tutela conferida a segredos de negócio nos termos definidos no artigo 39(2) do *TRIPS* se justifica com lastro em direito de propriedade, consiste na diferença entre o objeto de tutela em cada caso – ativos de ordem material ou imaterial –, em torno dos quais cada regime jurídico – de propriedade e o de tutela a segredos de negócio – foi estruturado.

Como visto nos parágrafos precedentes, o direito de propriedade incide para evitar conflitos decorrentes da escassez de bens materiais excludentes na acepção econômica do termo, sejam eles rivais ou não rivais, também no sentido econômico. Assim, no cerne do direito de propriedade está a exclusividade, consistente em que é viável ao titular excluir terceiros do uso da coisa que seja objeto de propriedade<sup>418</sup>. Essa é, justamente, uma das prerrogativas conferidas aos titulares de direito de propriedade: reivindicar a coisa de quem injustamente a detenha<sup>419</sup>.

Por outro lado, segredos de negócio são informação, ativos de ordem intangível<sup>420</sup>. São bens públicos no sentido econômico, o que significa dizer que são bens não excludentes – é impossível ou proibitivamente caro impedir qualquer pessoa de consumi-los – e não rivais – o consumo por um indivíduo não reduz a quantidade disponível para consumo pelos demais<sup>421</sup>.

---

<sup>416</sup> BONALDO, F. *Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da história do pensamento jurídico*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009, pp. 6-7.

<sup>417</sup> GOMES, O. *Direitos Reais*. Forense: Rio de Janeiro, 2012, pp. 104-202.

<sup>418</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 230-290; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 486-501.

<sup>419</sup> BONALDO, F. *Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da história do pensamento jurídico*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009, p. 5; PEREIRA, C. M. da S. *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 90.

<sup>420</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 61.

<sup>421</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 505-524.

Os regimes jurídicos estabelecidos para a proteção de ativos tangíveis ou intangíveis consideram essa diferença. As prerrogativas conferidas a titulares de propriedade de excluir terceiros do uso da coisa, bem como de reivindicá-la e tomá-la de volta de quem injustamente a detenha, não podem ser transplantadas para a tutela de ativos intangíveis da exata mesma forma. Bens tangíveis ocupam lugar físico no espaço. De modo que é possível – e se trata, justamente, de prerrogativa expressamente assegurada aos titulares de direito de propriedade – cercá-los e materialmente excluir terceiros de seu aproveitamento. Caso alguém tome a coisa injustamente, o titular poderá tomá-la de modo que volte a seu domínio<sup>422</sup>.

Em se tratando de bens intangíveis, a dinâmica é diferente<sup>423</sup>. Uma vez que terceiro tenha tido acesso a certa informação que seja objeto de proteção - por exemplo, via segredo de negócio - não é possível ao titular reavê-la desse terceiro, despi-lo de conhecimento já adquirido, torná-lo não conhecedor da informação<sup>424</sup>.

Sem o ferramental ofertado pelo Direito não seria possível ao titular de bem imaterial excluir terceiro de seu aproveitamento, justamente por sua natureza intangível e, portanto, de bem público na acepção econômica do termo<sup>425</sup>.

A justificativa apontada pela doutrina tradicional para a incidência da propriedade intelectual reside justamente nesse aspecto: sem proteção jurídica, os titulares de ativos intelectuais se veriam inaptos a impedir a sua exploração por quaisquer terceiros. Uma vez que estes tivessem acesso à informação em questão, passariam a explorá-la livremente, sem jamais terem investido no desenvolvimento desse ativo intelectual<sup>426</sup>.

---

<sup>422</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-520; 524.

<sup>423</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 524.

<sup>424</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-520; 524.

<sup>425</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-520; 524.

<sup>426</sup> BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 4-5; BESSEN, J., MEURER, M. J. *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*. Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 6; BOSTYN, S., PETIT, N. *Patent monopoly: a legal fiction* [online] jan. 2014 [acesso em 12 jan. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2373471](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471), pp. 5-7; BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University

O titular teria arcado com todos os investimentos – de tempo e dinheiro - nesse sentido, e não seria recompensado em medida alguma. Nesse cenário de ausência de proteção jurídica, os titulares, tendo feito investimentos expressivos para o desenvolvimento de bens imateriais, e com a perspectiva de verem terceiros se apropriando destes sem arcarem com qualquer custo<sup>427</sup>; dificilmente se veriam dispostos a seguir investindo nesse sentido sem qualquer perspectiva de retorno<sup>428</sup>.

Por outro lado, contando com incidência do Direito de Propriedade Intelectual, os titulares passam a deter prerrogativa de exploração exclusiva dos respectivos bens imateriais, com limitações – temporais e de escopo – pré-determinadas na legislação e desenhadas em atenção aos contornos de cada tipo de direito intelectual – marca, patente, direito autoral – de forma que o titular conte com remuneração pelo investimento e incentivo a novos investimentos em inovação, mas que também seja eventualmente propiciado acesso público ao conhecimento objeto do bem material protegido uma vez expirado o direito<sup>429</sup>.

---

Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, 74, p. 611; LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 35-39; MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424), p. 3; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

<sup>427</sup> BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 4-5; BESSEN, J., MEURER, M. J. *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*. Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 6; BOSTYN, S., PETIT, N. *Patent monopoly: a legal fiction* [online] jan. 2014 [acesso em 12 jan. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2373471](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471), pp. 5-7; BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, 74, p. 611; LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 35-39; MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424), p. 3; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

<sup>428</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 524.

<sup>429</sup> BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 4-5; BESSEN, J., MEURER, M. J. *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*. Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 6; BOSTYN, S., PETIT, N. *Patent monopoly: a legal fiction* [online] jan. 2014 [acesso em 12 jan. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2373471](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471), pp. 5-7; BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, 74, p. 611; LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da*

Entende-se que o investimento no desenvolvimento de ativos intelectuais é desejável, devendo ser incentivado na medida em que promove o desenvolvimento de inovação – daí porque se atribui Direitos de Propriedade Intelectual aos desenvolvedores de certos ativos imateriais. Entende-se também ser desejável que o conhecimento objeto dos ativos intelectuais seja eventualmente disponibilizado ao público para aproveitamento livre, difundindo-se, assim, conhecimento – daí porque os Direitos de Propriedade Intelectual encontram limitações<sup>430</sup>.

Assim, em razão dessa diferença entre bens tangíveis e intangíveis no que diz respeito à sua exclusividade no sentido econômico do termo, os regimes do direito de propriedade e o de proteção a segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* contam com diferenças substanciais.

Por um lado, o direito de propriedade, como mencionado, atribui a seu titular a prerrogativa – que é factível – de excluir terceiros do uso da coisa que seja objeto de propriedade, bem como de reavê-la de quem injustamente a detenha<sup>431</sup>.

No caso dos segredos de negócio, o objeto de tutela tem caráter intangível. A intangibilidade do bem protegido está presente na noção de que o segredo de negócio somente será protegido enquanto for mantido em relativo sigilo. Afinal, uma vez divulgada a informação, não será possível desfazer esse cenário e retirar do conhecimento público, informação que lá se encontre.

O caráter intangível dos segredos de negócio também está presente na grande dificuldade que os titulares encontram para manter essa informação em segredo relativo. Caso se tratasse de bem tangível, as cercas postas seriam mais efetivas e não haveria a necessidade

---

*concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 35-39; MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424), p. 3; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

<sup>430</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 524.

<sup>431</sup> BONALDO, F. *Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da história do pensamento jurídico*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009, p. 5; MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 230-290; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 486-501; PEREIRA, C. M. da S. *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 90.

de sobrepor barreiras que, de tão extremas e entrecruzadas – mesclando-se barreiras físicas de acesso com compromissos de *NDA* e *NCA* em contratos – prejudicam significativamente a exploração comercial do segredo e, ainda assim, não garantem que esse será preservado<sup>432</sup>.

A intangibilidade do bem objeto de proteção também está presente na possibilidade de utilização simultânea do segredo de negócio por diversos titulares, independentemente de acordo quanto a “*copropriedade*” do segredo. É possível que dois titulares diversos tenham desenvolvido, cada qual por processo próprio, segredo de negócio bastante similar ou mesmo idêntico. Assim, é possível que ambos esses titulares explorem o mesmo segredo negocial em suas empresas e, possivelmente desconhecendo a exploração simultânea do mesmo segredo por outro empresário.

Na mesma linha, terceiros que tenham chegado à informação objeto de segredo de negócio por engenharia reversa ou por processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de maneira independente também poderão utilizá-lo livremente. Tudo isso sem afetar a utilização do mesmo ativo intangível objeto de segredo por seu titular “*original*”.

Nesses termos, enquanto a propriedade é caracterizada por exclusividade, noção atrelada aos bens tangíveis para os quais a propriedade foi estruturada<sup>433</sup>; os segredos de negócio são meio de proteção de bens intangíveis<sup>434</sup>.

Além disso, ainda como ponto de inadequação sob a perspectiva dogmática, da proposta de que o regime de proteção aos segredos de negócio encontraria lastro no direito de propriedade, é importante sinalizar a grande distinção das prerrogativas outorgadas ao titular e nos contornos do direito, em cada caso – direito de propriedade e regime de proteção aos segredos de negócio.

Como mencionado, a propriedade atribui ao titular as prerrogativas de usar, fruir e dispor da coisa objeto de propriedade, bem como de reivindicá-la de quem injustamente a

---

<sup>432</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>433</sup> Existe importante debate sobre o termo “*propriedade*” presente nas denominações “*Direitos de Propriedade Intelectual*” e “*Direitos de Propriedade Industrial*”. Essa discussão será aprofundada no Capítulo 3.2 adiante.

<sup>434</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

detenha<sup>435</sup>. O direito de propriedade pode ser exercido *erga omnes* e tem horizonte perpétuo<sup>436</sup>. Assim, GOMES refere que o direito de propriedade é “*o mais amplo dos direitos reais*”<sup>437</sup>.

De forma distinta, a tutela jurídica conferida aos titulares de segredo de negócio conforme essencialmente trazida no artigo 39(2) do *TRIPS* lhes autoriza explorar, com exclusividade relativa – um a vez que o mesmo segredo pode estar sendo simultaneamente explorado por outrem, de forma lícita - ativo intelectual objeto de segredo de negócio enquanto este permanecer confidencial.

A proteção cessa caso o titular dê publicidade ao ativo intelectual antes mantido em segredo. Cessa também face a terceiros quando estes cheguem ao ativo objeto de segredo por meios “*honestos*”<sup>438</sup>, destacadamente engenharia reversa e processo de inovação independente<sup>439</sup>. Não se permite apropriação do segredo de negócio apenas por terceiro que faça uso de meios considerados “*desonestos*” ou “*desleais*” para tanto<sup>440</sup>.

Os contornos dessa proteção conferida aos titulares de segredo de negócio têm por efeito que estes adotem zelo excepcional a fim de proteger a confidencialidade do ativo objeto de proteção, de forma a impedir que este caia em domínio público ou mesmo que seja revelado aspecto que possa favorecer a descoberta deste ou de alternativa equivalente por terceiros concorrentes do titular. Nesse sentido, os segredos de negócio são explorados por seus titulares com importante grau de restrição. Na empresa, restringe-se o número de funcionários com acesso ao segredo ao mínimo possível, priorizando-se a contratação, para lidar com o segredo, não da mão-de obra mais qualificada, mas sim daquela concebida como a de maior confiança, frequentemente parentes ou amigos próximos do empresário. As operações negociais envolvendo o segredo têm número de participantes restrito e pouco ou nenhum acesso preliminar ao segredo, o que prejudica o seu potencial de exploração negocial.

---

<sup>435</sup> PEREIRA, C. M. da S. *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 90.

<sup>436</sup> GOMES, O. *Direitos Reais*. Forense: Rio de Janeiro, 2012, pp. 104-202.

<sup>437</sup> GOMES, O. *Direitos Reais*. Forense: Rio de Janeiro, 2012, p. 103.

<sup>438</sup> Vide nota número 9.

<sup>439</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

<sup>440</sup> Vide nota número 9.

A partir da descrição feita nos parágrafos precedentes evidenciam-se diferenças importantes. Enquanto o direito de propriedade é amplo, podendo ser exercido face a quaisquer terceiros – *erga omnes* - mediante as prerrogativas de usar, fruir e dispor da coisa, bem como de reivindicá-la de quem injustamente a detenha; o aproveitamento dos segredos de negócio de forma que subsista tutela em favor de seu titular nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* é significativamente mais limitado<sup>441</sup>.

A propriedade é “*o mais amplo dos direitos reais*”<sup>442</sup>. Já os segredos de negócio encontram proteção em circunstâncias bem delimitadas - ativos intelectuais com potencial exploração na indústria, mantidos em segredo – e face a universo específico de pessoas – que tenham expropriado segredos fazendo uso de meios desleais para tanto<sup>443</sup>. Trata-se, pois, de esfera de proteção distinta e significativamente mais limitada do que a conferida por direito de propriedade<sup>444</sup>.

---

<sup>441</sup> BARBOSA, D. B. *Tratado da propriedade intelectual*, Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 368; CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 61-62; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 331-332; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 657; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 18; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, 38, pp. 374–75.

<sup>442</sup> GOMES, O. *Direitos Reais*. Forense: Rio de Janeiro, 2012, p. 103.

<sup>443</sup> BARBOSA, D. B. *Tratado da propriedade intelectual*, Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 368; CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 61-62; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 331-332; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 657; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 18; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, 38, pp. 374–375.

<sup>444</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 257; CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; BARBOSA, D. B. *Tratado da propriedade intelectual*, Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 368; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 61-62; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 331-332; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 657; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, 38, pp. 374–375.

As condições essenciais estabelecidas no artigo 39(2) do *TRIPS* para que incida tutela sobre os segredos de negócio –necessária manutenção do ativo intelectual objeto de proteção em sigilo relativo, via esforços “razoáveis” nesse sentido; e tutela dos segredos somente face a quem os acesse fazendo uso de meios considerados desleais para tanto -, não encontram respaldo ou fundamentação na teoria jurídica do direito de propriedade<sup>445</sup>.

No direito de propriedade, o titular pode exercer plenamente as prerrogativas de uso, fruição e disposição da coisa<sup>446</sup>. Não precisa mantê-la em segredo sob pena de perecimento do direito<sup>447</sup>.

De modo diverso, o titular de segredo de negócio precisa fazê-lo adotando todas as cautelas para evitar que este seja revelado – por exemplo, impondo barreiras físicas para acesso ao segredo, engajando poucas pessoas consideradas confiáveis para trabalharem em contato direto com o segredo e limitando a realização de negócios com terceiros envolvendo o segredo negocial. Além disso, somente tem direito face a quem tenha acessado o segredo fazendo uso de meios considerados desleais<sup>448</sup>.

Na mesma linha, importa repisar que o direito de propriedade tem horizonte perpétuo. A propriedade pode ser transferida do titular para terceiros conforme a vontade deste, ou por hipóteses previstas em lei tais como arrematação, adjudicação, desapropriação ou por implemento de condição resolutiva da propriedade. Nesses casos, a propriedade será transferida

---

<sup>445</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 24-25.

<sup>446</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 15; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? *Privacy as intellectual property*. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153.

<sup>447</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 331-332; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 38.

<sup>448</sup> BARBOSA, D. B. *Tratado da propriedade intelectual*, Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 368; CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 61-62; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 331-332; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 657; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 15-18; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? *Privacy as intellectual property*. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, 38, pp. 374-375.

e não finda. A propriedade somente perece em absoluto, enquanto direito, no caso de perecimento da coisa<sup>449</sup>.

Já o segredo de negócio é marcado por perspectiva iminente de extinção do direito, quer seja pela revelação do segredo, ainda que acidental; quer seja por sua descoberta por terceiro mediante engenharia reversa ou processo de inovação independente. Pode ocorrer também que alternativa ao segredo seja descoberta, mitigando seu valor de mercado. O titular de segredo de negócio faz o possível para evitar que tais circunstâncias se materializem, mas as tem sempre como horizonte possível<sup>450</sup>.

Em razão do exposto, como a proteção conferida aos segredos de negócio difere daquela confiada a titulares de direito de propriedade, sendo pautada em premissas diversas e, ademais, significativamente mais limitada; a proposta de que a proteção conferida aos segredos negociais teria lastro no direito de propriedade não se sustenta sob a perspectiva dogmática<sup>451</sup>.

Reconhecendo essa verdade, aqueles que criticam a existência de tutela jurídica sobre os segredos de negócio acusando que este não propiciaria o adequado grau de acesso a conhecimento – ponto que será abordado no Capítulo 3 adiante -, ponderam que referida tutela conferida aos segredos não é e não deve ser espelho das prerrogativas outorgadas por direito de propriedade<sup>452</sup>.

---

<sup>449</sup> Quando o titular de direito de propriedade vem a falecer, este se transmite a seus sucessores. O titular de direito de propriedade também pode decidir aliená-la a terceiros, abandonar a coisa, renunciar ao direito, ou mesmo podem se verificar hipóteses involuntárias de perda do direito de propriedade pelo titular, tais como arrematação, adjudicação, desapropriação ou implemento de condição resolutiva da propriedade. Nos exemplos citados, o titular deixa de ter direito à propriedade, mas o direito de propriedade sobre a coisa, em si, não se extingue - e sim é transferido a terceiro. Por outro lado, o direito de propriedade se extingue absolutamente, na hipótese de perecimento da coisa. GOMES, O. *Direitos Reais*. Forense: Rio de Janeiro, 2012, pp. 104-202.

<sup>450</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 331-332; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153.

<sup>451</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 15; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153.

<sup>452</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 71.

Isso porque, fosse esse o caso, a proteção conferida aos segredos seria substancialmente mais forte<sup>453</sup>. Deixando de haver lastro, por exemplo, para a autorização de exploração do segredo por quem o tenha acessado via engenharia reversa ou por processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de maneira independente<sup>454</sup>.

Na mesma esteira, ainda como elemento a distanciar o regime jurídico de propriedade da tutela que é conferida aos titulares de segredo de negócio nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* verifica-se o seguinte. Enquanto a propriedade é instituto jurídico bem sedimentado e resguardado pelo ordenamento desde os tempos antigos, a tutela jurídica aos segredos de negócio é muito mais recente, tendo se estruturado com a evolução da jurisprudência a partir do final do Século XIX. Caso a proteção conferida aos segredos de negócio tivesse lastro jurídico no direito de propriedade certamente seria muito mais antiga<sup>455</sup>.

Ainda nessa linha, constata-se que, diferentemente dos casos de violação a direito de propriedade, nos quais o tribunal confirma os fatos para em seguida aplicar as disposições expressas do ordenamento vigente que resguardam o direito de propriedade pertencente ao titular; nas hipóteses de violação a segredos de negócio o julgador examina detalhadamente os aspectos fáticos do caso para definir se, com base nestes e conforme a sua convicção acerca de qual proposta tradicional de Direito Privado serve de fundamento à tutela jurídica dos segredos de negócio, será conferida alguma proteção jurídica a seu titular<sup>456</sup>.

Dessa forma, existe diferença importante entre o direito de propriedade e o regime de tutela aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*. De modo que a proposta de tutela dos segredos de negócio com lastro em direito de propriedade revela-se inadequada e insuficiente por ignorar essa diferença<sup>457</sup>.

---

<sup>453</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 71.

<sup>454</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321; SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, 38, pp. 374–375.

<sup>455</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 18.

<sup>456</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 320-331.

<sup>457</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 320-331.

## 2.1.2. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL

No que diz respeito à proposta de justificativa da tutela conferida aos segredos de negócio nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* enquanto hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral, aplicam-se em parte ponderações já colocadas no Capítulo 2.1.1 quanto à proposta de justificativa da tutela conferida aos titulares de segredos com lastro no direito de propriedade.

Com efeito, o regime de responsabilidade civil extracontratual em geral não demanda que a pessoa lesada, em favor de quem incidirá a tutela, tenha adotado medidas para manter em segredo o bem em questão, que lhe tenha sido tomado por terceiros.

Tampouco limita a tutela jurídica cabível aos casos em que o titular tenha sofrido dano causado por terceiros que tenham, necessariamente, feito uso de “*meios desleais*” para tanto – conceito do qual ficariam excluídos, especificamente, a engenharia reversa e o processo de pesquisa e de desenvolvimento conduzido de maneira independente<sup>458</sup>.

Em verdade, cumpre enfatizar como importante ponto de inadequação do regime de responsabilidade civil extracontratual em geral face à tutela que é conferida aos titulares de segredos de negócio nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*, a verdade de que o conceito de meios desleais para a apropriação de segredos não se confunde com o de ato ilícito<sup>459</sup>.

Disso decorre, inclusive, relevante grau de incerteza sobre a noção de meio considerado desleal para o acesso a segredo de titularidade alheia<sup>460</sup>.

---

<sup>458</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

<sup>459</sup> CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, 8, p. 150; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 62-63; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 321-325.

<sup>460</sup> CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, 8, p. 150; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 62-63; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 321-325.

Afora a premissa bem firmada na doutrina<sup>461</sup> de que do conceito de meio “*desleal*” para a apropriação de segredos ficam excluídos o exercício de engenharia reversa e o desenvolvimento de processo de inovação independente, os demais contornos da noção de “*meio desleal*” para a apropriação de segredos de negócio têm importante grau de indefinição e são decididos caso a caso<sup>462</sup>.

São dignos de menção como exemplos nesse sentido, os atos de vasculhar a lixeira do concorrente buscando encontrar nos resíduos informação objeto de segredo de negócio e que tenha sido descartada sem o devido cuidado; monitoramento assíduo de todas as redes e plataformas de comunicação do concorrente, visando a encontrar informação objeto de segredo que seja indevidamente exposta, ainda que por breves instantes; ficar próximo a executivos do concorrente em locais públicos como aeroportos, na expectativa de escutando às suas conversas obter informação que é objeto de segredo de negócio; e até mesmo sobrevoar a planta industrial de concorrente, também com o intuito de obter acesso a informação estratégica objeto de segredo negocial<sup>463</sup>.

Todos esses meios de acesso a informações sigilosas já foram examinados por tribunais em disputas concretas e considerados meios desleais para acesso a segredos de negócio de titularidade alheia. No entanto, não configuram atos ilícitos extracontratuais<sup>464</sup>.

Na mesma toada, cumpre enfatizar como outro importante elemento de inadequação do regime responsabilidade civil extracontratual em geral face à tutela que é conferida a titulares de segredos de negócio nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*, que referida tutela absolutamente prescindem do tradicional tripé da responsabilidade civil extracontratual: dano, nexos causal e culpa. Nenhum desses elementos é exigido para autorizar que incida tutela jurídica em favor de titulares de segredo de negócio.

---

<sup>461</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

<sup>462</sup> CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, 8, p. 150; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 62-63; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 321-325.

<sup>463</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 8; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 50.

<sup>464</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 8; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 50.

No regime de tutela jurídica aos segredos comerciais como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*, os requisitos postos nesse sentido são outros. Consistem em que o titular tenha adotado medidas consideradas razoáveis à manutenção da confidencialidade relativa do ativo objeto de proteção por segredo, além do que terceiros tenham acessado o segredo em questão fazendo uso de meios considerados desleais para tanto.

Trata-se, portanto, de contornos de regimes jurídicos – pertinentes à responsabilidade civil extracontratual em geral e à tutela dos segredos de negócio nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* – diversos, distintos. Do que decorre, também, a inadequação da proposta de justificativa jurídica da proteção aos segredos de negócio com lastro na responsabilidade civil extracontratual em geral.

Pode, perfeitamente, haver violação a segredo de negócio sem o cometimento de ato ilícito extracontratual. Seja mediante as condutas mencionadas em parágrafo precedente, já examinadas por tribunais e avaliadas como configurando meio desleal para o acesso a segredos - nenhuma das quais configurando ato ilícito extracontratual<sup>465</sup>. Ou, ainda, como é frequente se observar, por descumprimento de compromisso de *NDA* ou *NCA* constante de contrato firmado pelo titular de segredo com empregado ou com parceiro comercial<sup>466</sup>. Sendo esse o caso, o titular de segredo acionará instrumento que extrapola a figura da responsabilidade civil extracontratual em geral – os já citados típicos compromissos contratuais de *NDA* de *NCA*<sup>467</sup>.

Não bastasse, cumpre referir também, como elemento de inadequação da responsabilidade civil extracontratual em geral como justificativa da tutela jurídica que é conferida a titulares de segredos de negócio, o elemento temporal. Assim como foi mencionado no Capítulo 2.1.1 com relação ao direito de propriedade, a responsabilidade civil extracontratual

---

<sup>465</sup> CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, 8, p. 150; CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 8; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 62-63; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 321-325; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 53.

<sup>466</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 7-8; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 325.

<sup>467</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 7-8; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 325.

é instituto jurídico com histórico que também remonta aos tempos antigos. De forma que, caso a tutela jurídica conferida aos titulares de segredo de negócio encontrasse lastro em responsabilidade civil extracontratual em geral, por certo teria se estruturado antes do final do Século XIX.

Não bastasse, também sob a perspectiva dogmática a proposta de tutela dos segredos de negócio enquanto exemplo de incidência de normas de responsabilidade civil extracontratual em geral não encontra amparo.

Segundo ensina CAVALIERI FILHO<sup>468</sup>:

A essência da responsabilidade [civil extracontratual em geral] está ligada à noção de desvio de conduta, ou seja, foi ela engendrada para alcançar as condutas praticadas de forma contrária ao direito e danosas a outrem. Designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de um outro dever jurídico. Em apertada síntese, responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário.

Assim, a responsabilidade civil é repercussão obrigacional de ação humana<sup>469</sup>.

Havendo violação a interesse juridicamente protegido, o autor dessa ação ou omissão em violação desse interesse, com nexos causal para com o dano gerado, tem o dever de reparação do dano, em recomposição do interesse jurídico que foi violado<sup>470-471</sup>.

A responsabilidade civil extracontratual em geral assume, dessa forma, dupla função. Por um lado, serve à reparação da vítima de ato ilícito civil extracontratual, reparando o dano e recompondo o interesse o jurídico lesado naquele caso específico, na linha do exposto no parágrafo precedente<sup>472</sup>. Por outro lado, age também para desencorajar o cometimento de ilícitos extracontratuais que gerem dano, na medida em que impõe a todos que suportem o custo integral de seu comportamento<sup>473</sup>.

---

<sup>468</sup> CAVALIERI FILHO, S. *Programa de Responsabilidade Civil*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 2.

<sup>469</sup> DIAS, J. de A. *Da responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.2.

<sup>470</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 374-385.

<sup>471</sup> No ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 927 do Código Civil traz essa previsão.

<sup>472</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 400.

<sup>473</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 400.

Nesse sentido, no que diz respeito à proposta de justificativa da tutela que é conferida aos segredos de negócio como essencialmente estruturada no artigo 39(2) do *TRIPS* enquanto hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral, a principal crítica colocada pela doutrina<sup>474</sup> no que diz respeito à inadequação dogmática dessa proposta, consiste em que, como já assinalado, os meios considerados desleais para a apropriação de segredos de negócio não se confundem com o conceito de ato ilícito<sup>475-476</sup>.

Há hipóteses nas quais, mesmo ausente ato ilícito, considera-se ter havido violação a segredo de negócio ante sua apropriação por meios que são considerados desleais para este fim<sup>477</sup>. São exemplos disso as condutas já citadas nesse estudo, de vasculhar a lixeira do concorrente buscando encontrar nos resíduos informação objeto de segredo de negócio e que tenha sido descartada sem o devido cuidado; monitoramento assíduo de todas as redes e plataformas de comunicação do concorrente, visando encontrar informação objeto de segredo que seja indevidamente exposta, ainda que por breves instantes; dentre outras já mencionadas<sup>478</sup>.

Outro exemplo importante na mesma linha é o do Caso *DuPont*. No citado caso, apesar da ausência de qualquer ato ilícito no ato de sobrevoar terreno sacando fotos, o tribunal julgou ter havido violação a segredos de negócio, pois o sobrevoou de planta industrial visando à apropriação de segredos foi considerado meio desleal para acesso a estes.

Dessa forma, enquanto no regime de responsabilidade civil extracontratual em geral a ocorrência de ato ilícito é premissa fundamental para ensejar a incidência de tutela jurídica em favor da pessoa lesada, com reparação do dano causado justamente pelo ato ilícito; em se tratando de tutela aos segredos de negócio não se requer a ocorrência de ato ilícito: é preciso que tenha ocorrido apropriação do segredo comercial por meios considerados desleais para tanto.

---

<sup>474</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 50-53.

<sup>475</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 50-53.

<sup>476</sup> Conforme entendimento proferido em: *Silvaco Data Sys. v. Tech. Modeling Assocs.*, 896 F. Supp. 973, 974 (N.D. Cal. 1995) [online] [acesso em 12 mar. 2021] Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/896/973/1593998/>.

<sup>477</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 8; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 50-53.

<sup>478</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 8; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 50-53.

A noção de meios desleais para a apropriação de segredos de negócio não presume a violação de direitos já previstos no ordenamento, de que seja titular a mesma pessoa detentora de segredo de negócio.

Dessa forma, estando ausente no regime de tutela aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* o pressuposto de ocorrência de ato ilícito civil extracontratual, fundamental à incidência do regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual em geral, verifica-se sob esse aspecto a inadequação da proposta de que tutela aos segredos de negócio nos termos Do artigo 39(2) do *TRIPS* se daria enquanto hipótese de incidência do regime de responsabilidade civil extracontratual em geral. Justamente porque cada regime conta com pressupostos distintos para autorizar tutela ao titular de direito: no caso da responsabilidade civil extracontratual em geral, a verificação de ato ilícito; e no caso dos segredos de negócio, a constatação de que este foi apropriado por meio considerado desleal para tanto. Sendo certo que, como já ressaltado, as noções de ato ilícito e de meio desleal para a apropriação a segredos de negócio não são equivalentes.

Além dessa diferença, cumpre também enfatizar que o segundo pressuposto para a incidência da responsabilidade civil extracontratual em geral, que é a verificação de dano, não é mandatário na tutela aos segredos de negócio. Retomando as lições de CAVALIERI FILHO, “*Só se cogita, destarte, de responsabilidade civil onde houver violação de um dever jurídico e dano*”<sup>479</sup>.

De maneira diversa do que se verifica na responsabilidade civil extracontratual em geral, na tutela jurídica conferida aos segredos de negócio nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* não se exige a configuração de dano.

Caso tenha havido a apropriação de segredo apesar das medidas adotadas pelo titular em prol de sua confidencialidade, tendo a apropriação ocorrido com o emprego de meios considerados desleais para tanto, incidirá tutela em favor do titular de segredo desde logo, independentemente da configuração de dano. O titular de segredo poderá, por exemplo, ajuizar medida judicial face a quem tenha apropriado o segredo de negócio com pedido de tutela inibitória. É dizer, mesmo em caso de apropriação de segredo de negócio que não tenha – ou,

---

<sup>479</sup> CAVALIERI FILHO, S. *Programa de Responsabilidade Civil*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 2.

ao menos de início, não tenha - gerado dano ao titular respectivo, este receberá tutela no sentido de poder inibir que quem tenha expropriado o segredo, o explore ou revele a quaisquer terceiros.

Sem prejuízo de poder oportunamente formular pleito indenizatório caso tenha se verificado dano, seja dano à reputação do titular em razão de divulgação ao público acerca da expropriação de segredo ocorrida, ou dano material em razão da perda de valor de negócio em razão de ter sido tornado público segredo que, até então, conferia ao titular importante vantagem competitiva face a seus concorrentes.

De todo modo, cumpre enfatizar: enquanto no regime da responsabilidade civil extracontratual em geral exige-se a ocorrência de dano para autorizar tutela efetiva em favor da pessoa lesada, reparando-se o dano e recompondo-se, nessa medida, o interesse jurídico que foi afetado; no regime de tutela aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* o dano não é pressuposto necessário à incidência de tutela jurídica em favor do titular.

Constata-se assim, que dois pressupostos fundamentais para a incidência do regime de responsabilidade civil extracontratual em geral – ato ilícito extracontratual e dano – não se fazem necessariamente presentes na tutela aos segredos de negócio, como essencialmente delineada no artigo 39(2) do *TRIPS*. Podem, eventualmente, estar presentes quando o meio desleal utilizado para a apropriação de segredo for também ato ilícito e quando dessa violação a segredo negocial decorrer dano ao titular. Contudo, tais elementos que são indispensáveis no regime da responsabilidade civil extracontratual em geral não se fazem presentes na proteção aos segredos de negócio, nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*.

Em razão do exposto, a proposta de tutela dos segredos de negócio enquanto hipótese de incidência de responsabilidade civil extracontratual em geral não se sustenta<sup>480</sup>.

---

<sup>480</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 38.

### 2.1.3. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL

A terceira proposta apresentada no Capítulo 1.2 é a de que segredos de negócio devem ser tutelados na medida em que exista lastro contratual nesse sentido. Ou seja, na medida em que o terceiro violador do segredo tenha, ao agir dessa forma, descumprido obrigação contratual assumida perante o titular de segredo de negócio<sup>481</sup>.

A principal crítica apresentada face a tal proposta diz respeito à sua insuficiência para justificar a tutela conferida aos segredos<sup>482</sup> nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*.

Referida proposta adota como pressuposto essencial para autorizar a tutela de segredos negociais a existência de contrato firmado pelo titular com o terceiro que os tenha acessado indevidamente. Por meio desse contrato, o terceiro em questão deve ter se obrigado perante o titular a não revelar o segredo em questão (compromisso de *NDA*), ou ainda – e possivelmente também - a não utilizar o segredo de forma a competir com o titular (compromisso de *NCA*)<sup>483</sup>.

De fato, em matéria de segredos de negócio, os contratos são instrumento a que os titulares de segredos recorrem visando a adimplir o seu ônus de adoção de medidas consideradas “razoáveis” para manutenção de sua confidencialidade<sup>484</sup>.

No entanto, nos termos do regime de proteção aos segredos de negócio como essencialmente delineado no artigo 39(2) do *TRIPS*, não é posta exigência de compromisso contratual prévio firmado entre o titular e o terceiro violador de seu segredo de negócio<sup>485</sup>. Não se demanda a existência de contrato prévio firmado entre o titular e o violador do segredo de negócio para que, somente assim, possa incidir tutela jurídica em favor do titular do segredo<sup>486</sup>.

---

<sup>481</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 10; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329. Em defesa dessa teoria, KITCH, E. W. Intellectual property and the common law. *Virginia Law Review*. 1992, 78, pp. 293-304; ROBINSON, T. The confidence game: an approach to the law of trade secrets. *Arizona Law Review*. 1983, 25, pp. 347-393.

<sup>482</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 328.

<sup>483</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 328.

<sup>484</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 71.

<sup>485</sup> Vide nota número 9.

<sup>486</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 11; EPSTEIN, R. A. Trade secrets as private property: their constitutional protection. *John M. Olin Program in Law*

Pelo contrário, a jurisprudência<sup>487</sup> sanciona a apropriação indevida de segredos de negócio, uma vez que tenha havido recurso a meios desleais para tanto, inclusive em casos de ausência de relacionamento contratual prévio entre as partes<sup>488</sup>.

Além disso, outra crítica importante sob a perspectiva prática acerca da proposta de tutela dos segredos de negócio somente quanto exista lastro contratual nesse sentido diz respeito ao “*paradoxo de Arrow*”<sup>489</sup>.

O mencionado paradoxo se estrutura da seguinte forma. Por um lado, os titulares de segredo de negócio têm justo receio de informar o segredo a terceiros que sejam potenciais investidores ou parceiros comerciais. Afinal, a adoção de medidas consideradas razoáveis à manutenção de sua confidencialidade é requisito mandatório posto aos titulares sob pena de perda de titularidade do segredo de negócio, nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*<sup>490</sup>.

Em razão disso, os titulares de segredo costumam demandar que terceiros potenciais investidores ou parceiros comerciais assinem compromissos de *NDA* ou *NCA* antes de terem acesso ao segredo de negócio potencialmente objeto de investimento ou de parceria. Por outro lado, esses terceiros que podem vir a se tornar investidores ou parceiros comerciais do titular de segredo por vezes não se mostram dispostos a assinar compromisso de *NDA* ou *NCA* com redação ampla, comprometendo-se a não endereçar publicamente certa matéria ou a não explorar ao longo dos próximos anos determinado segmento comercial ou vertente, tudo isso desconhecendo o potencial do segredo de negócio do titular, bem como a viabilidade de sua exploração em escala industrial<sup>491</sup>.

---

*and Economics Working Paper No. 190* [online] set. 2003 [acesso em 15 mai. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=421340](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=421340), p. 5; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 328-329.

<sup>487</sup> Vide os precedentes nesse sentido já citados no presente estudo, destacadamente nos Capítulos 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.4.

<sup>488</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 330; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 125; STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 739.

<sup>489</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 313-346.

<sup>490</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 313-346.

<sup>491</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 313-346.

Assim, o paradoxo consiste em que, por um lado, os titulares de segredos de negócio resistem em explorá-los comercialmente - na medida em que isso implicará em alguma revelação do segredo a terceiros - sem que esses terceiros tenham assinado compromissos de *NDA* e de *NCA*. Por outro lado, tais terceiros resistem em assinar os instrumentos de *NDA* e de *NCA* temendo restringir a sua atuação de determinada maneira, renunciando a lucro, tudo isso sem saber se o segredo comercial em questão compensa essas restrições<sup>492</sup>.

Diante desse contexto, a proposta de que a tutela dos segredos de negócio ocorra somente quando houver lastro contratual nesse sentido revela-se inadequada à praxe comercial envolvendo os segredos, uma vez que a assinatura de compromissos de *NDA* e *NCA* não se dá sem entraves.

Nessa linha, considerando que os instrumentos contratuais mais utilizados pelos titulares de segredo para protegê-los de violação são o *NDA* e o *NCA*, justamente aqueles que investidores e parceiros comerciais do titular muitas vezes têm receio ou até mesmo resistem em assinar, confiar nesses instrumentos como requisito basilar à tutela dos segredos comerciais seria proposta de embasamento da tutela conferida por segredos de forma inadequada à realidade de como estes são aproveitados e explorados no mercado<sup>493</sup>. Sendo certo, ademais, que mesmo nos casos de violação a segredo de negócio em que o titular e o terceiro violador não têm qualquer vínculo contratual prévio, a jurisprudência<sup>494</sup> confere proteção aos segredos, com respaldo no artigo 39(2) do *TRIPS* que não traz exigência de *NCA* e *NDA* prévios entre o titular de segredo e o seu violador<sup>495</sup>.

Adicionalmente, ainda com relação à proposta de tutela dos segredos de negócio somente se existir lastro contratual para tanto, é pertinente retomar que compromissos de *NDA* e *NCA* por vezes têm sua aplicação questionada.

---

<sup>492</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 313-346.

<sup>493</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 313-346.

<sup>494</sup> Vide precedentes já abordados neste trabalho, destacadamente nos Capítulos 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.4.

<sup>495</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 330; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 125; STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 739.

Isso por conta de seu potencial restritivo: o *NDA*, na medida em que impede a divulgação de informação; e o *NCA* uma vez que restringe a competição no mercado em certa medida<sup>496</sup>.

O *NCA* tem sua incidência mais questionada do que *NDA*<sup>497</sup>. Instrumentos de *NCA* são ilícitos *per se* na Califórnia, na esteira dos diversos precedentes já proferidos pela suprema corte californiana nesse sentido<sup>498</sup>.

Em âmbito pátrio, existem nada menos do que três súmulas do *CADE* sobre o compromisso de não-concorrência, sempre com referência ao prazo-limite de cinco anos para duração do compromisso de não-competição<sup>499</sup>.

Como foi referido no Capítulo 1.2.3, a jurisprudência entende, majoritariamente, que o viés restritivo à ordem pública dos compromissos de *NDA* e *NCA* pode ser tolerado caso tais compromissos tenham sido firmados para fins de tutela a segredos de negócio<sup>500</sup>. Não obstante, sob a perspectiva objeto deste Capítulo 2.1 cumpre ponderar que a questão de aplicabilidade ou não de tais cláusulas *NDA* e *NCA* será um debate presente.

Embora o entendimento majoritário da jurisprudência<sup>501</sup> esteja orientado para tolerar o viés de restrição no acesso ao conhecimento e de restrição à competição conforme as cláusulas de *NDA* e *NCA* em prol da tutela aos segredos de negócio, trata-se de disputa que deverá ser

---

<sup>496</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 13; RISCH, M. An empirical look at trade secret law's shift from common to statutory law. *Villanova Law/Public Policy Research paper No. 2012-2008* [online] jan. 2012 [acesso em 21 abr. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1982209](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1982209), p. 6.

<sup>497</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 13.

<sup>498</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 13.

<sup>499</sup> Súmula nº 2, publicada no D.O.U. de 27 de agosto de 2007: "A aquisição de participação minoritária sobre capital votante pelo sócio que já detenha participação majoritária não configura ato de notificação obrigatória (art. 54 da Lei n. 8.884/94) se concorrerem as seguintes circunstâncias: (i) o vendedor não detinha poderes decorrentes de lei, estatuto ou contrato de (i.a) indicar administrador, (i.b) determinar política comercial ou (i.c) vetar qualquer matéria social e (ii) do(s) ato(s) jurídico(s) não constem cláusulas (ii.a) de não-concorrência com prazo superior a cinco anos e/ou abrangência territorial superior à de efetiva atuação da sociedade objeto e (ii.b) de que decorra qualquer tipo de poder de controle entre as partes após a operação"; Súmula nº 4, publicada no D.O.U. de 09 de dezembro de 2009: "É lícita a estipulação de cláusula de não-concorrência na vigência de joint venture, desde que guarde relação direta com seu objeto e que fique restrita aos mercados de atuação"; Súmula nº 5, publicada no D.O.U. de 09 de dezembro de 2009: "É lícita a estipulação de cláusula de não-concorrência com prazo de até cinco anos da alienação de estabelecimento, desde que vinculada à proteção do fundo de comércio".

<sup>500</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 13.

<sup>501</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 13.

enfrentada pelos titulares de segredo<sup>502</sup>. Mesmo porque entendimento preponderante nem sempre prevalece<sup>503</sup>.

Além de apresentar problemas importantes sob a perspectiva prática conforme descrito nos parágrafos acima, também sob a perspectiva dogmática referida proposta de tutela dos segredos de negócio por meio de contrato é inadequada.

Nesse sentido, importa resgatar que contratos são negócios jurídicos bilaterais ou plurilaterais<sup>504</sup>. São “*um acordo de vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos*”<sup>505</sup>. Contratos são fato humano, voluntário e lícito, formado por duas ou mais declarações concordantes que produzem efeitos jurídicos conformes à intenção manifestada<sup>506</sup>.

As normas de direito contratual incidem objetivando diminuir os custos de transação, de modelagem dos contratos, de sua interpretação e, em geral, para mitigar ineficiências de contratos mal redigidos ou incompletos. Têm a finalidade de desencorajar oportunismos, estimular ação cooperativa, prevenir erros conhecidos, mas evitáveis e, nesse sentido, reduzir a complexidade da conclusão de contratos, bem como os custos de eventuais litígios<sup>507</sup>.

Embora não sejam atingidos em todos os casos, esses são os objetivos do Direito Contratual<sup>508</sup>.

Dito isso, contratos podem representar camada adicional de proteção ao demonstrarem que o titular de segredos foi diligente no emprego de medidas visando a manter sua confidencialidade, via *NDA* e *NCA*. Também podem ser elementos de prova importantes em eventual litígio, demonstrando que o terceiro violador do segredo teve acesso a este,

---

<sup>502</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 329.

<sup>503</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 329.

<sup>504</sup> GOMES, O. *Direitos Reais*. Forense: Rio de Janeiro, 2012, p. 4.

<sup>505</sup> DE ALMEIDA, C. F. *Contratos I: conceito, fontes, formação*. Coimbra: Almedina, 2017, pp. 33; 39; PEREIRA, C. M. da S. *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 7.

<sup>506</sup> DE ALMEIDA, C. F. *Contratos I: conceito, fontes, formação*. Coimbra: Almedina, 2017, p. 33.

<sup>507</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 416-419.

<sup>508</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 420-422.

comprometendo-se a não o revelar (em caso de compromisso *NDA*) ou a não o utilizar em competição com o titular (em caso de compromisso *NCA*), mas descumpriu o compromisso contratual nesse sentido.

Referidas disposições contratuais também contribuiriam para mitigar discussões que muitas vezes se fazem presentes em demandas sobre violação a segredos de negócio, como questionamento no sentido de o objeto de litígio ser efetivamente um segredo negocial ou informação que o titular teria voluntariado e com relação à qual não teria sido solicitada não-divulgação ou não exploração em competição com o titular.

O ônus probatório do titular em demandas versando sobre violação a segredo de negócio é rigoroso. É preciso comprovar que o ativo intelectual objeto de litígio era segredo negocial e foi expropriado por terceiro fazendo uso de meios desleais nesse sentido – e não acessado com autorização irrestrita do titular ou ainda por engenharia reversa ou por processo de inovação independente. Nesse sentido, disposições contratuais de *NDA* ou *NCA* que tenham sido previamente firmadas com o violador de segredo podem representar importante ferramenta de apoio ao titular<sup>509</sup>.

Contudo, a possibilidade de instrumentos contratuais de *NDA* ou *NCA* servirem de apoio a titulares de segredo de negócio, seja para mitigar a possibilidade de sua violação em razão da previsão de multa contratual elevada nesse sentido, seja como lastro probatório a fortalecer pleito de violação a segredo; não autoriza que contratos sejam considerados fundamento válido a justificar a tutela jurídica conferida a titulares de segredo de negócio. Essencialmente porque, como já abordado, referida tutela acontece da mesma forma e seguindo os mesmos contornos fundamentais definidos no artigo 39(2) do *TRIPS*, independentemente da existência de qualquer contrato<sup>510</sup>.

Caso o segredo de negócio fosse ativo cuja proteção demanda relação contratual prévia como lastro, essa exigência seria imposta para autorizar a incidência de tutela jurídica em favor dos titulares de segredos. O que não ocorre, comprometendo, assim, a premissa de referida

---

<sup>509</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 11.

<sup>510</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 11.

proposta de justificativa da proteção que é conferida aos segredos de negócio com embasamento contratual<sup>511</sup>.

A tutela aos segredos de negócio acontece da mesma forma e com os contornos já descritos no presente estudo inclusive quando incide face a terceiros com quem o titular não tenha tido qualquer interação prévia – e com quem, portanto, não tenham jamais firmado contrato de qualquer espécie. O que ratifica a inadequação da proposta de que a tutela jurídica conferida aos titulares de segredos de negócio se justificaria a partir da responsabilidade civil contratual<sup>512</sup>.

Nessa linha, LEMLEY reforça que a discussão quanto à proteção jurídica dos segredos de negócio é mais complexa do que a existência ou não de previsão em contrato nesse sentido<sup>513</sup>. Isso porque, em seu entendimento, na mesma toada do quanto exposto nos parágrafos precedentes, a responsabilidade civil contratual não justifica a tutela jurídica que é conferida aos titulares de segredo mesmo quando não há contrato firmado por tais titulares com os violadores de segredo negocial<sup>514</sup>. LEMLEY ressalta que a teoria da responsabilidade civil contratual tampouco justifica os contornos e as limitações da tutela que é conferida aos titulares de segredo, como essencialmente estruturada no artigo 39(2) do *TRIPS*: somente caso o titular adote esforços razoáveis para manutenção do segredo, não incidindo caso este tenha sido desvendado por terceiros via meios considerados leais nesse sentido<sup>515</sup>.

Dessa forma, também sob esse aspecto constata-se a inadequação da proposta de justificativa da tutela conferida a titulares de segredo de negócio em razão de responsabilidade civil contratual.

---

<sup>511</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 11.

<sup>512</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 11.

<sup>513</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 329; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 125.

<sup>514</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 329; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 125.

<sup>515</sup> SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 125.

## 2.1.4. CONCORRÊNCIA DESLEAL

A quarta proposta tradicional de Direito Privado para justificar a tutela dos segredos de negócio, apresentada no Capítulo 1.2, consiste em que a violação de segredo por terceiro com o emprego de meios considerados desleais para tanto, configura ato de concorrência desleal. O regime de proteção aos segredos de negócio teria lastro, portanto, no de responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal<sup>516</sup>.

No que diz respeito a tal proposta, uma crítica importante apresentada é a de que, em ordenamentos nos quais o regime de concorrência desleal se aplica se houver ação perpetrada por competidor de quem reclame nesse sentido, como é o caso dos Estados Unidos<sup>517</sup> e do Brasil<sup>518</sup>; referida proposta de justificativa de tutela aos segredos de negócio conferiria fundamento, somente, à tutela aos titulares de segredos quando a sua apropriação mediante instrumentos desleais tenha sido perpetrada por concorrentes desses titulares<sup>519</sup>.

Ocorre que a realidade nas disputas de segredo de negócio nem sempre é a de violação a segredos de negócio cometida por concorrente direto do titular<sup>520</sup>.

A violação pode ser perpetrada, por exemplo, por agente que se desconfie, mas que não se tenha qualquer prova de estar agindo a mando de concorrente do titular de segredo de negócio. Ou pode ser perpetrada por determinado agente que não concorre com o titular, mas apropria os segredos de negócio deste fazendo uso de meios desleais para tanto, visando a empregar essas informações negociais estratégicas e confidenciais na indústria diversa em que

---

<sup>516</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 316. São representativos desse posicionamento majoritário: BONE, R. G. A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *California Law Review*. 1998, 86, pp. 241-314; FEKETE, E. K. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no Direito Brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 31-38.

<sup>517</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

<sup>518</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 401.

<sup>519</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

<sup>520</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

atua<sup>521</sup> – uma vez que a informação objeto de segredo de negócio pode ser aplicável em diversos segmentos, como seria o caso, por exemplo, de *know-how* referente à distribuição eficiente de produtos a rede de vendas.

Dessa forma, a proposta ora objeto de exame, no sentido de que a tutela dos segredos negociais se justificaria na medida em que configurado ato de concorrência desleal, revela-se insuficiente para justificar a proteção que é conferida aos titulares de segredo – mesmo quando a violação destes tenha sido cometida por terceiro que não é concorrente do titular, mas fez uso de meios impróprios, desleais, para acessar o segredo<sup>522</sup>.

Ademais, uma segunda crítica importante é colocada na mesma linha daquela posta com relação à proposta de tutela dos segredos de negócio enquanto hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral. Na linha de que conduta considerada meio desleal para acesso a segredo pode não configurar ato ilícito extracontratual. Na mesma esteira, os conceitos de meio desleal para a apropriação a segredo de negócio e de ação de concorrência desleal não são sobrepostos.

Em determinado caso que esteja sob exame, certa conduta de apropriação de segredo pode configurar, também, ato de concorrência desleal. O que aconteceria, por exemplo, na hipótese invasão à fábrica de concorrente e obtenção de segredo que será utilizado para desviar, em benefício próprio, clientela antes pertencente ao titular do segredo. No entanto, não se pode olvidar que, como já mencionado, o conceito de ato violador a segredo de negócio, em apropriação deste com recurso a meios considerados desleais para tanto, prescinde de relação de concorrência entre o titular de segredo e o terceiro que o tenha apropriado. Dessa forma, conceitos nucleares pertinentes a cada um desses regimes – a noção de meio desleal para a apropriação de segredo, e a de ato de concorrência desleal – se estruturam sob premissas diferentes.

---

<sup>521</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

<sup>522</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

Na mesma esteira, outra crítica importante consiste em que o regime de concorrência desleal não demanda, como faz o dos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*, que o titular mantenha o ativo intangível objeto de tutela sob sigilo.

Trata-se assim, de mais uma importante distinção que afasta o regime de responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal como justificativa plausível para a tutela que é conferida aos titulares de segredos comerciais, nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*.

Além disso, a proposta de justificativa da tutela conferida a segredos de negócio enquanto hipótese de responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal não se sustenta do ponto de vista dogmático.

Segundo ASCARELLI, o regime da concorrência desleal visa a prevenir e a sancionar certos atos de concorrência considerados desleais, pois violam “*as regras do jogo*”, ou seja, violam o padrão de boas práticas de competição no mercado<sup>523</sup>. Nos termos do artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris na Revisão de Haia em 1925, “*Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial*”.

Assim, ação de concorrência desleal é, em síntese, todo ato de concorrente que se aproveita de criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, frequentemente visando a captar, sem esforço próprio, a clientela alheia<sup>524</sup>.

Para a configuração de concorrência desleal não é necessária a constatação de dano efetivo contra o concorrente afetado. Tampouco é necessário que tenha se concretizado a apropriação de clientela<sup>525</sup>. Basta a constatação de ato face a concorrente<sup>526</sup> e que seja

---

<sup>523</sup> No original, em espanhol: “*se quieren precisamente sancionar determinados actos de concurrencia y sancionarlos no porque sean actos de concurrencia, sino porque son “desleales”, porque violan, puede decirse, las “reglas del juego” y precisamente en interés del funcionamiento de éste*”. ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 161.

<sup>524</sup> BITTAR, C. A. *Teoria e prática da concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, pp. 16; 45.

<sup>525</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 404-405.

<sup>526</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 401.

considerado desleal, ou seja, conduta não aceita pelo mercado em razão de ser avaliada incompatível com as boas práticas de concorrência<sup>527</sup>.

Nesse sentido, o regime de concorrência desleal confere direito subjetivo a cada empresário, frente a todo empresário concorrente, de ter ação inibitória face a este caso aja em concorrência desleal, independentemente da constatação de danos. Em razão da inexigibilidade da constatação de danos para a incidência de tutela em favor do empresário afetado, a concorrência desleal é uma disciplina especial no âmbito da responsabilidade civil extracontratual<sup>528</sup>.

O regime da concorrência desleal se estruturou diante de constatação de que as normas vigentes não esgotavam ou acompanhavam o passo do surgimento de condutas avaliadas como reprováveis e prejudiciais à concorrência livre e justa<sup>529</sup>.

A concorrência desleal poderia se apresentar como justificativa plausível para a tutela que incide sobre segredos de negócio. Afinal, o titular de segredo é protegido contra a apropriação de segredo por quem tenha feito uso de meios considerados desleais para tanto. Sob esse aspecto, há alinhamento entre o regime da concorrência desleal e a tutela jurídica conferida aos segredos de negócio.

Apesar dessa semelhança, há diferença importante entre os regimes de concorrência desleal e o de tutela aos segredos, em parte porque, como mencionado, em países como os Estados Unidos<sup>530</sup> e o Brasil<sup>531</sup> a concorrência desleal se aplica apenas – como o próprio nome do instituto indica – entre concorrentes. Assim, nesses países somente se pode arguir ato de concorrência desleal e pretender obter tutela jurídica nesse sentido, contra quem seja

---

<sup>527</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, pp. 160-163; BITTAR, C. A. *Teoria e prática da concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, pp. 47-49; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 404-405.

<sup>528</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, pp. 160-163.

<sup>529</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 400-404.

<sup>530</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

<sup>531</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 401.

concorrente, competidor na mesma indústria, comércio ou segmento de atividade do empresário afetado e tenha agido de forma considerada desleal conforme os padrões de mercado<sup>532</sup>.

É possível arguir que o autor de concorrência desleal agiu a mando de concorrente do empresário afetado. Nesses casos, o regime de concorrência desleal também se aplica, embora com importante desafio probatório do empresário afetado em demonstrar o vínculo do autor de concorrência desleal na hipótese concreta, com concorrente seu<sup>533</sup>.

Não obstante, como também mencionado, para proteção aos segredos de negócio como essencialmente delineada no artigo 39(2) do *TRIPS* esse requisito de a ação violadora ter sido perpetrada por concorrente não se aplica. Para haver violação a segredo de negócio, este deve ter sido acessado a despeito dos esforços de seu titular em prol de sua confidencialidade, e por terceiro que tenha feito uso de meios considerados desleais para tanto. Portanto, para incidir tutela em favor do titular de segredo de negócio não se exige que o ato de violação deste tenha sido perpetrado por ou a mando de concorrente do titular<sup>534</sup>.

Reforçando a inadequação dogmática da proposta de justificativa da tutela conferida aos segredos de negócio sob o regime da concorrência desleal, cumpre destacar o elemento segredo<sup>535</sup>.

Como já ressaltado, para que incida tutela em favor do titular de segredo comercial nos termos previstos no artigo 39(2) do *TRIPS*, o titular deve comprovar ter adotado medidas razoáveis objetivando preservação do segredo, mas, a despeito disso, ter tido o segredo acessado por terceiro que tenha feito uso de meios desleais para tanto. Contudo, a exigência de esforços razoáveis objetivando preservação de segredo sobre o ativo imaterial objeto de tutela não é posta para a configuração de ato de concorrência desleal<sup>536</sup>.

---

<sup>532</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 401.

<sup>533</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 401.

<sup>534</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 401-402.

<sup>535</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 65.

<sup>536</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 401-402; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 38.

De forma que os contornos da tutela jurídica conferida a titulares de segredos de negócio como essencialmente definida no artigo 39(2) do *TRIPS* diferem daqueles pertinentes à concorrência desleal em geral<sup>537</sup>.

Adicionalmente, ainda no que diz respeito à inadequação da concorrência desleal para fundamentar a tutela que é conferida aos segredos de negócio cumpre enfatizar a incidência do regime de concorrência desleal sobre direitos de propriedade intelectual já reconhecidos enquanto tais, a exemplo das marcas, direito de autor e patentes. Nesse sentido, CERQUEIRA observa que a repressão à concorrência desleal seria princípio fundamental interligando e norteando o curso de ação de todos os direitos de propriedade intelectual<sup>538</sup>. O viés de inibição a comportamentos que são tidos como antiéticos ou manifestações de concorrência desleal no mercado estaria presente como fundamento e elo dos direitos de propriedade intelectual<sup>539</sup>.

Nessa linha, o direito marcário, por exemplo, proíbe o uso indevido de marca por terceiros não autorizados a tanto. Visa, assim, a evitar que haja uso indevido de sinais distintivos legítimos por terceiros não autorizados que induziriam o público consumidor em erro quanto à proveniência de produtos e de serviços no mercado.

Por sua vez, o direito patentário veda o aproveitamento não autorizado de inventos do titular de patente por terceiros durante o período de vigência da patente em questão, de modo que o titular desta possa obter retorno sobre os investimentos feitos em inovação e que resultaram no invento objeto de tutela. Visa, assim, a impedir que terceiros se aproveitem livremente de invento alcançado pelo titular ao custo de tempo, esforços e investimentos.

Já o direito autoral impede a utilização não autorizada de obras intelectuais de determinado criador, por terceiros. Evita-se, assim, que terceiros publiquem, alterem de qualquer forma ou assumam autoria sobre criações do espírito de certo autor.

Ainda consoante CERQUEIRA, a despeito da relação principiológica basilar comum aos direitos de propriedade intelectual no sentido de visarem a impedir comportamentos questionáveis por agentes no mercado envolvendo ativos intelectuais de titularidade alheia; a

---

<sup>537</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 65.

<sup>538</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 38.

<sup>539</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 38.

concorrência desleal não se confunde em termos de disciplina jurídica com os direitos de propriedade intelectual em sentido estrito já tradicionalmente reconhecidos enquanto tais, como marcas, patentes e direito de autor, os quais contam com dogmática própria<sup>540</sup>.

O viés de inibição a comportamentos que são tidos como antiéticos ou manifestações de concorrência desleal no mercado não inibe a configuração de tais direitos como disciplinas próprias no âmbito da propriedade intelectual<sup>541</sup>.

Nesse sentido, o regime da concorrência desleal incide quando se observam ações de competição qualificadas como sendo desleais. O que pode se verificar de forma isolada ou cumulativamente à violação de outros direitos – inclusive direitos de propriedade intelectual<sup>542</sup>.

Adotando a lei brasileira de propriedade industrial como exemplo, tem-se que referido diploma estabelece, em seu artigo 195, incisos IV, V, VIII e XIII, hipóteses de configuração de concorrência desleal relacionadas a violação de marca e de patente. Nesses casos, incidirão em favor do titular afetado os remédios de concorrência desleal e, também, aqueles pertinentes à violação de marca e de patente.

Feitos tais apontamentos, retomando a proposta de justificativa da tutela que é conferida aos segredos de negócio enquanto hipótese de concorrência desleal, constata-se que referida proposta não encontra lastro sob a perspectiva dogmática. Conforme abordado nos parágrafos precedentes, os contornos do regime da concorrência desleal e o do segredo de negócio não são coincidentes.

Além disso, também conforme abordado nos parágrafos precedentes, o viés de inibição a comportamentos que são tidos como antiéticos ou manifestações de concorrência desleal no mercado está presente em diversos direitos de propriedade intelectual, tais como as marcas, patentes e direito de autor, que são direitos de propriedade intelectual com disciplina própria.

Dessa forma, referido viés de repressão a comportamentos antiéticos que também está presente nos segredos de negócio não implica em que a proteção aos segredos se justifique tão

---

<sup>540</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 38.

<sup>541</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 38.

<sup>542</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 38.

somente como hipótese de concorrência desleal e não possa se apresentar como direito de propriedade industrial em sentido estrito.

Em razão de todo o exposto, constata-se que as propostas tradicionais de direito privado para justificar a tutela conferida aos segredos de negócio nos termos essencialmente delineados no artigo 39(2) do *TRIPS*, propostas objeto do Capítulo 1.2, mostram-se insuficientes e inadequadas nesse sentido. Tanto isso é verdade que, mesmo quando ausente violação a direito de propriedade material, hipótese de incidência de responsabilidade civil extracontratual em geral, violação a contrato ou ato de concorrência desleal, é possível haver tutela a segredo de negócio<sup>543</sup>. O que não teria cabimento caso alguma das propostas descritas no Capítulo 1.2 de fato embasasse a tutela que incide em favor de titulares de segredos negociais.

O exemplo mais notório nesse sentido é o já mencionado Caso *DuPont*. Em que, justamente, mesmo ausente violação a direito de propriedade material, hipótese de incidência de responsabilidade civil extracontratual em geral, violação a contrato ou ato de concorrência desleal, houve tutela a segredo de negócio<sup>544</sup>.

Diante de crítica no sentido de que o Caso *DuPont* seria muito particular, LEMLEY pondera que, em verdade, referido precedente apresenta uma questão jurídica pertinente e que ultrapassa os contornos do caso concreto: porque a apropriação de segredo de negócio naquele caso, mesmo não infringindo qualquer disposição de lei vigente à época, foi considerada ilícita? Por quais razões jurídicas se justifica a tutela do segredo de negócio, mesmo quando a infração ao segredo não infringe qualquer disposição do ordenamento corrente<sup>545</sup>?

A tais questões, acrescentam-se as seguintes: qual o fundamento jurídico que justifica a tutela dos segredos de negócio? A forma de tutela aos segredos negociais como

---

<sup>543</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

<sup>544</sup> [online] [acesso em 16 out. 2019] Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/1970%20Dupont.pdf>.

<sup>545</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 325-328.

essencialmente desenhada no artigo 39(2) do *TRIPS* está adequada e suficiente a tal fundamento?

Em conclusão a este Capítulo 2.1 do trabalho, cumpre repisar que nenhuma das quatro propostas tradicionais de Direito Privado para justificar a tutela que é conferida aos segredos de negócio endereça, justamente, elemento nuclear dos segredos de negócio: o “*segredo*”. Sem ele, segredos negociais deixam de existir e de receber tutela jurídica nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*. Trata-se de elemento ausente nas quatro propostas tradicionais de Direito Privado abordadas.

As limitações características da tutela que é conferida aos titulares de segredos de negócio como previsto artigo 39(2) do *TRIPS* – incide proteção em favor dos titulares somente caso demonstrem ter adotado medidas visando à preservação de confidencialidade do ativo intelectual objeto de proteção por segredo, e caso este tenha sido apropriado por terceiro que tenha feito uso de meios considerados desleais para tanto – não estão presentes em referidas propostas tradicionais de Direito Privado<sup>546</sup>. Fica, assim, evidente e demonstrada a sua inadequação para justificar a tutela que é conferida aos segredos negociais<sup>547</sup>.

---

<sup>546</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 38.

<sup>547</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 38.

## 2.2. CENÁRIO DE INDEFINIÇÃO QUE É PREJUDICIAL

O Capítulo 2.1 abordou como as propostas tradicionais de justificativa para a tutela que é conferida aos segredos de negócio – propriedade, responsabilidade civil extracontratual em geral, responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal – se mostram inadequadas e insuficientes nesse sentido. Nenhuma das citadas propostas encontra êxito em fundamentar adequadamente a tutela que é conferida aos segredos de negócio<sup>548</sup>, nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*.

O Capítulo 2.1 demonstrou que há importante indefinição quanto à justificativa jurídica para a proteção que é conferida aos segredos<sup>549</sup>.

O presente Capítulo abordará como esse cenário de indefinição é prejudicial sob diversas perspectivas. A primeira delas, que será abordada nos parágrafos subsequentes, é a dos titulares de segredos de negócio<sup>550</sup>.

Nesse sentido, como versado no Capítulo 2.1, um aspecto importante de inadequação das propostas tradicionais de Direito Privado enquanto justificativas para a tutela que é conferida aos segredos de negócio consiste em que mesmo quando tais propostas são consideradas em conjunto, como leque de justificativas possíveis para a proteção que é conferida aos segredos, são inadequadas enquanto tal. Não explicam a tutela conferida aos segredos nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* mesmo quando ausente violação à propriedade material, ato ilícito extracontratual, ato ilícito contratual ou ação qualificada como sendo de concorrência desleal<sup>551</sup>.

---

<sup>548</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 2-4; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-313; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 23.

<sup>549</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 4; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 23.

<sup>550</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 2; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312; 336; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 23; STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 738.

<sup>551</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

Ademais, referidas propostas implicam em importante variação na gama de tutelas possíveis de serem conferidas aos titulares de segredos comerciais, conforme o caso concreto sob exame. Gerando insegurança jurídica tanto aos seus titulares como, também, aos terceiros que pretendam acessar informações em tese objeto de segredo de negócio<sup>552</sup>.

Nesse contexto, os titulares de segredos comerciais operam balizando o anseio e efetivação de aproveitamento destes na empresa; com o risco de sua violação por meios que poderão ou não, conforme o caso concreto e o tribunal que o examine, serem considerados desleais<sup>553</sup>. Podendo, a partir dessa análise e na linha do exposto nos parágrafos precedentes, refletir-se em tutela jurídica com contornos variáveis caso a caso<sup>554</sup>.

Sob a perspectiva de terceiros que pretendam acessar ativos objeto de proteção por segredos, o cenário de indefinição sobre qual o lastro para a proteção destes gera ampla variação na gama de condutas em tese possíveis de serem consideradas meios desleais para acesso a segredos. Assim, esses agentes terceiros têm dificuldade em mensurar qual o limite tolerado em termos de diligência visando a identificar e incorporar no próprio negócio tecnologia de concorrente que seja em princípio protegida por segredo<sup>555</sup>.

A indefinição quanto ao fundamento para a tutela que é conferida aos segredos de negócio implica em variação potencial significativa e, em certa medida, imprevisível quanto à proteção conferida ao mesmo ativo imaterial<sup>556</sup>. O que gera incerteza e insegurança jurídica tanto aos titulares de segredos de negócio como, também, a terceiros que busquem acessar informações de concorrentes<sup>557</sup>.

---

<sup>552</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 4.

<sup>553</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 4.

<sup>554</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 4.

<sup>555</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 4.

<sup>556</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-321.

<sup>557</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 2; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312.

Quanto mais tumultuado e indefinido o debate acerca da justificativa jurídica para a tutela aos segredos, maior o grau de insegurança jurídica e de incerteza, na linha do exposto nos parágrafos precedentes. Não bastasse, a indefinição quanto ao fundamento jurídico para a tutela que é conferida aos segredos de negócio implica, também, em dificuldade de definição ou de estabelecimento de parâmetros objetivos sobre conceitos-chave pertinentes ao regime de tutela aos segredos negociais como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*. Dentre esses conceitos estão o de esforços “razoáveis” à manutenção de sigilo a serem empregados pelos titulares de segredos de negócio; bem como o de meios considerados “desleais” para a apropriação destes<sup>558</sup>.

Endereçando primeiramente a questão do sigilo, a doutrina<sup>559</sup> refere que o sigilo a ser mantido sobre os ativos que sejam objeto de proteção via o regime de segredo de negócio é sigilo relativo. Inclusive para viabilizar a aplicação do segredo na empresa<sup>560</sup>.

A despeito dessa ponderação sobre o sigilo demandado ser meramente relativo, faltam parâmetros objetivos para delimitar o que se pode conceber como esforços “razoáveis” para a manutenção desse sigilo relativo, em moldes aceitáveis para viabilizar a exploração do ativo objeto de proteção por segredo na empresa e, no mesmo passo, manter certo segredo – mesmo que relativo - sobre o ativo intelectual objeto de proteção, segredo que conforme o artigo 39(2) do *TRIPS* o titular respectivo deve adotar esforços “razoáveis” para manter sob pena de perda da tutela jurídica<sup>561</sup>.

Diante disso, exemplos de questões pertinentes de serem postas sobre a aplicação da noção de esforços “razoáveis” pela manutenção de sigilo relativo na prática, seriam: para quantas pessoas seria razoável que o titular revelasse o segredo, a fim de viabilizar vê-lo aplicado na empresa? Ou ainda, qual a porcentagem de funcionários na empresa, a quem seria

---

<sup>558</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 352-353.

<sup>559</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 139.

<sup>560</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, 45, p. 139.

<sup>561</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 352-353.

aceitável que o titular revelasse o segredo sem romper com seu sigilo relativo? Seria razoável a imposição de tal limite?

Na mesma linha: seria pertinente a imposição de limite quanto ao número de pessoas externas à empresa a quem o titular possa revelar o segredo no todo ou em parte, em tentativa de construir parcerias comerciais para a exploração deste? Seria pertinente estabelecer de que forma e mediante a imposição de quais restrições, contratuais inclusive, o titular poderia revelar no todo ou em parte o segredo a terceiros durante tais tratativas comerciais?

E mais: quais medidas seriam consideradas razoáveis de terem adoção demandada aos titulares, nesse sentido? Seriam diferentes a depender do tamanho da empresa ou da escala de aplicação do segredo de negócio nesta? Seriam diversas a depender do tipo de informação protegida?

Como se nota, a indefinição do conceito de esforços “razoáveis” a serem tidos pelo titular para manter sigilo relativo sobre o ativo protegido enquanto segredo, sob pena de perda da tutela jurídica sobre o ativo imaterial em questão; representa, também, importante elemento de insegurança jurídica.

Em razão da indefinição sobre a justificativa jurídica para a tutela que é conferida aos segredos de negócio, também o conceito de meios considerados desleais para acesso a estes permanece impreciso<sup>562</sup>.

Conforme abordado nos Capítulos 2.1.1 a 2.1.4 do trabalho, a noção de meios considerados “desleais” para a apropriação de segredos não equivale à de violação de propriedade sobre o suporte material que os abrigue, à de ato ilícito extracontratual em geral, à de violação de cláusula de contrato ou à de ato de concorrência desleal<sup>563</sup>.

Além disso, certos esforços competitivos para acessar ativos imateriais que sejam objeto de proteção por segredo de negócio são permitidos. É o caso da engenharia reversa, do

---

<sup>562</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7.

<sup>563</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

processo de pesquisa e de desenvolvimento de inovação conduzido de maneira independente, assim como, também, de outras ações lícitas visando a desvendar segredos a partir de informações acidentalmente tornadas públicas por seu titular, via pronunciamentos ou publicações<sup>564</sup>.

Entretanto, afóra esses contornos que são bastante gerais, a noção de meio considerado desleal para fins de acesso a segredos de negócio de titularidade alheia é definida essencialmente caso a caso. A partir de avaliação da hipótese específica sob exame pelo tribunal competente, em julgamento e definição sobre se a ação desempenhada naquele caso para acessar segredo pode ser considerada desleal ou não<sup>565</sup>.

É preciso reconhecer que o conceito de meio considerado “*desleal*” fins de acesso a segredos de negócio comporta certa elasticidade. Tendo em vista a criatividade dos agentes no mercado e o constante surgimento de novas ações em tentativa de acesso a informações confidenciais de titularidade alheia não seria benéfico definir previamente um rol taxativo de condutas consideradas desleais para fins de acesso a segredos de negócio.

Caso existente, esse rol poderia deixar de abranger certos meios desleais para o acesso a segredos não vislumbrados pelo legislador, mas empregados na prática de mercado; além de tornar-se rapidamente obsoleto, pois quem objetivasse acessar segredos de negócio alheios o faria contornando esse rol de condutas taxativas vedadas<sup>566</sup>.

A despeito de ser positiva alguma elasticidade na noção de meio considerado desleal para o acesso a segredos de negócio, é também verdade que o estabelecimento de parâmetros objetivos mínimos sobre tal conceito seria importante para reduzir a insegurança jurídica que hoje existe a esse respeito em razão de as decisões sobre a configuração ou não de meio desleal para a apropriação de segredos de negócio serem tomadas de forma casuística<sup>567</sup>.

---

<sup>564</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

<sup>565</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 325-328.

<sup>566</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 5.

<sup>567</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 325-328.

Para demonstrar concretamente como essa indefinição se apresenta, cumpre retomar que, conforme assinalado na Introdução, os casos de violação a segredos de negócio despontam com especial frequência em três tipos de circunstância: espionagem industrial, transações envolvendo segredos comerciais e mobilidade de empregados no mercado de trabalho<sup>568</sup>.

A indefinição sobre o conceito de meios considerados desleais para fins de acesso a segredos de negócio de titularidade alheia faz-se presente e representa elemento de insegurança jurídica nessas três circunstâncias.

No corrente cenário de quase-ausência de balizas concretas para definir meio desleal para acesso a segredos de negócio - afora as já citadas excludentes gerais de engenharia reversa e de processo de pesquisa e desenvolvimento de inovação conduzido de forma independente<sup>569</sup> - não há parâmetros que permitam definição sobre quais os limites toleráveis, por exemplo, para as atividades de espionagem industrial visando a identificar informações comerciais valiosas detidas por outros agentes no mercado.

Tampouco há balizas objetivas para a definição sobre os limites de atuação dos titulares de segredo de negócio e de seus parceiros comerciais nas transações e operações envolvendo os segredos<sup>570</sup>. Ou mesmo parâmetros de orientação sobre o que configura meio desleal para acesso a segredos de negócio dado o contexto de economia do conhecimento, com a contratação de empregados pelo valor intelectual que possam representar na empresa e crescente mobilidade, no mercado de trabalho, de empregados que junto aos seus antigos empregadores tiveram acesso a informações que se possa considerar protegidas enquanto segredos comerciais<sup>571</sup>.

A ausência de parâmetros objetivos para guiar a definição de meio considerado desleal para o acesso a segredos nessas circunstâncias, nas quais as disputas sobre segredos de negócio

---

<sup>568</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

<sup>569</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-320; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 9.

<sup>570</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

<sup>571</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 320.

se fazem especialmente presentes, representa mais um efeito prejudicial e causador de insegurança jurídica decorrente da indefinição sobre qual o fundamento para a tutela que é conferida aos segredos de negócio. Uma vez estabelecido, esse fundamento jurídico contribuiria à definição do que se pode considerar meio impróprio para o acesso a segredos, de forma nivelada e menos casuística.

A insegurança jurídica na definição de meio considerado desleal para fins de apropriação de segredos de negócio é mais grave quando são examinados meios novos de acesso aos segredos. Ações antes jamais ou poucas vezes observadas nesse sentido, para as quais não exista precedente sobre se consistem em meio desleal para acessar segredos de negócio ou não. O surgimento dessas novas ações é constante, colocando-se no liame entre a medida de competição entre empresários que é tolerada e desejável e ação excessiva nesse sentido, apta a configurar meio desleal de acesso a segredos<sup>572</sup>.

O já mencionado Caso *DuPont* é referido por LEMLEY, justamente, como exemplo de prática então inédita, sobre a qual o tribunal teve que decidir, sem lastro prévio, se configurava ou não violação a segredos negociais<sup>573</sup>.

Assim, a incerteza quanto à decisão que será tomada pelo tribunal face a conduta que possivelmente configura meio desleal para o acesso a segredos de negócio é mais um elemento de insegurança jurídica decorrente da indefinição sobre o fundamento para a tutela que é conferida aos segredos<sup>574</sup>. Em ambiente de mercado, incertezas e indefinições dessa sorte prejudicam a avaliação de riscos e a tomada de decisões pelos empresários, que tenderão a adotar postura mais conservadora<sup>575</sup>.

Com efeito, dada a indefinição sobre conceitos-chave pertinentes à tutela jurídica que é conferida aos segredos de negócio – notadamente, os já abordados conceitos de “*esforços razoáveis*” para a manutenção de sigilo e de “*meios considerados desleais*” para a apropriação

---

<sup>572</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 5.

<sup>573</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 328.

<sup>574</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 5-7; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 324; 334.

<sup>575</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 324.

de segredos por terceiros —, os titulares de segredos de negócio não conseguem mensurar com precisão em quais situações especificamente, os seus segredos terão ou não proteção jurídica<sup>576</sup>.

Diante desse cenário de incerteza, os titulares de segredos costumam adotar medidas rigorosas para protegê-los. Impõem barreiras quase que intransponíveis para o acesso aos seus segredos de negócio, que são conhecidos por número reduzido de pessoas devidamente autorizadas, as quais são contratadas na empresa para lidar com os segredos tendo por critério primordial a confiança e não, necessariamente, a sua expertise no ramo, talento ou eficiência<sup>577</sup>.

Face à vagueza, a praxe dos titulares de segredos é pecar pelo excesso<sup>578</sup>. As amarras e os obstáculos impostos para o acesso aos segredos de negócio são tantos que resultam em importantes custos de transação e em perda de eficiência na exploração destes na empresa<sup>579</sup>. Nesse sentido, repisa-se que RISCH refere o exemplo de cliente seu narrando as precauções de segurança que adotara em sua fábrica a fim de resguardar segredos de negócio: *scanner* de impressões digitais, quase nenhum acesso à internet dentro da fábrica, sistema sofisticado e dispendioso para a filtragem de cada e-mail enviado a partir de servidores da empresa, travas e bloqueios nos computadores dos funcionários, entradas de CD e de *drives* desabilitadas em todos os computadores, dentre outras providências na mesma linha<sup>580</sup>.

Assim, ao invés de adotarem medidas ordinárias para fins de proteção aos segredos, tais como barreiras físicas para acesso ao imóvel que abrigue o segredo, instalação de câmeras de vigilância e de controles de senha para acesso à sala ou ao cofre em que o segredo esteja armazenado, caso se trate de segredo arquivado em suporte físico; ou ainda senhas e criptografia para acesso ao dispositivo eletrônico que abrigue o segredo; além da assinatura de termos de confidencialidade; frequentemente os titulares de segredos pecam pelo excesso, na linha do exposto nos parágrafos precedentes<sup>581</sup>.

---

<sup>576</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 342-345; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 47.

<sup>577</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 342-345; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 47.

<sup>578</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 342-345; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 47.

<sup>579</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>580</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>581</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 43.

Adotam medidas rigorosas, como confiar somente em familiares ou em amigos para gerir as operações com base no segredo de negócio – ao invés de buscar contratar pessoas com especialização e experiência na área pertinente<sup>582</sup> –; limitar de forma estrita a quantidade de pessoas com acesso ao segredo, assim como também o número de suportes materiais ou eletrônicos em que este seja reproduzido; e restringir o acesso ao segredo de maneira geral, de forma tão estrita que a informação objeto deste passa a ter pouca ou nenhuma aplicação na empresa<sup>583</sup>.

Tais medidas extraordinárias empregadas pelos titulares de segredos de negócio prejudicam não só a aplicação destes na empresa – o que viria em benefício dos próprios empresários titulares dos segredos negociais, na medida em que visam ao lucro. Mas geram efeito prejudicial ao próprio mercado e ao público consumidor, que deixa de contar com alternativas de produtos e serviços de qualidade superior que seriam decorrentes de plena e eficiente implementação, nestes, dos ativos imateriais objeto de proteção por segredo<sup>584</sup>.

Caso a cena jurídica fosse diversa, estando bem definido o fundamento para a tutela que é conferida aos segredos de negócio e, no mesmo passo, o racional e objetivos pertinentes à sua tutela pelo ordenamento, assim como, em sequência, os conceitos de “*esforços razoáveis*” para a manutenção de sigilo e de meios considerados “*desleais*” para a apropriação de segredos de negócio, RISCH refere que a prática dos titulares com relação aos seus segredos seria diversa<sup>585</sup>. Os titulares despenderiam menos esforços com a oposição de obstáculos para o acesso ao segredo e restrição de seu aproveitamento na empresa. Afinal, teriam segurança jurídica para traçar o limite dos esforços necessários em prol da manutenção do sigilo relativo e os adotariam na medida precisa para manter a incidência de tutela jurídica em favor do segredo, sem os exageros que são prejudiciais à própria exploração deste na empresa<sup>586</sup>.

---

<sup>582</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 342-345; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 47.

<sup>583</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 344; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 43.

<sup>584</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 334; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 43.

<sup>585</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>586</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

Por outro lado, os concorrentes do titular de segredo de negócio, bem como os eventuais terceiros com interesse em acessá-lo para exploração em seus respectivos ramos de atuação investiriam menos na apropriação do segredo por meios já estabelecidos como sendo desleais para tanto<sup>587</sup>.

Estando bem definidos os contornos da tutela jurídica pertinente aos segredos de negócio, os agentes mal intencionados teriam menos margem para operar na zona de indefinição, contando com a dificuldade do titular de segredo em comprovar a violação deste em tentativa de comprovar que havia suficiente esforço pela manutenção de sigilo relativo sobre o segredo de negócio que foi acessado, não por engenharia reversa ou mediante pesquisa independente, mas por meios que devem ser julgados desleais nesse sentido, batalhando, assim, o titular de segredo para fazer incidir no caso concreto conceitos que têm contornos indefinidos<sup>588</sup>.

Em razão disso, RISCH defende que, em cenário de tutela jurídica bem firmada sobre os segredos de negócio, com fundamento jurídico e contornos definidos, a consequência seria diminuição na chamada “*corrida armamentista*” que hoje existe entre os titulares de segredos e os terceiros que estão interessados na obtenção destes por qualquer via que se faça necessária<sup>589</sup>.

Havendo definição sobre o fundamento que justifica e, com base neste, definição sobre os contornos precisos do regime de proteção aos segredos de negócio, notadamente sobre os já citados conceitos de “*esforços razoáveis*” à manutenção de sigilo e de meios considerados “*desleais*” para a apropriação de segredos, os titulares de segredos negociais teriam mais precisão sobre o quanto precisam investir no sigilo, assim como os demais agentes no mercado teriam presentes os contornos de quais ações são toleradas para o acesso a segredos negociais<sup>590</sup>.

---

<sup>587</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 44.

<sup>588</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 344-345; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 5-62.

<sup>589</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 5-62.

<sup>590</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 344-345; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 5-62.

Diante disso, os esforços dos titulares para a imposição de medidas cada vez mais restritivas visando à confidencialidade, seguidos de esforços cada vez mais agressivos de terceiros para apropriar os segredos contornando as novas medidas de sigilo adotadas pelos titulares, no ciclo vicioso que é apelidado por RISCH de “*corrida armamentista*”, tenderia a cessar<sup>591</sup>.

As consequências seriam menos gastos pelos titulares de segredo com a imposição de barreiras para o acesso a estes, valor que poderia ser reinvestido em inovação ou para, de outras maneiras, incrementar a empresa. Além disso, outra consequência favorável para os titulares de segredos de negócio seria maior eficiência na exploração destes na empresa, com potencial aumento de lucro<sup>592</sup>.

Por sua vez, como fruto da imposição de menos barreiras para o acesso aos segredos de negócio, a informação objeto destes circularia para número maior de pessoas dentro da empresa e fora desta, para parceiros comerciais dos titulares de segredos em operações ou projetos. Essa circunstância significaria menor grau de restrição sob a perspectiva de acesso ao conhecimento<sup>593</sup>.

Ademais, com tal exploração mais eficiente dos segredos de negócio, estes se refletiriam em mais produtos e serviços no mercado, de qualidade superior em razão de incorporarem de forma mais completa e eficiente os ativos intelectuais protegidos por segredo. O que, além de representar benefício geral ao mercado e aos consumidores, que passariam a contar com tais produtos e serviços de qualidade superior, representaria também incremento sob a perspectiva de acesso ao conhecimento na medida em que favoreceria o êxito de iniciativas de engenharia reversa<sup>594</sup>.

Adicionalmente, a oferta de produtos e de serviços com maior qualidade no mercado teria também por efeito positivo incentivo à competição, uma vez que os concorrentes do titular

---

<sup>591</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 5-62.

<sup>592</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 334-345; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 45-54.

<sup>593</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 334.

<sup>594</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 334.

de certo segredo de negócio implementado em produto ou em serviço se veriam motivados a investir no desenvolvimento de produtos e serviços de qualidade superior, com preço vantajoso, a fim de competirem com aquele do titular de segredo negocial<sup>595</sup>.

Para comprovar o argumento, é válida referência ao exemplo das guildas medievais, que é exemplo tradicional em matéria de Direito Comercial, destacadamente envolvendo ativos intangíveis. Em cenário de ausência de proteção jurídica a ativos intangíveis nos moldes que hoje incidem para as marcas e patentes, as guildas tentavam restringir a circulação do conhecimento que detinham e que transmitiam de mestre para aprendizes, de diversas formas. Por exemplo, via a transmissão desse conhecimento apenas dos mestres para aprendizes, devidamente credenciados e que não podiam circular entre guildas. Ademais, era proibida a estruturação de guilda fabricante de produto concorrente na mesma localidade<sup>596</sup>.

Além de se tratar de medidas em parte ineficazes na contenção de circulação do conhecimento – que, justamente, como já mencionado no presente trabalho, é bem público no sentido econômico - referidas medidas adotadas pelas guildas medievais tinham como efeitos restrição na oferta de produtos ao mercado local (advindos, somente, da guilda local pertinente), certa limitação na circulação de e no acesso ao conhecimento, não-incremento deste a partir da expertise de outras guildas e, por fim, desincentivo ao investimento em inovação e na melhoria da qualidade ou diminuição de preço dos produtos, em razão da ausência de concorrência<sup>597</sup>.

Trazendo o recorte de volta aos dias atuais e versando, especificamente, sobre ativos imateriais que sejam objeto de proteção enquanto segredos de negócio, economistas já avaliaram que países contando tutela jurídica a segredos negociais de forma pouco estruturada acabam arcando com custos mais significativos decorrentes de ineficiência no aproveitamento de tais segredos em produtos e serviços ofertados ao mercado de consumo, bem como decorrentes da limitação que ocorre no acesso ao conhecimento, tendo em vista os esforços

---

<sup>595</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 344-345; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 45-54.

<sup>596</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 344.

<sup>597</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 344.

descomunais havidos pelos titulares para manter sigilo o mais estrito possível sobre os seus segredos de negócio<sup>598</sup>.

Dessa forma, também sob a perspectiva de incentivos ao incremento na qualidade dos produtos e serviços ofertados no mercado e de estímulo à concorrência, o corrente cenário de indefinição sobre o fundamento para a tutela que é conferida aos segredos de negócio e decorrente insegurança jurídica quanto a conceitos-chave desta revela-se bastante prejudicial.

Por fim, o cenário de indefinição quanto ao fundamento para a tutela que é conferida aos segredos de negócio é prejudicial também para fins de reflexão acerca da adequação desta.

Sem definição sobre qual o substrato jurídico que justifica a tutela conferida aos segredos negociais, o debate sobre a adequação dessa proteção, da adequação de detalhamento para além do cerne disposto no artigo 39(2) do *TRIPS* quanto aos seus limites e hipóteses de exceção, além de remédios jurídicos cabíveis e adequados, resta prejudicado - ao menos de ser tido de forma arrazoada<sup>599</sup>. Justamente porque a reflexão nesse sentido deve partir da justificativa, do fundamento para a tutela dos segredos de negócio pelo ordenamento<sup>600</sup>.

É dizer, somente mediante definição da justificativa jurídica, bem como da premissa e objetivos que embasam a tutela jurídica conferida aos segredos de negócio, é que se pode refletir de forma qualificada sobre quais ajustes e detalhamentos devem ser feitos no regime pertinente aos segredos negociais, de modo que a justificativa jurídica, premissa e os objetivos que norteiam a sua tutela possam ser alcançados<sup>601</sup>.

A definição quanto ao fundamento jurídico para a tutela conferida aos segredos negociais mostra-se essencial ao estabelecimento de parâmetros objetivos sobre os conceitos

---

<sup>598</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 71.

<sup>599</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 536.

<sup>600</sup> CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, 8, p. 150; CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, pp. 4-7; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 62-63; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 320-367.

<sup>601</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 89-90; MERGES, R. *Justifying IP*. Cambridge: Harvard University Press, 2011, p. 290; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 536.

de esforços considerados “razoáveis” à sua manutenção e de meios considerados “desleais” para fins de acesso a segredos de titularidade alheia, além de outros elementos pertinentes a regime jurídico de proteção aos segredos. Conforme já abordado neste Capítulo 2.2, definição nesse sentido seria importante para a diminuição da insegurança jurídica que hoje incide e da qual decorrem efeitos adversos importantes<sup>602</sup>.

Tendo em vista a relevância dos segredos de negócio na prática empresarial seria evidentemente preferível que os titulares de ativos objeto de proteção por segredo, assim como terceiros com interesse em acessá-los pudessem operar com base em regime juridicamente definido e bem estruturado<sup>603</sup>.

A definição quanto ao lastro para a proteção dos segredos de negócio pelo ordenamento tem relevância, também, para fins de precisão científica. O regime jurídico pertinente à proteção dos segredos deve estar classificado na categoria de dogmática correta. E a terminologia científica deve ser exata e rigorosa, inclusive por ser um dos aspectos que servem de guia para a interpretação e a aplicação da lei<sup>604</sup>.

Por fim, o corrente cenário de indefinição quanto à justificativa jurídica para a tutela que é conferida aos segredos de negócio revela-se prejudicial, também, porque as restrições impostas sobre a atuação dos agentes no mercado, são legítimas na medida em que tenham fundamento<sup>605</sup>.

Enquanto restrições que são, é preciso que tais normas sejam estabelecidas de maneira justificada, visando a amparar empresários que investiram em inovação, a propiciar acesso ao conhecimento, a resguardar a lisura na concorrência, os direitos de consumidores ou outros fundamentos que se avalie sejam pertinentes, conforme o caso. A regulação em restrição das práticas que podem ser adotadas no mercado é usual, mas precisa vir acompanhada de

---

<sup>602</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 39-41.

<sup>603</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 61; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 348.

<sup>604</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 89-90.

<sup>605</sup> LEMLEY, M. A. The regulatory turn in IP. *Harvard Journal of Law and Public Policy*. 2013, 36, p. 109.

justificativa que fundamente a intervenção em limitação da livre iniciativa. Deve, ademais, ter contornos claros, evidenciando as condutas que são e as que não são permitidas<sup>606</sup>.

Nesse sentido, o regime de proteção aos segredos de negócio, que estabelece restrições sobre o comportamento dos agentes no que diz respeito aos segredos, resguardando os titulares respectivos em caso de sua violação e sancionando os responsáveis por tal conduta, deve, necessariamente, contar com justificativa de existência e com regime jurídico bem definido<sup>607</sup>.

---

<sup>606</sup> LEMLEY, M. A. Faith based intellectual property. *UCLA Law Review*. 2015, 52, p. 1331; LEMLEY, M. A. The regulatory turn in IP. *Harvard Journal of Law and Public Policy*. 2013, 36, pp. 109-110.

<sup>607</sup> LEMLEY, M. A. The regulatory turn in IP. *Harvard Journal of Law and Public Policy*. 2013, 36, p. 109.

### **3. O SEGREDO DE NEGÓCIO COMO UM DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM SENTIDO ESTRITO**

A partir do cenário abordado nos Capítulos 1 e 2, este Capítulo 3 versará sobre a hipótese da presente tese. Consistente em que regime jurídico de proteção aos segredos de negócio se justifica juridicamente não enquanto direito de propriedade ou hipótese de responsabilidade civil extracontratual em geral, responsabilidade civil contratual ou responsabilidade civil extracontratual na forma específica de concorrência desleal. Mas enquanto um direito de propriedade industrial em sentido estrito, equiparável, nesse sentido, a seus pares patente, marcas e desenho industrial<sup>608</sup>.

---

<sup>608</sup> CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, 8, p. 150; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 62-63; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 313-339.

### 3.1. CONCEITO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Convenção de Estocolmo de 1967, que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Industrial – *OMPI* no âmbito da *OMC* define os direitos de propriedade intelectual como sendo aqueles relativos<sup>609</sup>:

às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da actividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à protecção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à actividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Pautado nessa definição trazida na Convenção de Estocolmo, BARBOSA reitera que o direito da propriedade intelectual é “*um capítulo do Direito, altíssimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros*”<sup>610</sup>.

Na mesma esteira, CERQUEIRA conceitua o Direito da Propriedade Intelectual como abrangendo “*tanto os direitos relativos às produções intelectuais do domínio literário, científico e artístico, como os que têm por objeto as invenções e os desenhos e modelos industriais, pertencentes ao campo industrial*”<sup>611</sup>.

Assim, sem prejuízo das discussões sobre os fundamentos do direito da propriedade intelectual que serão abordadas adiante no presente Capítulo, por ora, a partir das definições do Direito da Propriedade Intelectual apresentadas pela Convenção de Estocolmo da *OMC*, por BARBOSA e por CERQUEIRA, constata-se que referido ramo do Direito não tem objeto homogêneo. Mas abarca espécies de direitos intelectuais diversos, que vão desde patentes até os direitos autorais<sup>612</sup>.

Apontada a importante característica de diversidade dos direitos imateriais que integram o Direito da Propriedade Intelectual, cumpre, também, referir que esse ramo do direito

---

<sup>609</sup> [online] [acesso em 27 jul. 2020] Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_250.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf).

<sup>610</sup> BARBOSA, D. B. *Uma Introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

<sup>611</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 69.

<sup>612</sup> SILVEIRA, N. *Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005, pp. 1-3.

é tradicionalmente bipartido em duas categorias centrais: a do Direito Autoral e a do Direito da Propriedade Industrial<sup>613</sup>.

Conforme a doutrina tradicional<sup>614</sup> apresenta, o campo do Direito Autoral se volta às obras artísticas, criações fruto do espírito de seus autores<sup>615</sup>. São exemplos de criações intelectuais amparadas pelo Direito Autoral as obras literárias, as esculturas, os quadros, as músicas, dentre outras criações apontadas como sendo de cunho eminentemente artístico<sup>616</sup>.

Por sua vez, o Direito da Propriedade Industrial é qualificado pela doutrina tradicional<sup>617</sup> como sendo o ramo do Direito da Propriedade Intelectual que se volta aos ativos intelectuais de ordem técnica, que encontram aplicação na empresa. Por exemplo os ativos objeto de proteção por patentes, marcas e desenhos industriais<sup>618</sup>.

Nesses termos, a bipartição do Direito da Propriedade Intelectual entre Direito Autoral e Direito da Propriedade Industrial assume que os ativos intelectuais amparados por cada um

---

<sup>613</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 70-73; SILVEIRA, N. *Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005, pp. 1-3.

<sup>614</sup> SILVEIRA, N. *Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005, pp. 1-3.

<sup>615</sup> A expressão “criações do espírito” é, literalmente, a que consta no *caput* do artigo 7º da Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei Federal n. 9.610/1996), para definir o conceito de obras intelectuais a serem protegidas por referida lei: “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. §1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. §2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. §3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial”.

<sup>616</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 69-73; LEMLEY, Mark A. Property, IP and Free Riding. Stanford Law School, p. 6; SILVEIRA, N. *Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005, pp. 1-3.

<sup>617</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 69-73; LEMLEY, M. A. Property, Intellectual Property, and Free Riding. *Texas Law Review*. 2005, 83, p. 1037; SILVEIRA, N. *Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005, pp. 1-3.

<sup>618</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 69-73; LEMLEY, M. A. Property, Intellectual Property, and Free Riding. *Texas Law Review*. 2005, 83, p. 1037; SILVEIRA, N. *Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005, pp. 1-3.

desses ramos têm natureza diversa: isto é, aqueles ativos imateriais que são objeto de proteção via Direito Autoral são criações espirituais, de cunho artístico; ao passo em que os ativos imateriais que são objeto de proteção via Propriedade Industrial têm natureza técnica e não artística<sup>619</sup>.

Referida bipartição do direito da Propriedade Intelectual é tradicional e se reflete, inclusive, em segmentação das normas jurídicas que versam sobre cada um desses ramos. Em âmbito internacional, ressalva feita ao *TRIPS* que traz disposições sobre o Direito da Propriedade Intelectual como um todo, a Convenção de Berna disciplina o Direito de Autor, ao passo em que a Convenção da União de Paris traz as disposições pertinentes ao Direito da Propriedade Industrial. De forma semelhante, no Brasil as Leis Federais n. 9.609/1996 e 9.610/1996 trazem as disposições pertinentes ao Direito Autoral e a Lei Federal n. 9.279/1996 rege o Direito da Propriedade Industrial.

Não obstante seja tradicionalmente estabelecida e apresentada, a divisão do Direito da Propriedade Intelectual entre Direito Autoral e Direito da Propriedade Industrial tem sido questionada<sup>620</sup>.

Isso porque a premissa de distinção entre esses dois grupos de direitos intelectuais a partir do viés artístico ou técnico dos ativos intelectuais por eles amparados nem sempre se apresenta, na prática de forma clara e mutuamente excludente: de modo que determinado direito intelectual incida sobre ativos intangíveis com viés puramente artístico ou estritamente técnico.

Ativos intelectuais que são objeto de proteção por Direito Autoral podem perfeitamente ser – e cada vez mais são - explorados na empresa, até mesmo em escala industrial. É o caso, por exemplo, das obras de Romero Britto e dos desenhos de personagens da “*Turma da Mônica*”, desenvolvidos por Maurício de Souza.

Na mesma esteira, os *softwares* – que no Brasil são protegidos por regime de direito autoral, conforme o disposto no artigo 2º da Lei Federal n. 9.609/1996, a partir de entendimento

---

<sup>619</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 69-73; LEMLEY, M. A. Property, Intellectual Property, and Free Riding. *Texas Law Review*. 2005, 83, p. 1037; SILVEIRA, N. *Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005, pp. 1-3.

<sup>620</sup> Inclusive por tese de doutorado defendida perante esta Faculdade, referida na nota número 621 adiante.

de que seu código-fonte é obra literária – têm evidente aplicação empresarial e são explorados negocialmente, em escala industrial.

Da mesma forma, direitos intelectuais tradicionalmente alocados no campo da propriedade industrial podem ter vertente artística para além da técnica. É caso das marcas, notadamente as figurativas e mistas. Seu desenvolvimento passa por processo com viés artístico, de forma que o desenho final da marca reflita por seus traços e cores as características-*cerne* das marcas que passarão a representar. Marcas não tradicionais como as sonoras ou olfativas também têm esse viés artístico acentuado. Trata-se de composições sonoras ou olfativas escolhidas ou desenvolvidas especialmente para passar a representar via os sentidos de audição e olfato a identidade de determinada marca.

De modo semelhante, os desenhos industriais são empregados como regime de proteção no âmbito da propriedade intelectual sobre o *design* de joias. O desenho de joalheria tem evidente viés artístico.

O mesmo raciocínio se aplica aos demais produtos ofertados no mercado de consumo e que têm como característica marcante *design* diferenciado, desenvolvido mediante processo rigoroso ao longo de meses a fio, tornando-se quase tão importante e especial quanto a própria eficiência técnica do produto posto à venda. Os equipamentos eletrônicos da marca *Apple*, bem como os eletrodomésticos da marca *KitchenAid* são exemplos clássicos nesse sentido: têm excelência técnica, mas também *design* diferenciado que os torna atrativos e sucesso de vendas, a despeito de seus preços substancialmente superiores aos de concorrentes que vendem produtos também de ótima qualidade técnica, mas sem arte no *design*.

Diante de tais apontamentos, entende-se que, à luz da realidade corrente de exploração negocial de obras autorais e de viés artístico presente em ativos intelectuais tradicionais na indústria, tais como as marcas e desenhos industriais, o questionamento da tradicional divisão-estranque do Direito da Propriedade Intelectual entre Direito de Autor e Direito da Propriedade Industrial é bastante pertinente. Foi inclusive objeto de Tese de Doutorado recentemente defendida perante esta Faculdade de Direito<sup>621</sup>.

---

<sup>621</sup> VALENTE, L. G. V. *Direito, arte e indústria: o problema da divisão da propriedade intelectual na economia criativa*. 2019. 378 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São

A despeito da absoluta pertinência desse tipo de questionamento, tem-se que a divisão do Direito da Propriedade Intelectual entre os ramos de Direito Autoral e Direito da Propriedade Industrial ainda é tradicional e marcante no Direito da Propriedade Intelectual tal como atualmente estruturado. E tem por critério determinante a presença ou não de viés técnico e de aplicabilidade na indústria nos ativos imateriais que são objeto de tutela, de forma que aqueles ativos que são obras artísticas, criações do espírito de seus autores, são tutelados no campo do Direito de Autor, e os ativos imateriais de viés técnico e para aplicação da empresa são tutelados pelo ramo do Direito da Propriedade Industrial<sup>622</sup>.

Por essa razão é que se apresenta, como hipótese objeto de investigação nessa tese, a de que o segredo de negócio tem tutela jurídica justificada enquanto um direito de propriedade intelectual e, mais especificamente, enquanto um direito de propriedade industrial, equiparável, nesse sentido, a seus pares patentes, marcas e desenho industrial. Propõe-se que, dentro da Propriedade Intelectual, o segredo de negócio se encaixa no campo da Propriedade Industrial uma vez que as características de ser ativo intelectual com viés eminentemente técnico e aplicabilidade na empresa estão firmemente presentes nos segredos negociais.

Conforme já abordado, como essencialmente previsto no artigo 39(2) do *TRIPS* o regime de tutela aos segredos de negócio se apresenta como possibilidade para ativos imateriais com valor negocial e aplicação na empresa, que são valiosos para os seus titulares justamente em razão de serem conhecimento com valor empresarial fora de domínio público. Motivo pelo qual os titulares respectivos adotam medidas visando a manter essa confidencialidade e a vantagem competitiva dela decorrente<sup>623</sup>.

O viés técnico e de aplicabilidade na empresa dos ativos imateriais passíveis de proteção enquanto segredos consta da própria designação “segredos *de negócio*”<sup>624</sup>.

---

Paulo [online] [acesso em 17 nov. 2021] Disponível em: [https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-08092020-004314/publico/6489236\\_Tese\\_Corrigida.pdf](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-08092020-004314/publico/6489236_Tese_Corrigida.pdf).

<sup>622</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 357-361.

<sup>623</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-321; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6.

<sup>624</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-321; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6.

O viés técnico e de aplicabilidade na empresa dos ativos intelectuais objeto de proteção por segredo também está presente nos contornos desse regime jurídico como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*, os quais que colocam expressamente como requisito que os ativos intelectuais em questão tenham possível aplicação no exercício de empresa<sup>625</sup>.

Nesse sentido, HRDY enfatiza que eventual abandono do intuito de incorporar segredo de negócio na atividade empresarial faz com que este perca o requisito essencial de aplicabilidade na empresa nos termos do *TRIPS* e, com isso, deixe de ser passível de proteção pelo regime dos segredos comerciais, podendo ser livremente explorado e utilizado por quem quer que dele tenha conhecimento<sup>626</sup>.

Além disso, a característica de os ativos imateriais que são objeto de proteção enquanto segredos de negócio terem aplicação na empresa resta também evidente na medida em que, como já abordado neste estudo, os segredos de negócio são apontados como o instrumento mais acionado por empresários para proteger ativos intelectuais de sua titularidade<sup>627</sup>. Além disso, são também objeto de operações e de transações com viés empresarial<sup>628</sup>, bem como de esforços em espionagem industrial<sup>629</sup> e de relevante contencioso empresarial<sup>630-631</sup>.

---

<sup>625</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 25-26; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-321; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6.

<sup>626</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 1-66.

<sup>627</sup> COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)”. *NBER – National Bureau of Economic Research Working Paper Series* [online] fev. 2000 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7552>, p. 3; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), pp. 520; KLEVORICK, A. K., LEVIN, R. C., NELSON, R. R., WINTER, S. G., Appropriating the returns from industrial research and development. *Brookings papers on economic activity*. 1987, 3, pp. 783-831; LERNER, J. The importance of trade secrecy: evidence from civil litigation. *Harvard Business Review Working paper 95-043* [online] set. 1999 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=6089>, p. 1; MANSFIELD, E. How rapidly does new industrial technology leak out? *Journal of Industrial Economics*. 1985, 34, pp. 217-223; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 4.

<sup>628</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 49-50.

<sup>629</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 54-56.

<sup>630</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 56-58.

<sup>631</sup> ROWE destaca que, entre 2010 e 2014, a média de valor de condenação como indenização (compensatória e punitiva) e ônus de sucumbência, em ações judiciais discutindo segredos de negócio nos Estados Unidos, foi de USD 17.181.176,52 (dezessete milhões, cento e oitenta e um, cento e setenta e seis mil dólares e cinquenta e dois centavos). ROWE, E. A. Unpacking Trade Secret Damages. *Houston Law Review*. 2017, 55(1), p. 171.

Dessa forma, ainda que divisão estanque do Direito da Propriedade Intelectual entre os ramos de Direito Autoral e Direito da Propriedade Industrial seja questionável, considerando que referida bipartição hoje permanece vigente, bem como as características do regime jurídico dos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*, coloca-se como hipótese deste trabalho a de que a tutela jurídica conferida por segredos de negócio se justifica enquanto um direito de propriedade intelectual e, mais especificamente, um direito de propriedade industrial.

Essa hipótese se apresenta uma vez que, como demonstrado no Capítulo 2, os segredos de negócio não se amoldam a puro e simples direito de propriedade, a hipótese de incidência de responsabilidade civil extracontratual em geral, de responsabilidade civil contratual ou de responsabilidade civil extracontratual na forma específica de concorrência desleal.

Mas como visto nos parágrafos precedentes se encaixa na noção de Direito de Propriedade Industrial. Afinal, os ativos passíveis de proteção enquanto segredos de negócio são de ordem imaterial, com viés essencialmente técnico e de aplicação negocial no exercício de empresa<sup>632</sup>.

Assim como ocorre os demais direitos de propriedade industrial, a tutela jurídica atribuída a segredos de negócio nos termos essencialmente delineados no artigo 39(2) do *TRIPS* confere aos titulares de ativo imaterial com potencial de aplicação na empresa proteção em caso de violação por terceiros<sup>633</sup>.

Ademais, está também presente, nos segredos de negócio, o elo que entrelaça os direitos de propriedade industrial como um todo. A esse respeito, CERQUEIRA enfatiza que estudando os direitos de propriedade industrial de modo individualizado pode-se ter a percepção de que seu único elo consiste em incidirem sobre ativos imateriais de ordem preponderantemente técnica e com potencial aplicação na empresa. Isso por conta das características heterogêneas de cada um desses direitos<sup>634</sup>.

---

<sup>632</sup> EPSTEIN, R. A. The disintegration of intellectual property? A classical liberal response to a premature obituary. *Stanford Law Review*. 2010, 62, pp. 455–513; MOORE, A. D. Intellectual property, innovation and social progress: the case against incentive based arguments. *Hamline Law Review*. 2003, 26(2), p. 604.

<sup>633</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 337.

<sup>634</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 7-8.

As patentes podem incidir sobre inventos ou processos que sejam dotados de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Mediante deferimento de registro, oportunizam direito de exploração exclusiva dos inventos ou processos em questão, por prazo determinado e em princípio não renovável<sup>635</sup>, limitando-se a abrangência da proteção jurídica conferida ao titular ao teor da reivindicação posta na carta-patente.

Coloca-se como requisito essencial ao deferimento de pedido de patente apresentado, a exigência de que o conhecimento objeto desta esteja claramente descrito na seção relatório da carta patente, de maneira inteligível por especialista na área a fim de que, escoado o prazo de vigência da patente, o conhecimento objeto desta entre em domínio público, podendo ser acessado e aproveitado por todos a partir de leitura do relatório descritivo.

Por sua vez, as marcas designam a proveniência de produtos e serviços ofertados no mercado, comunicando de modo eficiente as características-kerne atreladas à marca do produto ou serviço ofertado, por exemplo: sua qualidade, noção de exclusividade ou acessibilidade, faixa de preço, seu viés de tradição, de inovação, dentre diversas outras características possíveis.

Em razão disso, a proteção jurídica que lhes é conferida em regra limitada ao segmento de atividade empresarial pertinente e por prazo determinado<sup>636</sup> pode ter escopo de abrangência estendido e ser renovada indefinidamente, de forma que as marcas continuem cumprindo o seu papel de sinal distintivo, mesmo com progressivo renome alcançado e que demande reconhecimento de exclusividade sobre a marca de modo mais amplo e a despeito do transcurso do tempo.

---

<sup>635</sup> O artigo 33 do *TRIPS* dispõe que: “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”. A despeito dessa previsão sobre prazo limite fixo, a constar de forma pré-determinada nas legislações nacionais de patentes, não podendo ser inferior a vinte anos, na prática é comum o chamado “*patent evergreening*”. Prática que consiste em apresentação de novas reivindicações sobre o mesmo invento objeto de patente anterior, reivindicações referentes a novos usos do invento posteriormente descobertos e possivelmente redigidas de forma ampla, renovando-se, assim, possivelmente de forma bastante ampla a depender de como redigidas as novas reivindicações, a vigência de proteção patentária - para muito além do prazo-limite inicial previsto na legislação. A respeito disso, recomenda-se a leitura de HEMPHILL, C. S., SAMPAT, B. N. Evergreening, patent challenges, and effective market life in pharmaceuticals. *Journal of Health Economics*. 2012, 31, pp. 327-339.

<sup>636</sup> O artigo 18 do *TRIPS* dispõe que: “O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá duração não inferior a sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente”.

A perda do direito de exclusivo sobre a marca decorre da não-renovação de seu registro ou da degenerescência, fenômeno mediante o qual a marca perde o seu atributo essencial de ser sinal distintivo.

Por sua vez, desenhos industriais incidem sobre formas plásticas ornamentais de objetos ou sobre conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a produtos, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa, podendo servir de tipo de fabricação industrial. Conferem, mediante registro, direito de exploração exclusiva do desenho por seu titular, por prazo determinado, renovável, mas com limite máximo de renovações pré-estabelecido<sup>637</sup>.

A partir de exame individualizado de cada um desses tradicionais direitos de propriedade industrial, despontam diferenças quanto a seu escopo – no caso das patentes, conferir prerrogativa de exclusivo vinculada a oportuno aceso ao conhecimento, sobre inventos e processos novos que incorporem atividade inventiva e tenham aplicação na indústria; no caso das marcas, conferir prerrogativa de exclusivo sobre sinais distintivos; e no caso dos desenhos industriais, conferir prerrogativa de exclusivo vinculada a oportuno aceso ao conhecimento, sobre desenhos técnicos novos e originais com potencial de aplicação na indústria -, assim como quanto às limitações de cada direito, inclusive em termos de prazo de vigência e de possibilidade ou não de ampliação deste mediante renovação de registro, com ou sem limite previamente estabelecido nesse sentido; além de hipóteses também diversas para o perecimento de cada direito.

Despontam, assim, diferenças importantes entre esses três tradicionais direitos intelectuais – patentes, marcas e desenhos industriais -, que são reunidos no âmbito da propriedade industrial enquanto direitos que incidem sobre ativos imateriais de ordem preponderantemente técnica e com aplicação na empresa<sup>638</sup>. Apesar de reconhecer essa verdade<sup>639</sup>, CERQUEIRA enfatiza que, para além de serem direitos intelectuais com viés técnico e potencial de aplicação na indústria, cada qual com suas particularidades e contornos – ou, como refere CERQUEIRA, cada qual com sua “*diferente índole*”<sup>640</sup> -, os direitos de

---

<sup>637</sup> O artigo 26.3 do *TRIPS* dispõe que: “*A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos*”.

<sup>638</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 7-8.

<sup>639</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 7-8.

<sup>640</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 7-8.

propriedade industrial teriam por elo e cerne o objetivo de impedir atos de concorrência desleal. O que se daria, por exemplo, em condutas de violação a patentes, a marcas ou a desenhos industriais de titularidade alheia<sup>641</sup>.

Nesse sentido, CERQUEIRA enfatiza que a concorrência é “*fenômeno natural, legítimo e útil*” (...) “*fator indispensável do progresso da sociedade, mas sob a condição de se manter dentro de certos limites, nos parâmetros considerados “leais” pelo mercado, dentro do jogo da competição*”<sup>642</sup>. A proteção conferida pelos direitos de propriedade industrial se daria, assim, essencialmente face a atos de violação de direitos intelectuais de titularidade alheia, que seriam considerados atos de concorrência desleal. CERQUEIRA conclui, nesses termos, que a repressão à concorrência desleal seria o princípio básico, norteador do Direito da Propriedade Industrial<sup>643</sup>.

Essa colocação de CERQUEIRA ratifica a pertinência da hipótese da tese de que o regime jurídico que confere tutela aos titulares de segredos de negócio se justifica enquanto um direito de propriedade industrial em sentido estrito.

Isso porque, para além de conferir proteção jurídica as ativos de ordem imaterial, com viés preponderantemente técnico e com aplicabilidade no exercício de empresa (os segredos negociais) conforme já abordado nos parágrafos precedentes, a proteção aos segredos incide para inibir a apropriação destes por terceiros que façam uso de meios considerados desleais para tanto.

Dessa forma, o viés de inibição de comportamentos considerados desleais no contexto de competição entre agentes no mercado - que se verifica presente nas vedações impostas pelo regime de patentes quanto à utilização por terceiros de inventos e processos objeto de patente vigente; pelo regime marcário quanto à utilização de sinal distintivo de titularidade alheia dentro do âmbito e prazo de sua vigência; e pelo regime dos desenhos industriais quanto à utilização não autorizada de desenho registrado – está também presente na proibição posta quanto à apropriação de segredos de negócio por terceiros com recurso a meios considerados desleais.

---

<sup>641</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 8.

<sup>642</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 8.

<sup>643</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 78-85.

Esse viés mostra-se claramente presente no regime dos segredos de negócio como essencialmente posto no artigo 39(2) do *TRIPS*, inclusive pela expressão “*meios desleais*”.

Faz-se pertinente ressaltar, não obstante, que a colocação ora posta quanto à presença de viés de inibição a comportamentos desleais em tentativa de apropriação a segredos de negócio, no regime que confere tutela jurídica aos titulares respectivos, não significa dizer que referido regime se justifique pelo de responsabilidade civil extracontratual, na modalidade específica de concorrência desleal. Isso em razão de todo o exposto nos Capítulos 2.1.4 e 2.2 precedentes.

Coloca-se, apenas, que o viés de inibição a comportamentos desleais presente nos demais direitos de propriedade industrial segundo CERQUEIRA<sup>644</sup> - e que, como o mesmo autor registra<sup>645</sup>, não suprime sua caracterização enquanto direitos de propriedade industrial em sentido estrito, cada qual com regramento próprio e específico tendo em vista o seu objeto de tutela – está também presente nos segredos de negócio.

Na mesma esteira, contribuem para a hipótese de que o regime de proteção aos segredos de negócio encontra lastro jurídico enquanto direito de propriedade industrial em sentido estrito, a menção aos segredos de negócio em diversas obras doutrinárias, na seção de propriedade industrial<sup>646</sup>; assim como também as provocações que são colocadas pela doutrina estrangeira exatamente nesse sentido<sup>647</sup>.

Na mesma esteira, o já mencionado artigo 39 do *TRIPS* integra referido acordo, cuja nomenclatura por extenso é Acordo sobre Aspectos dos “*Direitos de Propriedade Intelectual*”

---

<sup>644</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 78-85.

<sup>645</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 78-85.

<sup>646</sup> Por todos, confirmam-se: BARBOSA, D. B. *Uma Introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003; BARBOSA, D. B. *Tratado da propriedade intelectual*, Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015; CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 2, Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1946; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

<sup>647</sup> LEMLEY, M. A. Property, intellectual property, and free riding. *Texas Law Review*. 2005, 83, pp. 1037; LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 564; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 59; SCHOVSBO, J., RIIS, T. To be and not to be an IPR: the protection of trade secrets in the EU. *European Intellectual Property Review*. 2019, 41(7), p. 401.

Relacionados Ao Comércio (em inglês, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Ademais, o mencionado artigo 39 do *TRIPS* faz referência ao disposto no artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris, que é a convenção internacional dedicada, justamente, à tutela da “*propriedade industrial*”<sup>648</sup>.

Ambos os dispositivos citados, artigo 39 do *TRIPS* e artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris referem a proteção aos segredos de negócio no contexto de repressão à concorrência desleal. Nesse sentido, a parte inicial do artigo 39(1) do *TRIPS*:

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

Por sua vez, o artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris versa sobre inibição à concorrência desleal em geral, o que faz via cláusula geral vedando ações dessa sorte e, também, referindo exemplos de condutas que são consideradas atos de concorrência desleal e por isso vedadas.

A despeito de o artigo 39(1) do *TRIPS*, fazendo alusão ao artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris, mencionar a concorrência desleal como sendo o fundamento para a proteção aos segredos de negócio, as seções 39(2) e 39(3) do mesmo dispositivo que estabelecem os requisitos e termos consoante os quais a tutela aos segredos deverá se dar, não demandam relação de concorrência entre o titular de segredo e o terceiro expropriador deste a fim de que o primeiro possa receber tutela jurídica. Com efeito, a seção 39(2) do *TRIPS* mencionada, dispõe que:

Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem

---

<sup>648</sup> “SEÇÃO 7: PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL ARTIGO 39 1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ARTIGO 10bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo”.

específicas de seus componentes; b) tenha valor comercial por ser secreta; e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

Verifica-se, em tal dispositivo, proteção jurídica aos segredos comerciais condicionada ao atendimento dos requisitos *a)*, *b)* e *c)* lá postos, e face à violação de segredos “*de maneira contrária a práticas comerciais honestas*”. Dessa forma, para que incida tutela jurídica em favor dos titulares de segredos comerciais, não se requer que a violação destes ocorra por concorrente ou mando de concorrente do titular, para que pudesse configurar ato de concorrência desleal em sentido estrito. Mas demanda-se que a violação a segredo tenha ocorrido “*de maneira contrária a práticas comerciais honestas*”, ou seja, em desacordo com o que se entende por prática de mercado tolerável.

Na mesma esteira caminha a seção 39(3) do *TRIPS*, que versa sobre a proteção a segredos de negócio no âmbito de processos de aprovação de produtos farmacêuticos ou agrícolas perante as autoridades governamentais pertinentes. Nesse sentido, dispõe que:

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

Novamente, constata-se menção à proteção dos segredos de negócio “*contra o uso comercial desleal*”. Expressão que, tal como a de “*maneira contrária a práticas comerciais honestas*” objeto da seção 39(2) do *TRIPS* precedente dispensa a configuração de ato de concorrência desleal em sentido estrito para que incida tutela em favor do titular de segredo de negócio afetado, o que em jurisdições como Estados Unidos<sup>649</sup> e do Brasil<sup>650</sup> demandaria relação de concorrência entre titular de segredo e terceiro violador deste.

Na mesma linha, como também abordado no Capítulo 2.1.3 o regime de concorrência desleal não respalda os contornos da tutela jurídica aos segredos de negócio como

---

<sup>649</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 7; JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, 33, p. 561; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 321.

<sup>650</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 401.

essencialmente estabelecida no artigo 39(2) do *TRIPS*, com destaque para o elemento “*sigilo*” inerente aos segredos de negócio.

Percebe-se, assim, que a referência a concorrência desleal no artigo 39 do *TRIPS*, mais precisamente na parte inicial de sua seção 39(1), representa mais uma evidência de que a proteção aos segredos comerciais encontra fundamento em propriedade industrial e tem presente em si o elo comum dos direitos intelectuais industriais de vedação a ações que são consideradas formas de competição desleais e desonestas no mercado. Trata-se, assim, de mais uma indicação de pertinência da hipótese de que o regime de proteção aos segredos de negócio encontra lastro jurídico enquanto um direito de propriedade industrial.

Feitos esses apontamentos, abre-se o parêntesis de que regramentos jurídicos recentemente promulgados visando a robustecer e a uniformizar a tutela conferida aos segredos de negócio deixaram de definir qual o fundamento desta do ponto de vista jurídico. Trata-se do *DTSA* norte-americano e da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, que serão adiante abordados.

Fez-se menção a “*ordenamentos recentes*” no parágrafo acima pois, sob ponto de vista diverso, histórico, foi publicado em 1939 nos Estados Unidos pelo *American Law Institute* o tratado *Restatement of Torts*<sup>651</sup>. Referido tratado positivou naquele país a proteção jurídica que era então conferida pela jurisprudência norte-americana aos segredos de negócio<sup>652-653</sup>. Como se depreende da designação desse tratado “*Restatement of Torts*”, a proteção jurídica aos segredos de negócio foi por este estabelecida no âmbito da responsabilidade civil extracontratual em geral<sup>654</sup>.

Ato contínuo, em 1979, a *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* promulgou o *Uniform Trade Secrets Act - USTA*, ato que representou esforço de uniformização da proteção conferida aos segredos de negócio por cada Estado norte-americano

---

<sup>651</sup> GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, 24, p. 133.

<sup>652</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “A trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it”. RISCH, M., *Why do we have trade secrets?* in *Marquette intellectual property law review* 11 (2007), p. 28.

<sup>653</sup> RISCH, M. *Why do we have trade secrets?* *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 48.

<sup>654</sup> RISCH, M. *Why do we have trade secrets?* *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 48.

e que, cumpre enfatizar para os fins deste Capítulo e deste parêntesis, deixou de expressamente alocar a proteção jurídica dos segredos de negócio na esfera de responsabilidade civil extracontratual em geral<sup>655</sup>. Após, seguiu-se, em 1996, o *Economic Espionage Act*, que positivou como crimes: (i) o roubo de segredo de negócio para benefício de entidade estrangeira (*section* 1831) e (ii) o roubo de segredo de negócio com intento de transferir benefício econômico para terceiro (*section* 1832)<sup>656</sup>.

Ato contínuo, agora sim se tratando de regramento recente, em maio de 2016 o *Defend Trade Secrets Act - DTSA* foi promulgado pelo congresso nacional norte-americano, criando causa de ação em cortes federais para titulares de segredos de negócio<sup>657</sup>.

De acordo com o *DTSA*, os titulares de segredo podem ajuizar ação cível tendo por objeto segredos negociais que tenham sido apropriados indevidamente por terceiros se tal apropriação de segredo estiver relacionada a produto ou a serviço objeto de comércio interestadual ou internacional<sup>658</sup>. Contudo, não constou do *DTSA* especificação do fundamento jurídico para a proteção aos segredos de negócio<sup>659</sup>.

Como se nota, em âmbito norte-americano, no primeiro momento de positivação da proteção jurídica que incide sobre os segredos de negócio, via o *Restatement of Torts* de 1939 constou menção a que referida proteção se daria no âmbito de responsabilidade civil extracontratual em geral. Não obstante, nos diplomas subsequentes, seguiu-se opção por não especificar qual o fundamento jurídico que autoriza e embasa a proteção aos segredos negociais.

Dito isso, considerando que a tutela jurídica dos segredos de negócio surgiu no âmbito da jurisprudência norte-americana e inglesa do final do Século XIX e início do Século XX, cumpre também mencionar, neste parêntesis, os termos da proteção aos segredos de negócio

---

<sup>655</sup> GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, 24, p. 133.

<sup>656</sup> GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, 24, p. 133.

<sup>657</sup> GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, 24, pp. 133-134.

<sup>658</sup> GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, 24, p. 134.

<sup>659</sup> GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, 24, p. 134.

pela legislação inglesa, no que diz respeito à presença ou não de justificativa jurídica estabelecida para a tutela conferida aos segredos comerciais.

Nesse sentido, a despeito de o Reino Unido ter notificado formalmente a sua saída da União Europeia em 29/03/2017, optou por implementar em seu ordenamento a Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de julho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais<sup>660</sup>. Previamente à Diretiva e à sua implementação pelo Reino Unido, em seu território a proteção aos segredos de negócio decorria essencialmente de jurisprudência, sendo certo que conforme os contornos do caso concreto sob exame o lastro jurídico para atribuição de tutela aos segredos tinha variação importante, desde direito criminal, normas trabalhistas, direito autoral sobre trabalhos acadêmicos ainda não publicados, contratos e argumento de responsabilidade civil extracontratual em geral<sup>661</sup>.

Mediante a promulgação das *Trade Secrets Regulations* em 2018, o Reino Unido internalizou em seu ordenamento a já mencionada Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho e, assim, reproduziu em âmbito nacional a opção de referida diretiva por não explicitar qual o fundamento jurídico para a proteção dos segredos de negócio<sup>662</sup>.

O mesmo cenário se afigura presente nos países europeus que internalizaram em seus ordenamentos a Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, diploma que deixa de indicar qual o lastro ou fundamento jurídico para a tutela que é conferida aos segredos comerciais<sup>663</sup>.

---

<sup>660</sup> APLIN, T., ARNOLD, R. UK Implementation of the trade secrets directive. In SCHVOSBO, J., MINSSENT, R. T. (Ed.). *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, p. 65.

<sup>661</sup> APLIN, T., ARNOLD, R. UK Implementation of the trade secrets directive. In SCHVOSBO, J., MINSSENT, R. T. (Ed.). *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, p. 66-67.

<sup>662</sup> APLIN, T., ARNOLD, R. UK Implementation of the trade secrets directive. In SCHVOSBO, J., MINSSENT, R. T. (Ed.). *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, pp. 74-75.

<sup>663</sup> APLIN, T., ARNOLD, R. UK Implementation of the trade secrets directive. In SCHVOSBO, J., MINSSENT, R. T. (Ed.). *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, p. 65; ARBELOA, J-M., QUINTANA, J. F-L., DE BES, M-V. Q. T. The trade secrets directive – Spain. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 222-225; BIRSTONAS, R. New trade secrets directive and its implementation into Lithuanian law. *Teisé*. 2019, 110, pp. 8-23; D´ANDRADE, V. S. The trade secrets directive – Portugal. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 214-217; DE AMORIM, A. C. A. O regime jurídico dos segredos comerciais no novo Código da Propriedade Industrial. *Revista Electrónica de Direito – RED da Universidade do Porto*. 2019, 19(2),

Nesse sentido, SCHOVSBO e RIIS enfatizam que, não obstante tenha expressamente colocado a necessidade de robustecimento e uniformização da tutela conferida aos segredos de negócio em âmbito europeu, o que objetivou implementar mediante suas disposições<sup>664</sup>, a Diretiva 2016/943 deixou de endereçar o fundamento jurídico para essa tutela<sup>665</sup>. Tendo o Parlamento Europeu optado por promulgar diretiva específica nesse sentido, esquivando-se da opção de implementar o novo regime de proteção aos segredos na pré-existente Diretiva 2004/49 referente aos Direitos de Propriedade Intelectual como um todo<sup>666</sup>.

Apresentado esse panorama, por se tratar o presente de estudo elaborado e apresentado no Brasil, importa também referir que o ordenamento nacional vigente traz indefinição acerca do fundamento jurídico para a tutela dos segredos de negócio. Na esteira do artigo 39 do *TRIPS*,

---

pp. 12-41; DELOITTE. *The new trade secret protection act and its implications for practice: an overview of the legal reform and the associated need for action to be taken by companies* [online] abr. 2019 [acesso em 13 mar. 2020] Disponível em: <https://www2.deloitte.com/dl/en/pages/legal/articles/geschaeftsgeheimnisschutzgesetz.html#>; GASSAUER-FLEISSNER, C., REITER, P. The trade secrets directive – Austria. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 169-172; GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, 24, pp. 129-144; HAERTEL, A. The trade secrets directive – Germany. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 190-192; LENS, S. The trade secrets directive – Belgium. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 173-175; KONSMO, A. R. The trade secrets directive – Norway. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 207-209; NACHTRAB, K. The trade secrets directive. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 165-168; OHLY, A. The german trade secrets protection act of 2019. In SCHVOSBO, J., MINSENT, R., T. (Ed.), *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, pp. 103-123; ONDROVICOVA, K. The trade secrets directive – Slovakia. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 218-221; SCHOVSBO, J., RIIS, T. To be and not to be an IPR: the protection of trade secrets in the EU. *European Intellectual Property Review*. 2019, 41(7), pp. 401-403; SCHOVSBO, J. BRUUM, N. The implementation of the trade secrets directive in the Nordic countries. In SCHVOSBO, J., MINSENT, R., T. (Ed.), *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, pp. 85-102; SCHRODER, V. Transformation from a patchwork quilt to a unified fabric: discussion on a few particular aspects of the new Finnish trade secrets act and the EU trade secrets directive. *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*. 2018, 4, pp. 1-18; SICIAREK, M. The trade secrets directive – Poland. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 210-213; SILVA, N. S. What exactly is a trade secret under the proposed directive? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2014, 9(11), pp. 923-932; SZAKACS, E. The trade secrets directive – Hungary. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, 54(3), pp. 193-196.

<sup>664</sup> KNAAK, R., KUR, A., HILTY, R. M. Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the proposal of the European Commission for a directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2014, 45(8), p. 954.

<sup>665</sup> KNAAK, R., KUR, A., HILTY, R. M. Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the proposal of the European Commission for a directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2014, 45(8), p. 954.

<sup>666</sup> SCHOVSBO, J., RIIS, T. To be and not to be an IPR: the protection of trade secrets in the EU. *European Intellectual Property Review*. 2019, 41(7), p. 404.

a lei brasileira dedicada à propriedade industrial (Lei Federal n. 9.279/1996) refere como condutas vedadas em seu artigo 195, que versa sobre os crimes de concorrência desleal, as de: divulgar, explorar ou utilizar, sem autorização, conhecimentos informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato (inciso XI); divulgar, explorar ou utilizar, sem autorização, conhecimentos informações ou dados confidenciais a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude (inciso XII); e divulgar, explorar ou utilizar, sem autorização, resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a autoridades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos (inciso XIV).

Por sua vez, o artigo 207 da mesma lei autoriza que, independentemente da ação criminal cabível, a parte que tenha restado prejudicada intente a ação cível cabível, na forma do Código de Processo Civil. Como se nota, não há, na legislação nacional vigente em matéria de propriedade industrial, delimitação de qual seja o fundamento jurídico para a tutela aos segredos de negócio. Os incisos do artigo 195 da lei acima referidos, que constam de legislação específica dedicada ao regramento da propriedade industrial no Brasil, mesclam os conceitos de concorrência desleal, de contratos, de ato ilícito, de fraude e de processo regulatório de registro de produtos, para cominar crimes, sendo certo que o já mencionado artigo 207 da mesma lei autoriza que, sem prejuízo da ação penal, o prejudicado busque a tutela cível conforme entenda pertinente desde que respeitados os termos do Código de Processo Civil.

Veja-se, ademais, que a legislação nacional que mais faz menção aos segredos de negócio é a *LGPD*. Como já abordado, referida lei coloca a necessidade de proteção aos segredos de negócio como importante exceção a deveres de informação quanto a tratamento de dados, pelo controlador respectivo. Mas o faz sem definir o conceito de segredo de negócio ou o fundamento jurídico para a sua proteção, conceitos essenciais que tampouco encontram previsão ou respaldo em outra legislação vigente no país afora as previsões de crime de concorrência desleal objeto do artigo 195, incisos XI, XII e XIV da *LPI*.

Constata-se, assim, em conclusão a este parêntesis sobre a indefinição quanto ao fundamento jurídico que autoriza a tutela aos segredos comerciais, que tal indefinição se apresenta em todos os ordenamentos nacionais e regionais examinados ao longo da elaboração deste trabalho. Excepcionado o *Restatement of Torts* norte-americano de 1939, que não era lei promulgada e sim tratado elaborado pelo *American Law Institute*; as legislações examinadas reconhecem a necessidade de estruturação de regime adequado para a proteção dos segredos comerciais, sobretudo considerando a sua relevância na prática empresarial, mas se esquivam de definir qual o fundamento jurídico que autoriza e confere lastro a tal tutela<sup>667</sup>.

Como já abordado no presente estudo, especialmente no Capítulo 2.2, entende-se que essa definição é importante e inescapável, inclusive para reflexão qualificada acerca da adequação dos contornos do regime tutela que incide sobre os segredos comerciais<sup>668</sup>.

Justamente nessa linha, LEMLEY e MCKENNA respaldam a hipótese ora objeto de investigação nesta tese<sup>669</sup>.

Colocam, como virtude de investigação nessa linha, que assim como os demais direitos intelectuais o regime de proteção aos segredos de negócio, uma vez reconhecido enquanto tal, poderia ter os contornos respectivos realinhados e redefinidos, balizando-se a tutela jurídica aos titulares respectivos com os demais objetivos que se avalie serem pertinentes a direitos intelectuais (por exemplo, acesso ao conhecimento e incentivo ao desenvolvimento de inovação), considerando-se, também, para fins desse realinhamento e reajuste, as características dos ativos objeto de proteção, destacadamente o seu viés imaterial<sup>670</sup>. Definindo-se, assim, regime jurídico de contornos específicos e adequados, precisamente como ocorre para as patentes, marcas e desenhos industriais, cada qual com características específicas<sup>671</sup>.

---

<sup>667</sup> KNAACK, R., KUR, A., HILTY, R. M. Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the proposal of the European Commission for a directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2014, 45(8), p. 954.

<sup>668</sup> CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, 8, pp. 312-335.

<sup>669</sup> LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203.

<sup>670</sup> LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203.

<sup>671</sup> LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203.

Reconhecendo-se o regime de tutela aos segredos de negócio como um direito de propriedade industrial em sentido estrito, poderiam ser feitos os ajustes pertinentes sobre os seus limites e contornos, de modo que a tutela jurídica não fique aquém do necessário para atingimento dos objetivos pretendidos, tampouco seja excessiva, conferindo proteção aos titulares além do que seria adequado<sup>672</sup>. Conduzindo-se reflexão continuada sobre o acerto ou desacerto dos contornos de regime jurídico de tutela aos segredos, a ser bem-estruturado além das balizas centrais que constam do artigo 39(2) do *TRIPS*; para acompanhamento de atingimento dos objetivos propostos por sua justificativa de tutela pelo ordenamento; bem como acompanhamento de adequação dos traços desse regime haja vista novos desafios postos (a exemplo da mencionada pertinência dos segredos de negócio no âmbito de legislações nacionais de proteção de dados pessoais, como a brasileira *LGPD* e a europeia *GDPR*).

Diante disso e também considerando que, conforme exposto nos parágrafos precedentes, assim como ocorre quanto aos demais direitos de propriedade industrial em sentido estrito, o regime jurídico de tutela sobre os segredos de negócio incide sobre ativos imateriais com viés preponderantemente técnico para aplicação no exercício de empresa e tem também presente o viés de inibição a comportamentos de mercado considerados desleais e por isso não tolerados, coloca-se a hipótese deste trabalho de que o fundamento jurídico para a tutela que é conferida aos segredos de negócio consiste em que referido regime é direito de propriedade industrial. Para aprofundar essa hipótese e haja vista o quanto exposto no Capítulo 2.2 do trabalho, o Capítulo 3.2 adiante abordará a relação do Direito de Propriedade Industrial, com o conceito de propriedade.

Por sua vez, o Capítulo 3.3 versará sobre a adequação da hipótese ora colocada e objeto de exame, às diferentes propostas de fundamento para o direito da propriedade industrial em si. Isso a fim de verificar se referida hipótese procede não só pela identidade de objeto em sentido amplo do regime de proteção aos segredos de negócio para com os demais direitos de propriedade industrial em sentido estrito (qual seja, ativos imateriais com viés preponderantemente técnico e possível aplicação no exercício de empresa) e pela identidade no viés de inibição a comportamentos de mercado considerados desleais, mas, também, tendo em vista os propostos fundamentos para o Direito de Propriedade Industrial.

---

<sup>672</sup> LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203.

Enfim, o Capítulo 3.4 abordará contornos propostos para regime de proteção a segredo de negócio, enquanto regime jurídico de proteção à propriedade industrial.

Não obstante o já exposto neste Capítulo, considerando a hipótese do trabalho, cumpre mencionar que face a esta BONE coloca objeção geral<sup>673-674</sup> que deve ser endereçada desde logo.

BONE entende que quaisquer propósitos que pudessem ser servidos com proteção autônoma dos segredos de negócio mediante regime jurídico próprio e estruturado nesse sentido já seriam na prática atendidos via acionamento dos remédios indiretos possivelmente incidentes para a proteção destes – quais sejam, violação à propriedade material, violação a contratos, argumento de responsabilidade civil extracontratual em geral ou na modalidade específica de concorrência desleal, ou ainda incidência de tutela criminal -, conforme os contornos de cada caso concreto<sup>675</sup>.

No entanto, à luz de todo o exposto nos Capítulos 2.1 e 2.2 deste trabalho verifica-se que esse argumento de BONE não procede.

Afinal, sob a perspectiva cível, os remédios tradicionais propostos para indiretamente tutelar os segredos de negócio – propriedade material, responsabilidade civil extracontratual em geral, responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal – não bastam para justificá-la, sobretudo porque esta independe de efetiva constatação de violação à propriedade material, configuração de responsabilidade civil extracontratual em geral, violação a contrato ou verificação de ato de concorrência desleal, nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*<sup>676</sup>.

---

<sup>673</sup> BONE, R. G. A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *California Law Review*. 1998, 86, pp. 241-314.

<sup>674</sup> É importante registrar que, na pesquisa que embasou a elaboração deste estudo, BONE foi o único autor identificado como tendo posição oposta à construção de regime jurídico próprio do segredo de negócio como direito de propriedade industrial em sentido estrito. A posição do autor nesse sentido está expressa no seguinte artigo: BONE, R. G. A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *California Law Review*. 1998, 86, pp. 241-314.

<sup>675</sup> BONE, R. G. A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *California Law Review*. 1998, 86, pp. 241-314.

<sup>676</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 4; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 313.

Ademais, os fundamentos de cada um desses regimes, de propriedade, responsabilidade civil extracontratual em geral, responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal divergem dos contornos do regime de tutela aos segredos comerciais como essencialmente firmado no artigo 39(2) do *TRIPS*. Dessa forma, como restou detalhadamente demonstrado nos já mencionados Capítulos 2.1 e 2.2, os remédios jurídicos tradicionais de Direito Privado possivelmente incidentes para a proteção indireta de segredos de negócio a depender dos contornos do caso concreto sob exame não se mostram suficientes ou adequados nesse sentido.

Conforme abordado, no atual cenário de indefinição os titulares de segredos de negócio costumeiramente empregam esforços expressivos, investindo em barreiras materiais e priorizando a contratação de pessoas de confiança em detrimento daquelas com especialização técnica pertinente, a fim de evitar o acesso não autorizado de terceiros aos ativos imateriais protegidos enquanto segredos. Além de demandarem recursos financeiros e esforços importantes que poderiam ser dedicados ao desenvolvimento de inovação ou à melhoria da empresa de outras maneiras, as ações de construção de barreiras materiais para acesso aos ativos objeto de proteção por segredo e de priorização de contratação de pessoas consideradas de confiança, acabam prejudicando a eficiência do emprego dos segredos de negócio na empresa<sup>677</sup>.

O recurso a barreiras materiais visando a impedir o acesso não autorizado de terceiros é sintomático da necessidade de robustecimento do regime jurídico dedicado à proteção dos segredos. Esse traço hoje presente na tutela aos segredos de negócio também se verificou no já citado exemplo das guildas medievais, abordado no Capítulo 2.2, como também no início deste Século XXI quando, por conta da pirataria, o direito de autor enfrentou desafio importante. Um dos reflexos nesse sentido foi a colocação da trava física em *CDs* para impedir a realização de cópias de seu conteúdo protegido por direito autoral.

Entretanto, além de não bastar para impedir a realização das cópias, pois a cada solução técnico-material criada nesse sentido criam-se mecanismos também técnico-materiais para a

---

<sup>677</sup> RISCH, M. Trade secret law and information development incentives. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1411579](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411579), pp. 5-6; SHERWOOD, R. M. *Intellectual property and economic development*. Nova Iorque: Routledge, 1990, pp. 117-119.

ultrapassar, trata-se de proposta de solução que desconsidera o caráter intangível do bem jurídico objeto de proteção. Como abordado no Capítulo 3.1, a informação é um bem público no sentido econômico<sup>678</sup>, cuja pretendida restrição de circulação dificilmente será alcançada apenas com medidas de ordem material e tangível<sup>679</sup>. Do que decorre, justamente, a necessidade de incidência de tutela jurídica robusta e bem estruturada sobre o ativo imaterial em si.

Nesse sentido, cumpre já endereçar a segunda crítica colocada por BONE à estruturação de regime próprio e autônomo dos segredos de negócio, reconhecendo-os como direito de propriedade industrial<sup>680</sup>. A crítica consiste em que a proteção conferida aos segredos de negócio decorreria, não de regime jurídico próprio, mas das barreiras colocadas pelo titular para evitar acesso não autorizado ao segredo por terceiros. De modo que o regime dos segredos de negócio consistiria e deveria continuar consistindo em combinação as tutelas indiretas possivelmente incidentes conforme o caso, na linha do exposto acima, com limitação de acesso ao segredo via barreiras impostas pelo próprio titular. Assim, regime de tutela aos segredos de negócio estruturado de tal forma não atribuiria a determinado titular exclusividade de exploração de ativo imaterial, de modo que não poderia ser classificado como direito de propriedade intelectual<sup>681</sup>.

Na mesma linha, SCHOVSBO e RIIS observam que o regime jurídico de proteção aos segredos de negócio conforme a Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho não confere aos titulares de segredo um direito de exclusivo “*pleno*”, uma vez que é autorizado o aproveitamento de ativos objeto de proteção por segredo por terceiros que os tenham alcançado mediante engenharia reversa ou processo de desenvolvimento de inovação conduzido de maneira independente<sup>682</sup>.

---

<sup>678</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 505; 524; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

<sup>679</sup> BASSO, M. *Direito internacional da propriedade intelectual: fundamentos, princípios e desafios*. São Paulo: Renovar, 2013.

<sup>680</sup> BONE, R. G. A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *California Law Review*. 1998, 86, pp. 241-314.

<sup>681</sup> BONE, R. G. A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *California Law Review*. 1998, 86, pp. 241-314.

<sup>682</sup> SCHOVSBO, J., RIIS, T. To be and not to be an IPR: the protection of trade secrets in the EU. *European Intellectual Property Review*. 2019, 41(7), p. 401.

No entanto, a autora deste trabalho respeitosamente entende que tais críticas colocadas por BONE, SCHOVSBO e RIIS, não procedem.

De início porque, conforme restou demonstrado nos Capítulos 2.1 e 2.2 do trabalho e cumpre ora repisar, a tutela dos segredos de negócio ocorre para além dos contornos e independentemente da incidência daquelas tutelas indiretas possivelmente incidentes conforme os contornos do caso concreto, quais sejam, violação a direito de propriedade material, configuração de responsabilidade civil extracontratual em geral, violação a contrato ou configuração de responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal.

Ademais, o regime jurídico dos segredos de negócio como posto no artigo 39(2) do *TRIPS* não equivale a mera autorização legal para a imposição de barreiras físicas para acesso a ativos imateriais objeto de proteção por segredo. Diversamente, prevê proteção jurídica contra acesso desleal a ativos imateriais com aplicação na empresa, que impliquem em vantagem comercial aos titulares respectivos, não sendo de conhecimento geral na indústria e que, por isso mesmo, estes adotem esforços razoáveis para manter em relativo segredo. Sendo tais ativos protegidos de acesso por terceiros via meios considerados “*desleais*” para tanto.

Dessa descrição se depreende que a tutela jurídica conferida aos segredos comerciais é mais do que combinado da proteção decorrente da imposição de barreiras físicas para acesso ao segredo com as tutelas indiretas possivelmente incidentes conforme os contornos do caso concreto. Nenhuma delas explica, por exemplo, a obrigação de titulares de segredo adotarem esforços em medida razoável pela manutenção de confidencialidade de seus ativos imateriais protegidos enquanto segredos de negócio.

Caso a proteção conferida aos segredos comerciais decorresse meramente da medida em que o titular fosse capaz de manter sigilo rígido sobre estes, podendo eventualmente contar com algum apoio nas tutelas indiretas se incidentes a depender dos contornos do caso concreto, o patamar de sigilo a ser exigido dos titulares sobre os seus segredos de negócio seria quase total, essencialmente inviabilizando, por conseguinte, sua aplicação na empresa— e, nesse sentido, fazendo deixar de ter sentido a própria terminologia “segredo *de negócio*”.

Na mesma linha, caso se entendesse que a tutela aos segredos seria suficiente e deveria se dar apenas na medida em que o titular fosse capaz de manter sigilo rígido sobre estes, podendo eventualmente contar com algum apoio nas tutelas indiretas se incidentes a depender dos contornos do caso concreto, o artigo 39(2) não constaria do *TRIPS*. Além do que, certamente, não teriam sido recentemente promulgados ordenamentos visando a robustecer o regime de proteção aos segredos, haja vista sua relevância para a proteção de ativos intangíveis na praxe empresarial, de que são exemplo os já abordados Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho e *DTSA* norte-americano, promulgado também em 2016.

Dito isso, cumpre consignar também que nenhum direito de propriedade industrial confere aos titulares respectivos prerrogativa de exclusivo absoluta. Cada um desses direitos foi desenhado e estruturado ante as características dos ativos intangíveis objeto de tutela e visando a remunerar os titulares respectivos em medida adequada<sup>683</sup>. Nesse sentido, cumpre retomar que mediante registro nos termos da lei as patentes conferem aos titulares respectivos, por prazo limitado e não renovável, prerrogativa de exclusivo nos limites da reivindicação apresentada. Essa prerrogativa de exclusivo pode findar, não só via escoamento do prazo de vigência da patente, mas, também, via caducidade ou licenciamento compulsório.

Da forma semelhante, mediante registro nos termos da lei as marcas conferem aos titulares respectivos, prerrogativa de exclusivo, em regra limitada ao setor de atividade pertinente, conforme a classificação de Nice. Sendo certo que essa prerrogativa de exclusivo relativa pode cessar caso não seja renovado o registro nos termos da lei, ou ainda, caso verificada a degeneração da marca.

Na mesma esteira, mediante registro nos termos da lei, os desenhos industriais conferem aos titulares respectivos prerrogativa de exclusivo por tempo limitado. Após esse período, a prerrogativa de exclusividade finda.

O mesmo quadro-geral se verifica com relação aos segredos de negócio nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* e Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho e *DTSA* norte-americano, conforme será abordado no Capítulo 3.4 adiante.

---

<sup>683</sup> LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203.

### 3.2. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O DIREITO DE PROPRIEDADE

Considerando a hipótese objeto do trabalho, para além do exposto no Capítulo 3.1 e haja vista a discussão havida no Capítulo 2.2 sobre a relação dos segredos de negócio com o direito de propriedade, cumpre aprofundar a relação dos direitos de propriedade industrial com o mesmo instituto: a propriedade.

Como antecipado no citado Capítulo 2.2, trata-se de discussão relevante para investigação da hipótese do trabalho, mas, também, a despeito desta, uma vez que os direitos de propriedade industrial cunham a expressão “*propriedade*” e que a terminologia científica deve objetivar ser exata e rigorosa<sup>684</sup>. Não só por motivo de precisão e retidão, mas por ser critério importante para a interpretação dos regimes, institutos ou normas jurídicas designados, frente a questões e a problemas práticos<sup>685</sup>.

Dito isso, veja-se que, comentando justamente a menção a propriedade que consta da terminologia “*direitos de propriedade intelectual*”, CERQUEIRA entende que tal terminologia significa que os direitos de propriedade intelectual – e, assim, os direitos de propriedade industrial inclusive – são certa forma de direito de propriedade pois os frutos de trabalho intelectual são de *propriedade* de seus criadores<sup>686</sup>.

A aproximação dos direitos de propriedade intelectual e industrial com o direito de propriedade nessa linha, gera inquietação e debates na doutrina<sup>687</sup>. Isso em razão de se tratar de aproximação imperfeita<sup>688</sup>.

---

<sup>684</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 89-90.

<sup>685</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 89-90; MARANHÃO, J. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In FORTES, P., CAMPOS, R., BARBOSA, S. *Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas*, Vol. I. São Paulo: Juruá, 2017, p. 115.

<sup>686</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 78-85; 90; 155-165.

<sup>687</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-524.

<sup>688</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-524.

Conforme referido no Capítulo 2.2 do trabalho, o direito de propriedade foi concebido e está estruturado desde os tempos antigos para incidir sobre bens de ordem tangível. O direito de propriedade se estruturou para evitar conflitos decorrentes da escassez de bens que sejam excludentes na acepção econômica do termo – ou seja, bens de cujo aproveitamento seja possível excluir terceiros<sup>689</sup>.

A possibilidade de exclusão pelo titular de terceiros do aproveitamento da coisa representa o cerne do direito de propriedade<sup>690</sup>. Essa é, justamente, uma das prerrogativas conferidas aos titulares de direito de propriedade: reivindicar a coisa de quem injustamente a detenha<sup>691</sup>. O direito de propriedade é, assim, constituído juridicamente para viabilizar a autodeterminação patrimonial pelo titular, firmando-se, nesse sentido, relação direta entre proprietário e coisa<sup>692</sup>.

Por outro lado, conhecimento é bem de ordem intangível<sup>693</sup>, bem público na acepção econômica do termo<sup>694</sup>.

Em razão disso, as prerrogativas conferidas a titulares de propriedade material quanto a poder cercar a coisa e, se o caso, reivindicá-la de quem injustamente a detenha não podem ser transplantadas para a tutela de ativos intangíveis da exata mesma forma. Bens tangíveis ocupam lugar físico no espaço. De modo que é possível – e se trata, justamente, de prerrogativa expressamente assegurada aos titulares de direito de propriedade material – cercá-los e

---

<sup>689</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 230-290; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 486-501.

<sup>690</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 230-290; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 486-501.

<sup>691</sup> BONALDO, F. *Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da história do pensamento jurídico*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009, p. 5; PEREIRA, C. M. da S. *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 90.

<sup>692</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-jurisdiction.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>.

<sup>693</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 61.

<sup>694</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 505; 524; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

materialmente excluir terceiros de seu aproveitamento não autorizado. Caso alguém contorne e cerca tome a coisa injustamente, o titular poderá retomá-la, de modo que volte a seu domínio<sup>695</sup>.

Em se tratando de bens intangíveis, a dinâmica é diferente. Caso terceiro tenha tido acesso a certa informação, não é possível ao titular reavê-la desse terceiro, despi-lo de conhecimento já adquirido, torná-lo não conhecedor da informação<sup>696</sup>. Sem o ferramental ofertado pelo Direito, não seria possível ao titular de bem imaterial excluir terceiro de seu aproveitamento não autorizado<sup>697</sup>.

Como será abordado no Capítulo 3.3, a justificativa apresentada pela doutrina dominante como lastro para a incidência dos direitos de propriedade intelectual e industrial reside, justamente, nesse aspecto: sem proteção jurídica, os desenvolvedores de ativos intelectuais se veriam inaptos a impedir sua exploração não autorizada por terceiros. Uma vez que estes tivessem acesso ao conhecimento em questão, passariam a explorá-lo livremente, sem jamais ter investido na concepção desse ativo intelectual. O desenvolvedor teria, então, arcado com todos os investimentos – de tempo e dinheiro - nesse sentido, e não seria recompensado em medida alguma<sup>698</sup>.

No cenário de ausência de proteção jurídica sobre ativos imateriais, os desenvolvedores respectivos, tendo feito investimentos expressivos para a sua concepção, e

---

<sup>695</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-524.

<sup>696</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-524.

<sup>697</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdiclio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-524.

<sup>698</sup> BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 4-5; BESSEN, J., MEURER, M. J. *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*. Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 6; BOSTYN, S., PETIT, N. *Patent monopoly: a legal fiction* [online] jan. 2014 [acesso em 12 jan. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2373471](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471), pp. 5-7; BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, 74, p. 611; LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 35-39; MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424), p. 3; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

com perspectiva iminente de serem terceiros fazendo uso destes livremente, sem ter arcado com qualquer custo nesse sentido, dificilmente se veriam dispostos a seguir investindo em desenvolvimento de inovação sem qualquer perspectiva de retorno ou de vantagem econômica<sup>699</sup>.

Em cenário de ausência de proteção jurídica sobre ativos imateriais, a única saída possível para a manutenção de exclusividade sobre o ativo imaterial desenvolvido mediante investimentos, seria a manutenção desse ativo em sigilo absoluto<sup>700</sup>.

Além de se tratar de medida praticamente inviável, pois sigilo absoluto significa não revelar o conhecimento a nenhuma outra pessoa, seria, também, medida que inviabilizaria o emprego do ativo intangível em questão na empresa. O que seria evidentemente prejudicial, sobretudo no caso dos ativos imateriais desenvolvidos para essa finalidade ou viés de aplicação na empresa, como é o caso daqueles objeto de proteção via direitos de propriedade industrial e, também, o caso dos segredos *de negócio*.

Por outro lado, contando com incidência dos direitos de propriedade intelectual e industrial, os titulares passam a deter prerrogativa de exploração exclusiva dos respectivos bens imateriais<sup>701</sup>. Detém tal prerrogativa de forma limitada quando a escopo de incidência e quanto a prazo de vigência conforme pré-determinado na legislação, de forma que o titular conte com remuneração pelo investimento feito em inovação e, assim, com incentivo para seguir investindo nesse sentido mas também de forma que seja eventualmente propiciado acesso público ao conhecimento objeto de tutela, uma vez expirado o direito ou quando incidentes limitações legais a seu exercício<sup>702</sup>, a exemplo da atribuição de direito de exclusivo sobre marcas em regra de forma limitada por classe de atividade, da possível incidência de licença compulsória sobre patentes, dentre outras.

---

<sup>699</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 524.

<sup>700</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>.

<sup>701</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 524.

<sup>702</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 524.

Essa intervenção do legislador para artificialmente atribuir exclusividade a titulares de certos ativos imateriais traz custo importante ante a limitação de acesso e de aproveitamento do conhecimento que será objeto de proteção jurídica. No entanto, entende-se que referido custo é compensado ante o incentivo a novos investimentos em inovação, bem como com o oportuno acesso do público ao conhecimento objeto de tutela, haja vista os limites do exclusivo conferido ao titular<sup>703</sup>.

Em razão da diferença entre bens tangíveis e intangíveis no que diz respeito à sua exclusividade no sentido econômico, presente quanto aos bens tangíveis, legitimada pelo direito de propriedade; e artificialmente imposta com custo social em termos de limitação de acesso ao conhecimento quanto aos bens intangíveis, via os direitos de propriedade intelectual e industrial, os respectivos regimes jurídicos têm características diversas. Não se trata de regimes equivalentes com perfeita identidade enquanto “*propriedade*”.

Como já mencionado, o direito de propriedade sobre bens materiais atribui aos titulares respectivos prerrogativa de exclusivo no sentido de poder excluir terceiros do uso da coisa, reivindicando-a de quem injustamente a detenha, prerrogativa passível de exercício *erga omnes*<sup>704</sup>. Ademais, o direito de propriedade sobre bens materiais tem horizonte perpétuo, findando enquanto direito somente com o perecimento da coisa<sup>705</sup>. Assim, GOMES refere que o direito de propriedade é “*o mais amplo dos direitos reais*”<sup>706</sup>.

De forma distinta, a tutela jurídica conferida aos titulares de direitos de propriedade industrial lhes autoriza explorar, com exclusividade limitada, os ativos intelectuais que são objeto de tutela. Nesse sentido, a exclusividade conferida aos titulares é significativamente mais limitada se comparada àquela conferida a proprietários de bens tangíveis. De início, aplica-se apenas sobre ativos imateriais específicos, quanto aos quais haja problema de escassez em

---

<sup>703</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-jurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>.

<sup>704</sup> BONALDO, F. *Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da história do pensamento jurídico*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009, p. 5; MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 230-290; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 486-501; PEREIRA, C. M. da S. *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 90.

<sup>705</sup> GOMES, O. *Direitos Reais*. Forense: Rio de Janeiro, 2012, pp. 104; 202.

<sup>706</sup> GOMES, O. *Direitos Reais*. Forense: Rio de Janeiro, 2012, p. 103.

cenário de ausência de exclusivo atribuído pelo Direito, na linha do acima exposto. Dessa forma, certos ativos intangíveis como idiomas não são objeto de proteção via o direito da propriedade intelectual ou industrial<sup>707</sup>.

Ademais, a incidência de tutela jurídica sobre os ativos imateriais objeto de proteção fica condicionada ao atendimento de formalidades legais conforme previstas e aplicáveis para cada caso: por exemplo, à apresentação de pedido de registro e de deferimento desse pedido no caso das patentes. Referida tutela jurídica pode também contar com limitação de abrangência à classe de atividade empresarial pertinente (como se verifica no caso das marcas, em atenção à classificação de Nice). Possui, ademais, horizonte precário, com prazo máximo de vigência legalmente estabelecido (como ocorre para as patentes e desenhos industriais) ou com expectativa de término do direito (no caso das marcas, via não renovação do registro ou em caso de degenerescência)<sup>708</sup>.

Trata-se, pois, de tutela jurídica distinta e significativamente mais limitada do que a conferida por direito de propriedade sobre bens tangíveis<sup>709</sup>.

Ademais, diversamente do direito de propriedade sobre bens tangíveis, em matéria de propriedade intelectual e industrial a parcela do bem (conhecimento) que fica excluída de tutela jurídica, ou seja, em domínio público, é tanto ou mais relevante do que a parcela objeto de

---

<sup>707</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 298-299; 310-311.

<sup>708</sup> BARBOSA, D. B. *Uma Introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 368; CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 61-62; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 331-332; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 657; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 18; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, 38, pp. 374-75.

<sup>709</sup> ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970, p. 257; BARBOSA, D. B. *Uma Introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 368; CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 9; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, 52, pp. 1125-1153; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 61-62; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 331-332; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 657.

proteção. De forma diversa do direito de propriedade sobre bens tangíveis, constituído para oportunizar autodeterminação patrimonial do titular, em relação direta deste com a coisa; conforme entendimento predominante o Direito de Propriedade Intelectual e Industrial confere tutela aos titulares de bens imateriais de forma a lhes oportunizar, via direito de exclusivo atribuído por força do Direito, vantagem competitiva que represente incentivo a novos investimentos em inovação, mas de forma limitada, a fim de eventualmente propiciar acesso público ao conhecimento<sup>710</sup>.

Cumpra também repisar que, diversamente do direito de propriedade sobre bens tangíveis, regime jurídico firmado e presente desde os tempos antigos, os direitos de propriedade intelectual e industrial são significativamente mais recentes na história<sup>711</sup>.

Assim, à luz de todo o exposto, entende-se que os direitos intelectuais são, se não direitos *sui generis*, ao menos uma forma específica de propriedade, diversa daquela aplicável a bens materiais e com fundamento e disciplina próprios, diversos daqueles pertinentes à propriedade material<sup>712</sup>.

Nesse sentido, há semelhança na relação dos direitos de propriedade intelectual e industrial e dos segredos de negócio com o direito de propriedade. Em ambos os casos, a aproximação dos regimes de proteção jurídica de ativos de ordem intangível com o de direito de propriedade, estruturado para tutelar bens tangíveis, é imperfeita. A proteção aos ativos imateriais é significativamente mais limitada de forma que não encontra respaldo no direito de propriedade sobre bens materiais. Conforme entendimento dominante<sup>713</sup>, é estruturada dessa forma visando a eventualmente oportunizar acesso público ao conhecimento objeto de tutela, o que tampouco tem respaldo na doutrina tradicional de direito de propriedade.

Assim, tanto nos direitos de propriedade industrial, como no dos segredos de negócio a referência a propriedade no sentido de que os ativos imateriais objeto de tutela em cada caso

---

<sup>710</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>.

<sup>711</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 297.

<sup>712</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-524.

<sup>713</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>.

seriam de *propriedade* dos titulares respectivos, aparece não como aproveitamento do regime de direito de propriedade sobre bens tangíveis também para a tutela de bens imateriais. Mas como fórmula jurídica que tem por cerne a noção de exclusividade, já conhecida e testada desde o direito romano<sup>714</sup>.

Nesse sentido, MACKAAY e ROUSSEAU colocam que a propriedade é uma instituição com vocação geral que pode abranger novos objetos<sup>715</sup>. É assegurada mediante “*cerca*” (assim entendida como mecanismo de controle de uso do bem objeto de tutela), que não precisa ser impenetrável, mas deve ser suficiente para assegurar que o proprietário mantenha alguma utilidade ou rendimento sobre o bem de sua propriedade<sup>716</sup>.

Sob essa ótica, a exclusividade limitada conferida por direitos de propriedade industrial não seria óbice a seu enquadramento enquanto uma forma de propriedade.

A esse respeito, o conhecido artigo de CALABRESI e MELAMED oferece uma chave analítica para a compreensão dos direitos de propriedade industrial e de sua relação com a noção de propriedade enquanto atribuição<sup>717</sup>.

Segundo CALABRESI e MELAMED, as regras que asseguram *entitlements*, expressão em inglês referida em seu artigo que pode ser traduzida, em português, como “*atribuição*” ou “*titularidade*”, são de três ordens: propriedade, responsabilidade ou inalienabilidade<sup>718</sup>.

O problema fundamental de sistemas jurídicos é determinar as atribuições, decidir, face a interesses conflitantes de pessoas ou grupo de pessoas, quem deterá qual atribuição. Sem

---

<sup>714</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 332.

<sup>715</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 251.

<sup>716</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 235-242; 290.

<sup>717</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), pp. 1089-1114.

<sup>718</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1089.

decisão do Estado nesse sentido, o acesso a bens e a serviços seria definido a partir da força ou astúcia dos agentes envolvidos<sup>719</sup>.

CALABRESI e MELAMED referem como exemplos em seu artigo a questão do ruído *versus* silêncio e a poluição *versus* proteção ambiental. Face a tais conflitos de interesse e a muitos outros, o Estado decide quem deterá atribuição: o agente que pretenda produzir ruído ou aquele que requer silêncio, o agente cuja atividade gerará poluição ou aqueles que prezam por proteção do meio ambiente. A definição das atribuições é o primeiro aspecto de decisão legal face a interesses conflitantes<sup>720</sup>.

Uma vez tomada decisão quanto à definição de atribuição, esta deve ser implementada via intervenção legal do Estado de forma determinada. Assim, faz-se necessário um segundo aspecto de decisão legal, sobre de que forma a atribuição será amparada: por regra de propriedade, por regra de responsabilidade ou por regra de inalienabilidade<sup>721</sup>.

Para CALABRESI e MELAMED, um ativo é protegido por regra de propriedade sempre que sua circulação dependa de transação voluntária, cujo valor seja acordado entre as partes<sup>722</sup>.

Um ativo é protegido por regra de responsabilidade sempre que alguém possa destruir ou comprometer a titularidade inicial sobre esse ativo mediante pagamento<sup>723</sup>.

E, por fim, um ativo é protegido por regra de inalienabilidade sempre que sua transferência entre pretendente vendedor e pretendente comprador, for proibida. As regras de inalienabilidade não protegem a atribuição, mas a limitam<sup>724</sup>.

---

<sup>719</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1090.

<sup>720</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1090.

<sup>721</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), pp. 1090-1092; 1105.

<sup>722</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1092.

<sup>723</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1092.

<sup>724</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), pp. 1092-1093.

CALABRESI e MELAMED pontuam que a maior parte dos *entitlements* ou, em português, atribuições, contam com incidência de mais de mais de uma regra – de propriedade, responsabilidade e inalienabilidade. Referem como exemplo nesse sentido a propriedade sobre uma casa, regida por regra de propriedade quando terceiro se mostra interessado em comprá-la (e, assim, o proprietário respectivo pode concordar ou não em proceder com a venda, considerando o valor da oferta); mas também por regra de responsabilidade quando o governo desapropria a casa, indenizando o proprietário e; ainda, por regra de inalienabilidade quando o proprietário da casa for civilmente incapaz<sup>725-726</sup>.

Aplicando a chave analítica de CALABRESI e MELAMED sobre os direitos de propriedade industrial verifica-se a incidência das três regras, de propriedade, responsabilidade e inalienabilidade. Há regra de propriedade sobre as patentes, marcas e desenhos industriais, na medida em que os titulares respectivos podem licenciar tais ativos imateriais a terceiros caso concordem com o preço ofertado.

Há regra de responsabilidade, que incide, por exemplo, no licenciamento compulsório de patentes.

E, por fim, regra de inalienabilidade, em limitação do exclusivo conferido aos titulares de patentes, marcas e desenhos industriais, de forma que o conhecimento objeto de proteção eventualmente alcance domínio público.

De forma semelhante, na tutela conferida aos segredos de negócio como essencialmente estruturada no artigo 39(2) do *TRIPS*, incide regra de propriedade na medida em que os titulares respectivos, nessa condição, podem optar por transferir os seus segredos a terceiros caso concordem com o preço por estes ofertado. Como será endereçado no Capítulo 3.4, entende-se que deve incidir regra de responsabilidade na hipótese de abandono de segredo de negócio. Incide, também, regra de inalienabilidade nas limitações presentes em referida tutela aos segredos comerciais como consta do artigo 39(2) do *TRIPS*, destacadamente a exceção de acesso lícito a segredos por meios considerados “*honestos*” nesse sentido.

---

<sup>725</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1093.

<sup>726</sup> Abordando o trabalho de CALABRESI e MELAMED, EPSTEIN, R. A. A clear view of the cathedral: the dominance of property rules. *Yale Law Journal*. 1997, 106, p. 2100.

Feitas tais considerações, ainda com lastro no artigo de CALABRESI e MELAMED cumpre referir que, para definição quanto às regras sobre atribuições, adotam-se razões que podem ser agrupadas em três grupos: razões de eficiência econômica, preferências distributivas, e outras considerações de justiça<sup>727</sup>.

As razões de eficiência econômica visam, em síntese, a evitar custos de transação<sup>728</sup>. Por sua vez, as preferências distributivas incidem sobre os chamados “*merit goods*”, bens essenciais que a sociedade reputa devam ser atribuídos independentemente da vontade dos indivíduos em tê-los<sup>729</sup>.

Enfim, o terceiro critério para definição quanto às regras sobre atribuições é rotulado por CALABRESI e MELAMED “*outras considerações de justiça*”. Trata-se de razões outras, dissociadas de preocupações econômicas ou com distribuição de riqueza<sup>730</sup>.

Em matéria de propriedade industrial, todos esses três critérios têm particular relevância. Por um lado, a eficiência econômica via incentivo ao desenvolvimento de inovação é a justificativa tradicionalmente apresentada pela doutrina para justificar as regras de propriedade incidentes sobre ativos imateriais objeto de proteção por direitos de propriedade industrial<sup>731</sup>. Essa justificativa será abordada em detalhe no Capítulo 3.3 adiante.

---

<sup>727</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1093.

<sup>728</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), pp. 1093-1094.

<sup>729</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1098.

<sup>730</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1105.

<sup>731</sup> BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 4-5; BESSEN, J., MEURER, M. J. *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*. Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 6; BOSTYN, S., PETIT, N. *Patent monopoly: a legal fiction* [online] jan. 2014 [acesso em 12 jan. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2373471](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471), pp. 5-7; BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, 74, p. 611; LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 35-39; MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em:

Preferências distributivas e outras razões de justiça justificam a incidência de regras de responsabilidade em matéria de propriedade industrial, evitando com que a opção do titular por reter a transferência de ativos intangíveis essenciais a terceiros ou ao público gere prejuízos significativos à coletividade, ante a restrição de acesso a conhecimento<sup>732</sup> – por exemplo no caso de licenciamento compulsório de patente por emergência nacional ou internacional ou de interesse público nos termos do artigo 71 da *LPI* brasileira<sup>733</sup>.

Também preferências distributivas e outras razões de justiça justificam a incidência de regras de inalienabilidade sobre direitos de propriedade industrial, limitando a exclusividade conferida aos titulares respectivos de forma a balizar essa tutela jurídica com eventual acesso do público ao conhecimento em questão.

Constata-se, assim, que sobre os direitos de propriedade industrial – e sobre os segredos de negócio inclusive - incidem atribuições regidas por regras distintas, de propriedade, de responsabilidade e de inalienabilidade. Que são firmadas por razões de eficiência econômica, por preferências distributivas e, também, por outras considerações de justiça.

Haja vista o quanto exposto, em conclusão ao presente Capítulo 3.2 cumpre assinalar que, tanto para os direitos de propriedade industrial tradicionalmente referidos enquanto tal, como para os segredos de negócio, o paralelo que é feito com o direito de propriedade constituído para incidir sobre bens tangíveis, é imperfeito. Encontra amparo somente na propriedade em sentido lato, enquanto fórmula, metáfora<sup>734</sup> ou como regra de atribuição de exclusividade (ainda que relativa) aos titulares respectivos.

---

[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424), p. 3; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

<sup>732</sup> EPSTEIN, R. A. A clear view of the cathedral: the dominance of property rules. *Yale Law Journal*. 1997, 106, pp. 2099-2101.

<sup>733</sup> “Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo federal, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória, de ofício, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente ou do pedido de patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade”. [online] [acesso em 01 jan. 2023] Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm).

<sup>734</sup> Em artigo, MARANHÃO refere que, ante o desafio dogmático representado por novas figuras jurídicas, é comum o recurso a metáforas para aplicar institutos jurídicos já conhecidos e bem firmados, para sua tutela. MARANHÃO anota que metáforas estão disseminadas no discurso jurídico e desempenham papel importante na construção conceitual e na estrutura do ordenamento. Muitas vezes passam despercebidas: são incorporadas no discurso e na argumentação jurídica como parte da “natureza” ou da “essência” de institutos e acabam por se tornar arraigadas. No entanto, faz-se importante trazê-las à tona pois, com o emprego de metáforas, traços

Não obstante, como demonstrado nos parágrafos precedentes, os direitos de propriedade industrial tradicionais, assim como também os segredos de negócio não se limitam a esse elo com a propriedade. Contam também com incidência de regras de responsabilidade e de inalienabilidade. Regras estas que são estabelecidas para eficiência econômica, por preferências distributivas ou por outras razões de justiça, conforme o fundamento que se entenda cabível para a existência dessas atribuições ou direitos, conforme será abordado adiante no Capítulo 3.3.

---

importantes do conceito fonte são transportados para o conceito alvo, o que deve ser observado com atenção. MARANHÃO, J. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In FORTES, P., CAMPOS, R., BARBOSA, S. *Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas*, Vol. I. São Paulo: Juruá, 2017, p. 100.

### 3.3. O SEGREDO DE NEGÓCIO COMO UM DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM SENTIDO ESTRITO

O Capítulo 3.1 do trabalho demonstrou que o regime de proteção aos segredos de negócio tal como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* encontra identidade com o dos demais direitos de propriedade industrial já reconhecidos enquanto tal (patentes, marcas e desenhos industriais), na medida em que se tratam, todos eles, de regimes jurídicos que incidem para tutelar ativos de ordem intangível que têm aplicação no exercício de empresa.

Referido Capítulo demonstrou, também, que está presente no regime de proteção aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* o elo comum que, segundo CERQUEIRA, une os direitos de propriedade industrial como um todo – a despeito das diferenças de contorno dos regimes referentes a cada direito intelectual industrial –, que é o viés de repressão a condutas que representem concorrência desleal.

Por sua vez, o Capítulo 3.2 abordou que, tanto os direitos de propriedade industrial tradicionalmente reconhecidos enquanto tal (patentes, marcas e desenhos industriais) como, também, o regime jurídico de tutela aos segredos de negócio como essencialmente firmado no artigo 39(2) do *TRIPS* são mal comparados ao direito de propriedade, constituído para incidir sobre bens tangíveis. Trata-se de paralelo constantemente evocado haja vista a “*propriedade*” em sentido lato, como atribuição dos titulares sobre os respectivos ativos intangíveis<sup>735</sup>. Trata-se de paralelo imperfeito que não significa transportar o regime de propriedade sobre bens tangíveis para fins de estruturação dos direitos de propriedade intelectual e industrial<sup>736</sup>.

Restou também demonstrado no Capítulo 3.2 que os direitos de propriedade industrial tradicionais, assim como o regime jurídico que incide para a proteção aos segredos de negócio nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*, não se limitam a esse elo com a propriedade nos termos acima descritos, mas contam também com incidência de regras de responsabilidade e de

---

<sup>735</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 251.

<sup>736</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, p. 251.

inalienabilidade, as quais são estabelecidas para eficiência econômica, por preferências distributivas ou por outras razões de justiça<sup>737</sup>.

As razões para a estruturação de regime jurídico de determinada forma representam o seu fundamento, sua razão jurídica de ser – e de ser daquela forma. Trata-se da indispensável justificativa para a incidência de norma jurídica limitando a liberdade de atuação dos agentes, em Estado de Direito<sup>738</sup>.

Tratando-se de intervenção para o estabelecimento de direitos de exclusivo sobre ativos intangíveis, via o direito da propriedade industrial, a restrição é especialmente relevante na medida em que representa, para além de limitação à conduta dos agentes, limitação à circulação de conhecimento<sup>739</sup>.

À luz de tais considerações, o terceiro aspecto pertinente de ser endereçado para apuração sobre se a hipótese do presente trabalho procede corresponde às diferentes concepções sobre qual o fundamento para a existência e estruturação dos direitos de propriedade industrial. Tais fundamentos serão adiante abordados para investigação sobre se o regime jurídico de tutela aos segredos de negócio encontra identidade como os direitos de propriedade industrial também sob essa perspectiva.

---

<sup>737</sup> CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, 85(6), p. 1105.

<sup>738</sup> LEMLEY, M. A. The regulatory turn in IP. *Harvard Journal of Law and Public Policy*. 2013, 36, p. 109.

<sup>739</sup> LEMLEY, M. A. The regulatory turn in IP. *Harvard Journal of Law and Public Policy*. 2013, 36, p. 109.

### 3.3.1. FUNDAMENTO ECONÔMICO TRADICIONAL: A PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO

O bem objeto de tutela por direitos de propriedade industrial é conhecimento, ativo intelectual de ordem preponderantemente técnica e com aplicabilidade no exercício de empresa<sup>740</sup>.

Como já abordado, conhecimento é bem público na acepção econômica do termo<sup>741</sup>. Conhecimento não pode ser reavido, retomado de quem injustamente o detenha<sup>742</sup>.

Nas palavras de JEFFERSON<sup>743</sup>:

---

<sup>740</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 69-73; LEMLEY, M. A. Property, Intellectual Property, and Free Riding. *Texas Law Review*. 2005, 83, p. 1037; SILVEIRA, N. *Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005, pp. 1-3.

<sup>741</sup> Por todos, confirmam-se: BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 61; MACKAAY, E. Is the knockoff economy a knockout for intellectual property? *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*. 2016, 7(1), pp. 163-170; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 505-524.

<sup>742</sup> MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-524.

<sup>743</sup> E continua: “*Além disso, outra característica inerente das ideias é a de que ninguém as possui em menor parte, pois todos a possuem em sua integralidade. Aquele que recebe uma ideia de mim, recebe instrução sem me diminuir intelectualmente; da mesma forma que aquele que acende uma vela recebe luz sem me escurecer. O fato de que ideias devem livremente ser difundidas de um para o outro ao redor do mundo, para a moral e mútua instrução do homem, e incremento de sua condição, parece ter sido peculiar e benevolentemente determinado pela natureza*”. No original, em inglês: “*If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it (...) Its peculiar character, too, is that no one possess the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper as mine receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of men, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature*”. Carta a Isaac McPherson, 1813. Apud BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 5. A manifestação de JEFFERSON é interessante na medida em que este foi importante inventor, que também participou da fundação do sistema de patentes estadunidense. [online] [acesso em 22 jul. 2017] Disponível em : <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-system-celebrates-212-years>. Vide. Acesso em 22/07/2017. No mesmo sentido, DE MENDONÇA, J. X C. *Tratado de Direito comercial brasileiro*, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, p. 111.

Se a natureza criou algo menos suscetível à propriedade exclusiva do que todas as outras coisas, é o exercício de pensamento denominado ideia, que um indivíduo pode possuir desde que a mantenha para si mesmo; mas, no momento em que ela é divulgada, esta se força à posse de todos, e o receptor da ideia não pode desfazer-se da posse desta (...).

O fundamento hoje dominante<sup>744</sup> para a incidência dos direitos de propriedade industrial reside, justamente, em que sem proteção jurídica os desenvolvedores de ativos imateriais se veriam inaptos a impedir sua exploração não autorizada por terceiros. Uma vez que estes tivessem acesso ao conhecimento em questão, passariam a explorá-lo livremente, sem jamais ter investido na concepção desse ativo intelectual. O desenvolvedor teria, então, arcado com todos os investimentos – de tempo e dinheiro – e não seria recompensado em medida alguma<sup>745</sup>.

Ausente proteção jurídica sobre ativos imateriais, os desenvolvedores respectivos, tendo arcado com investimentos expressivos para a sua concepção e com perspectiva iminente de ver terceiros fazendo uso destes livremente e sem custos, dificilmente se veriam dispostos a

---

<sup>744</sup> BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 4-5; BESSEN, J., MEURER, M. J. *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*. Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 6; BOSTYN, S., PETIT, N. *Patent monopoly: a legal fiction* [online] jan. 2014 [acesso em 12 jan. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2373471](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471), pp. 5-7; BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, 74, p. 611; LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 35-39; MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424), p. 3; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

<sup>745</sup> BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 4-5; BESSEN, J., MEURER, M. J. *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*. Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 6; BOSTYN, S., PETIT, N. *Patent monopoly: a legal fiction* [online] jan. 2014 [acesso em 12 jan. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2373471](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471), pp. 5-7; BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, 74, p. 611; LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 35-39; MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424), p. 3; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

seguir investindo em desenvolvimento de inovação sem qualquer perspectiva de retorno ou de vantagem econômica ou concorrencial nesse sentido<sup>746</sup>.

Em cenário de ausência de proteção jurídica sobre ativos imateriais, a única alternativa possível para a manutenção de exclusividade sobre estes, pelos titulares respectivos seria a manutenção de tais ativos imateriais alcançados ao custo de investimentos em sigilo total<sup>747</sup>.

Além de se tratar de medida praticamente inviável, pois sigilo total implica em não revelação do ativo imaterial a qualquer outra pessoa, seria, também, medida que inviabilizaria o emprego desse ativo na empresa. O que seria evidentemente prejudicial – aos titulares, mas também ao público, que deixaria de contar com produtos e serviços de qualidade superior, em razão de ativo intelectual neles aplicado -; sobretudo no caso dos ativos desenvolvidos para essa finalidade de aplicação na empresa, como é o caso daqueles ativos objeto de proteção enquanto direitos de propriedade industrial<sup>748</sup>.

Dessa forma, consoante o fundamento econômico tradicional e dominante enquanto justificativa para a sua incidência, os direitos de propriedade industrial representam exclusivo artificialmente imposto sobre ativos imateriais de ordem preponderantemente técnica e com aplicabilidade na empresa, de forma que se assegure aos titulares respectivos, via o exclusivo ofertado, remuneração pelo desenvolvimento de inovação, consubstanciada em referidos ativos de ordem imaterial<sup>749</sup>.

---

<sup>746</sup> BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; MACKAAY, E. Is the knockoff economy a knockout for intellectual property? *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*. 2016, 7(1), pp. 17-18; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 524; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

<sup>747</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>.

<sup>748</sup> GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>.

<sup>749</sup> STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, p. 1695; FRYE, B. L. IP as metaphor. *Chapman Law Review*. 2015, 18(3), pp. 735-740; GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-524; MOORE, A. D. Intellectual property, innovation and social progress: the case against incentive based arguments. *Hamline Law Review*. 2003, 26(2), pp. 606-613.

O exclusivo conferido por direitos de propriedade industrial tem lastro na medida em que represente remuneração aos titulares dos bens intelectuais amparados por tais direitos, por seus investimentos em inovação. Incentivando, assim, com que sigam investindo nesse sentido, o que teria por consequência mais desenvolvimento de inovação, benéfico à toda coletividade<sup>750</sup>.

Referida justificativa econômica para os direitos de propriedade industrial não ignora a existência de outras formas de reconhecer e de incentivar o desenvolvimento de inovação. Como, por exemplo, a entrega de prêmios e o reconhecimento pela comunidade acadêmico-científica<sup>751</sup>. Não obstante, a concessão de prerrogativa de exclusivo é importante impulso de ordem econômica econômico ao desenvolvimento de inovação, relevante sobretudo no caso dos ativos imateriais preponderantemente técnicos e para aplicação na empresa como é o caso daqueles amparados por propriedade industrial<sup>752</sup>.

A intervenção do legislador para artificialmente atribuir exclusividade a titulares de certos ativos imateriais traz custo importante ante a limitação de acesso e de aproveitamento públicos, quanto ao conhecimento objeto de proteção jurídica<sup>753</sup>. Entende-se que referido custo é compensado ante o incentivo a novos investimentos em inovação, do que decorrerá efetivo incremento à inovação, em benefício da sociedade, com elevação do estado da técnica<sup>754</sup> e oferta de produtos e serviços de qualidade progressivamente superior<sup>755</sup>.

---

<sup>750</sup> FRYE, B. L. IP as metaphor. *Chapman Law Review*. 2015, 18(3), pp. 735-740; GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 514-524; MOORE, A. D. Intellectual property, innovation and social progress: the case against incentive based arguments. *Hamline Law Review*. 2003, 26(2), pp. 606-613; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, p. 1695.

<sup>751</sup> MACKAAY, E. Is the knockoff economy a knockout for intellectual property? *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*. 2016, 7(1), pp. 17-18; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1695-1697; 1719-1721.

<sup>752</sup> Por todos, confirmam-se: BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

<sup>753</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 300-301.

<sup>754</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 300-301.

<sup>755</sup> LEMLEY, M. A., FRISCHMANN, B. M. Spillovers. *Columbia Law Review*. 2006, 100, pp. 103-104; 109-110.

Além disso, em teoria o exclusivo é conferido aos titulares de bens imateriais com limitações para que remunere os investimentos feitos em inovação, mas que também oportunize eventualmente acesso e aproveitamento públicos do conhecimento objeto de tutela<sup>756</sup>.

S. SCOTCHMER, em artigo intitulado "*Standing on the shoulders of giants*" em prestígio à famosa frase de I. NEWTON de que "*Se vi mais adiante foi por estar sobre os ombros de gigantes*" (ou, no original em inglês "*If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants*")<sup>757</sup>, destaca que quase todos os progressos técnicos hoje obtidos no campo da alta tecnologia são decorrentes de inovações anteriores, de modo que o acesso ao conhecimento é importante também para impulsionar o desenvolvimento de inovação<sup>758</sup>.

Nesse sentido, para remunerar os titulares por seus investimentos em inovação, mas, também, propiciar eventual acesso e aproveitamento públicos do ativo imaterial objeto de proteção, os direitos de propriedade industrial conferem prerrogativa de exclusivo limitada<sup>759</sup>.

As patentes têm prazo de vigência pré-determinado, findo o qual o conhecimento objeto destas entra em domínio público. A proteção patentária incide estritamente sobre o teor da reivindicação da carta patente. Além disso, o exclusivo conferido por patentes pode cessar nas hipóteses de caducidade e de licenciamento compulsório.

De forma semelhante, os desenhos industriais contam com prazo de vigência pré-determinado, após o qual o conhecimento objeto destes entra em domínio público. A proteção conferida por desenhos industriais também se dá estritamente conforme requerido no pedido de registro.

---

<sup>756</sup> FRYE, B. L. IP as metaphor. *Chapman Law Review*. 2015, 18(3), pp. 735-740.; GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 300-301; MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017, pos. 524; MOORE, A. D. Intellectual property, innovation and social progress: the case against incentive based arguments. *Hamline Law Review*. 2003, 26(2), pp. 606-613.

<sup>757</sup> A frase em questão foi escrita por Isaac Newton em fevereiro de 1676, em carta para o também cientista inglês Robert Hooke. SCOTCHMER, S. Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law. *The Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5(1), pp. 29-30.

<sup>758</sup> SCOTCHMER, S. Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law. *The Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5(1), pp. 29-30.

<sup>759</sup> SCOTCHMER, S. Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law. *The Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5(1), pp. 29-30.

Ainda na mesma linha, as marcas conferem aos titulares respectivos proteção em regra limitada às classes de atividade empresarial pertinentes, nos termos da classificação de Nice. E, embora seja permitida a renovação de registro de marca sem prazo final limite, o horizonte desse direito não deixa de ser precário, na medida em que este finda se não for devidamente renovado o necessário registro e, ainda, na hipótese de degenerescência de marca.

Assim sendo, em resumo: conforme o fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial, assegura-se aos titulares respectivos um exclusivo limitado sobre os ativos intangíveis objeto de proteção de forma que os titulares sejam remunerados pelo desenvolvimento de inovação e investimentos feitos nesse sentido, criando-se assim, incentivo econômico a que sigam investindo na mesma linha, do que em tese decorrerá mais inovação, o que é benéfico à sociedade como um todo<sup>760</sup>. Contudo, o exclusivo conferido aos titulares de direitos de propriedade industrial é limitado para viabilizar oportuno acesso e aproveitamento públicos do conhecimento que é objeto de tutela<sup>761</sup>.

Esse fundamento econômico tradicional para os direitos de propriedade industrial é

---

<sup>760</sup> FRYE, B. L. IP as metaphor. *Chapman Law Review*. 2015, 18(3), pp. 735-740; GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; LEMLEY, M. A. Property, intellectual property, and free riding. *Texas Law Review*. 2005, 83, pp. 1034; MOORE, A. D. Intellectual property, innovation and social progress: the case against incentive based arguments. *Hamline Law Review*. 2003, 26(2), pp. 606-613; RISCH, M. Trade secret law and information development incentives. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1411579](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411579), pp. 1-2; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, p. 1695.

<sup>761</sup> FRYE, B. L. IP as metaphor. *Chapman Law Review*. 2015, 18(3), pp. 735-740; GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>; LEMLEY, M. A. Property, intellectual property, and free riding. *Texas Law Review*. 2005, 83, pp. 1034; MOORE, A. D. Intellectual property, innovation and social progress: the case against incentive based arguments. *Hamline Law Review*. 2003, 26(2), pp. 606-613; RISCH, M. Trade secret law and information development incentives. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1411579](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411579), pp. 1-2; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, p. 1695.

dominante<sup>762</sup>, mas não isento de críticas<sup>763</sup>.

De início, referido fundamento econômico tradicional para os direitos de propriedade industrial coloca como razão para a sua existência, essencialmente, que, ausente atribuição de exclusivo aos titulares de ativos imateriais com viés técnico e de aplicação na empresa, estes não teriam razão econômica para seguir investindo no desenvolvimento de inovação, pois nesse cenário terceiros poderiam fazer livre uso de inovação conquistada mediante esforços e investimentos.

Trata-se de justificativa econômica coerente com as características de patentes e de desenhos industriais, mas nem tanto com as de marcas. Afinal, nas patentes e nos desenhos industriais os ativos imateriais objeto de proteção jurídica são fruto de processo de desenvolvimento de inovação, redundando em ativos imateriais novos, que não existiam antes no estado da técnica. No caso das patentes, para além do requisito de novidade, coloca-se, também, o de atividade inventiva.

Já no caso das marcas, a tutela jurídica não incide propriamente sobre inovação, ao menos não sobre inovação enquanto invento ou novo desenho de produto industrial. Protege-se juridicamente enquanto marcas, sinais distintivos que designam produtos e serviços ofertados no mercado<sup>764</sup>. E que comunicam, possivelmente de forma criativa e inovadora na escolha do nome (em caso de marca nominativa), imagem (em caso de marca figurativa) ou na combinação de nome e imagem (em caso de marcas mistas), proveniência de produto ou de serviço, com suas características cerne: economia, qualidade, inovação, tradição, luxo,

---

<sup>762</sup> BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 4-5; BESSEN, J., MEURER, M. J. *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*. Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 6; BOSTYN, S., PETIT, N. *Patent monopoly: a legal fiction* [online] jan. 2014 [acesso em 12 jan. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2373471](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471), pp. 5-7; BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, 74, p. 611; LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 35-39; MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424), p. 3; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

<sup>763</sup> LEMLEY, M. A. Ex-ante versus ex-post justifications for intellectual property. *University Chicago Law Review*. 2004, 71, p. 130.

<sup>764</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 18-19.

exclusividade, dentre diversas outras possíveis.

No caso das marcas, não se exige ou se tutela juridicamente a inovação, novidade técnica como requisito para a incidência de proteção jurídica<sup>765</sup>. A palavra, a imagem ou combinação de palavra e imagem a representar sinal distintivo de produto ou de serviço, não precisa ser nova<sup>766</sup>. Pode ser, em verdade, absolutamente trivial, como é o caso da palavra e da figura de maçã (em inglês, *Apple*) que designam o conhecido fabricante de computadores, celulares e acessórios tecnológicos.

Marcas não são mais fortes ou têm mais valor econômico em razão de inovação presente quanto ao sinal distintivo escolhido. Marcas são mais fortes enquanto sinais distintivos em razão de sua capacidade de distinção de determinado produto ou serviço no ramo de atividade respectivo<sup>767</sup>. De forma que a expressão “*pintura*” e a imagem de balde de tinta seriam marcas fracas, pouco distintivas nesse ramo de atividade.

Além disso, marcas são mais valiosas em razão do investimento feito por seus titulares nesse sentido ao longo de anos, tanto na qualidade dos produtos e serviços designados pela marca, como também em publicidade da marca a fim de que esta transmita eficientemente tais características, e em sua tutela jurídica, impedindo aproveitamentos não autorizados por terceiros e evitando eventual degenerescência.

Assim, no caso das marcas, protege-se juridicamente não ativo técnico novo, fruto de invenção ou de processo de desenvolvimento de inovação<sup>768</sup>. Mas ativo imaterial em seu papel enquanto sinal distintivo: protege-se juridicamente a clareza e a força de comunicação da mensagem estruturada e pretendida quanto às características essenciais do produto ou de serviço ofertado e designado por marca. Em razão disso, marcas podem ter o seu registro indefinidamente renovado, sem que haja prejuízo ao desenvolvimento de inovação. Também em razão disso, o exclusivo sobre marcas cessa quando o titular deixa de renovar o necessário registro (demonstrando, assim, desinteresse em continuar empregando a marca como sinal

---

<sup>765</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, pp. 45-46.

<sup>766</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 18-19.

<sup>767</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, pp. 45-46.

<sup>768</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, pp. 45-46.

distintivo) ou quando se verifica degenerescência (caso em que a marca deixa de operar enquanto sinal distintivo e passa a se tornar sinônimo de segmento de produtos ou serviços).

Já o viés de acesso a conhecimento presente na limitação temporal do exclusivo sobre patentes e desenhos industriais está presente quanto às marcas, mas de modo diverso. Figura na regra de limitação do exclusivo sobre marcas à classe de atividade empresarial pertinente, conforme a classificação de Nice, e na cessação do exclusivo em caso de não renovação do registro e no de degenerescência da marca. Tais limitações incidem para propiciar utilização do sinal distintivo em outros setores nos quais não esteja sendo empregado como marca ou em quaisquer setores após cessação do exclusivo em absoluto, como ocorre na não renovação do registro ou na degenerescência<sup>769</sup>.

Dito isso, mesmo quanto às patentes e desenhos industriais o fundamento econômico tradicional para os direitos de propriedade industrial é criticado, essencialmente por conta da falta de evidência de que direitos de propriedade industrial estejam efetivamente promovendo inovação<sup>770</sup>. Especialmente em matéria de patentes<sup>771</sup>.

Nesse cenário, os custos em termos de limitação de acesso ao conhecimento decorrentes da existência dos direitos de propriedade industrial, já abordados e que têm como justificativa os direitos de propriedade industrial como instrumento de promoção de inovação, parecem infundados e desarrazadamente onerosos. Segundo a precisa terminologia de LEMLEY, no citado cenário de não verificação dos direitos de propriedade industrial como

---

<sup>769</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 18-19.

<sup>770</sup> BOLDRIN, M., ALLAMAND, J. C., LEVINE, D. K., ORNAGHI, C. Competition and innovation. *Cato Papers on Public Policy*. 2011, 1, pp. 2-61; FARRELL, J., SHAPIRO, C. Intellectual property, competition, and information technology. *UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45* [online] mar. 2004 [acesso em 23 mar. 2022] Disponível em: <https://escholarship.org/content/qt3s03932b/qt3s03932b.pdf?t=lnr4i8>, pp 16-19; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 340-341; MERGES, R. *Justifying IP*. Cambridge: Harvard University Press, 2011, p. 1; PALMER, T. G. Intellectual property: a non-posnerian law and economics approach. *Hamline Law Review*. 1989, 12, pp. 300-302.

<sup>771</sup> LEMLEY, M. A. Faith based intellectual property. *UCLA Law Review*. 2015, 52, pp. 1328-1346; MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424), p. 2; BURK e LEMLEY ressaltam que, apesar das críticas acima expostas, considerando que o sistema de patentes já está instituído e em vigor, a melhor alternativa que se apresenta é adequá-lo na prática, para aproximar o sistema de patentes de seu escopo de promoção da inovação e do acesso ao conhecimento. BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79; LEMLEY, M. A. Faith based intellectual property. *UCLA Law Review*. 2015, 52, pp. 1328-1346.

instrumentos de efetivo impulso à inovação, a existência destes se mostraria simplesmente “*faith-based*” – isto é, fundada em crença<sup>772</sup>.

Outra crítica relevante apresentada face ao fundamento econômico tradicional para os direitos de propriedade industrial é específica quanto à adequação deste para as patentes.

A crítica incide pois o racional de remunerar os titulares de patentes na medida necessária para que estes invistam novamente em inovação, mas não de forma excessiva de forma a retardar a entrada do conhecimento objeto de proteção por patentes em domínio público<sup>773</sup>, nem sempre procede: a depender do setor da indústria em que deferida patente, a proteção hoje outorgada pelo sistema de patentes seria excessiva ou insuficiente<sup>774</sup>.

D. BURK e M. LEMLEY trazem a pertinente colocação de que este hoje outorga proteção indistinta a toda sorte de criações objeto de patente, independentemente do tipo de indústria em que estas tenham sido desenvolvidas, do grau de inventividade e da monta de investimentos pertinente ao seu desenvolvimento<sup>775</sup>. Os autores mencionam, como exemplo nesse sentido que, usualmente os valores investidos e os esforços necessários para o desenvolvimento de inovação objeto de patentes em matéria de *software* são substancialmente menores se comparados àqueles pertinentes à indústria farmacêutica<sup>776</sup>.

A despeito da pertinência das críticas apresentadas, o fundamento econômico para os direitos de propriedade industrial continua sendo dominante<sup>777</sup>.

---

<sup>772</sup> LEMLEY, M. A. Faith based intellectual property. *UCLA Law Review*. 2015, 52, pp. 1331-1345.

<sup>773</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. Policy levers in patent law. *Virginia Law Review*. 2003, 89, pp. 1597-1599; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, 74, p. 611; LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 56-57; SCOTCHMER, S. Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law. *The Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5(1), pp. 30-41.

<sup>774</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79.

<sup>775</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79.

<sup>776</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79.

<sup>777</sup> LEMLEY, M. A. Ex-ante versus ex-post justifications for intellectual property. *University Chicago Law Review*. 2004, 71, p. 130.

Coloca, como lastro à atribuição dos exclusivos aos titulares de direitos de propriedade industrial, o incentivo ao desenvolvimento de inovação, objetivo dos direitos industriais, a ser equilibrado com oportunização de acesso ao conhecimento<sup>778</sup>.

Apesar de, conforme abordado, referido fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial não se adequar perfeitamente às marcas e de não contar com evidências concretas de que esteja efetivamente promovendo o desenvolvimento de inovação no que diz respeito às patentes e desenhos industriais, é ainda o fundamento mais arguido<sup>779</sup> enquanto lastro aos direitos intelectuais, de modo que será abordado nos parágrafos subsequentes quanto à sua adequação a regime jurídico de tutela aos segredos de negócio.

Nesse sentido, cumpre retomar que, assim como os direitos de propriedade industrial tradicionalmente reconhecidos enquanto tais (patentes, desenhos industriais e marcas), o regime dos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* confere aos titulares destes, se atendidas condições pré-determinadas (adoção de esforços razoáveis para a manutenção de sigilo relativo sobre o segredo, que deve representar vantagem competitiva ao titular), direito de exclusivo relativo (que cessa mediante revelação do segredo, e não se aplica caso o segredo seja acessado por terceiros via práticas comerciais consideradas “*honestas*”)<sup>780</sup>.

Segundo aponta LEMLEY, o traço de conferir exclusivo sobre ativos imateriais representa o cerne de um direito de propriedade intelectual<sup>781</sup>.

Ainda segundo LEMLEY, ao conferir exclusivo relativo, com limitações, aos titulares de segredos de negócio, o regime jurídico para tutela destes como estruturado no artigo 32(9) do *TRIPS* busca promover o desenvolvimento de novas informações de valiosa aplicação na empresa, na mesma linha que os direitos de propriedade industrial buscam promover

---

<sup>778</sup> RISCH, M. Trade secret law and information development incentives. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1411579](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411579), p. 2.

<sup>779</sup> LEMLEY, M. A. Ex-ante versus ex-post justifications for intellectual property. *University Chicago Law Review*. 2004, 71, p. 130.

<sup>780</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 337.

<sup>781</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 337.

desenvolvimento de inovação<sup>782</sup>.

Da mesma forma que ocorre com os direitos de propriedade industrial já reconhecidos enquanto tal, o incentivo ao desenvolvimento de inovação promovido via a tutela jurídica dos segredos de negócio seria benéfico à sociedade como um todo, quer seja via a oferta de produtos e serviços de melhor qualidade em razão da incorporação do ativo objeto de proteção por segredo em seu desenvolvimento, como também em razão do acesso a esse conhecimento<sup>783</sup>, que é sim viabilizado no regime de segredos, conforme será abordado adiante.

De todo modo, por ora cumpre enfatizar que, de forma semelhante aos direitos industriais tradicionais, destacadamente as patentes e desenhos industriais, a tutela aos segredos de negócio incentiva o desenvolvimento de informações valiosas e com aplicação no exercício de empresa, na medida em que os titulares respectivos contam com prerrogativa assegurada pelo Direito que lhes permite explorar com certa exclusividade o ativo imaterial objeto de proteção e, assim, recuperar o investimento feito para desenvolvimento desse ativo, o que representaria incentivo a futuros investimentos na mesma linha<sup>784</sup>.

Adicionalmente, como o regime de proteção aos segredos como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* conta com limitação de incidência, não se aplicando caso terceiros alcancem certo segredo por meios considerados “*honestos*” (destacadamente, engenharia reversa ou processo de desenvolvimento independente<sup>785</sup>), o regime dos segredos incentiva o desenvolvimento de inovação também por permitir que ativos imateriais valiosos sejam licitamente acessados<sup>786</sup>.

---

<sup>782</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 337.

<sup>783</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 337.

<sup>784</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 64.

<sup>785</sup> BONE, R. G. Trade secrecy, innovation, and the requirement of reasonable secrecy precautions. *Boston University School of Law Working Paper No. 09-40* [online] set. 2009 [acesso em 25 abr. 2019] Disponível em: <http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner090309rev.pdf>, pp. 1-2; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 65.

<sup>786</sup> BONE, R. G. Trade secrecy, innovation, and the requirement of reasonable secrecy precautions. *Boston University School of Law Working Paper No. 09-40* [online] set. 2009 [acesso em 25 abr. 2019] Disponível em: <http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner090309rev.pdf>, pp. 1-2; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 65.

É possível que, via esse esforço de engenharia reversa ou de desenvolvimento de inovação de forma independente para alcançar e poder explorar o ativo tutelado por outro enquanto segredo de negócio, determinado agente alcance esse exato ativo ou então alternativa semelhante, que também promova incremento na atividade empresarial<sup>787</sup>.

Nesse sentido, apesar de ter horizonte potencialmente mais longo, o exclusivo conferido por segredos de negócio é mais limitado do que o atribuído por patentes – que não permitem acesso e aproveitamento por terceiros ao ativo imaterial objeto de patente, ainda que alcançado por meios “*honestos*”. Diz-se horizonte potencialmente mais longo uma vez que, como cediço, os já abordados fenômenos de *evergreening* e de redação de relatório descritivo em pedidos de patentes de forma vaga acabam por prolongar o exclusivo sobre inventos objeto de patentes, muito além de seu prazo de vigência<sup>788</sup>.

Não bastasse, o regime jurídico de tutela aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* também busca incentivar desenvolvimento de inovação por atribuição de tutela jurídica a segredos comerciais. Dessa forma, haveria diminuição de receio de investimento em ativos imateriais que são valiosos na praxe empresarial, mas não patenteáveis, ativos que o titular pode proteger enquanto segredos e, assim, robustecer o exercício de empresa aplicando mais ativos imateriais nesse sentido<sup>789</sup>.

É verdade dizer que o regime de segredos de negócio como essencialmente firmado no artigo 39(2) do *TRIPS*, tido isoladamente ou amparado pelas justificativas tradicionais de Direito Privado para proteção aos segredos de negócio abordadas nos Capítulos 1 e 2, não conferem tutela jurídica robusta e própria aos segredos de negócio. Ao contrário, mostram-se insuficientes e trazem insegurança jurídica aos titulares respectivos, conforme já demonstrado. Contudo, regime jurídico bem estruturado para a proteção de segredos como o que irá se propor no Capítulo 3.4 adiante, pautado na hipótese da tese de que segredos encontram justificativa adequada para tutela jurídica como direitos de propriedade industrial, poderia trazer essa segurança jurídica. De forma que os titulares, sabendo exatamente os contornos da proteção

---

<sup>787</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 65.

<sup>788</sup> HEMPHILL, C. S., SAMPAT, B. N. Evergreening, patent challenges, and effective market life in pharmaceuticals. *Journal of Health Economics*. 2012, 31, pp. 327-339.

<sup>789</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 70; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 342-343.

jurídica que detém, pudessem investir seguramente em mais ativos imateriais valiosos no exercício de empresa e passíveis de proteção enquanto segredos negociais<sup>790</sup>.

Ainda no que diz respeito à tutela dos segredos de negócio alinhada ao fundamento tradicional dos direitos de propriedade industrial em incentivo ao desenvolvimento de inovação, coloca-se, como possível óbice ou contradição nesse sentido, a não-exigência de que os ativos imateriais objeto de tutela enquanto segredos sejam novos no estado da técnica, nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*<sup>791</sup>.

A despeito dessa verdade, para ser tutelado enquanto segredo de negócio o conhecimento precisa ter valor comercial, representar vantagem competitiva para o titular quando aplicado na empresa. Informações de senso comum ou sem valor estratégico não são, evidentemente, protegidas enquanto segredos de negócio.

Diante disso, apesar de o regime dos segredos de negócio nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* não demandar que as informações objeto de proteção como segredos sejam novas no estado da técnica, permitindo-se, por exemplo, que o mesmo segredo seja tutelado enquanto tal e empregado na empresa por mais de um agente simultaneamente, informações triviais não são objeto de tutela como segredos. De forma que a proteção a segredos de negócio, especialmente quando estruturada de forma robusta e com seu reconhecimento como direito de propriedade industrial na linha mencionada nos parágrafos acima, sim representaria instrumento de incentivo à inovação e a melhorias sobre o estado da técnica, com o desenvolvimento de ativos imateriais com valor comercial e aplicabilidade na empresa, permitindo esse avanço de forma horizontal e simultânea por todos que desenvolvam conhecimento estratégico passível de proteção enquanto segredo – e não priorizando e amparando juridicamente apenas o primeiro a alcançar determinada informação estratégica com aplicabilidade na empresa e protegida enquanto segredo.

---

<sup>790</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 70; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 342-343.

<sup>791</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp. 64-65; RISCH, M. Trade secret law and information development incentives. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1411579](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411579), pp. 5; 18.

Assim, verifica-se que a tutela jurídica a segredos comerciais tem potencial de promoção de inovação de forma semelhante às patentes e desenhos industriais, enquanto incentivo a que titulares de ativos imateriais de viés preponderantemente técnico e com aplicabilidade na empresa, para que sigam investindo nesse sentido. O leque de ativos imateriais passíveis de serem protegidos enquanto segredos é maior do que o daqueles que podem ser objeto de patentes, de modo que tutela jurídica estruturada a segredos de negócio pode representar incentivo importante ao desenvolvimento desse tipo de inovação não-patenteável – mas, ainda assim, relevante e valiosa ao exercício de empresa.

A hipótese do presente trabalho, de que a tutela jurídica aos segredos de negócio se justifica enquanto direito de propriedade industrial em sentido estrito, não significa defesa dos segredos de negócio como substitutos das patentes. Ou mesmo alargamento dos contornos de sua incidência, em fortalecimento de proteção jurídica aos segredos, em detrimento das exceções hoje incidentes nesse sentido.

Ao contrário, referida hipótese é colocada para permitir reflexão qualificada sobre a adequação de contornos desse regime jurídico, o que pode inclusive redundar em sugestão de sua limitação<sup>792</sup>, como será abordado no Capítulo 3.4 dedicado a tal temática.

Dito isso, cumpre agora endereçar o ponto de sopesamento do fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial, que é o acesso ao conhecimento. Consoante referido fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial, confere-se prerrogativa de exclusivo aos titulares de tais direitos, de forma a remunerar o seu investimento em inovação, mas de modo limitado para propiciar também, oportunamente, acesso e aproveitamento públicos quanto ao conhecimento objeto de tutela<sup>793</sup>.

Nesse sentido, um primeiro exame dos segredos de negócio sob a perspectiva de acesso ao conhecimento poderia apontar que estes inviabilizam acesso público ao conhecimento objeto de tutela, justamente em razão de serem mantidos em sigilo, tutelados enquanto *segredos de negócio*<sup>794</sup>.

---

<sup>792</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 366-368.

<sup>793</sup> LEMLEY, M. A. Property, intellectual property, and free riding. *Texas Law Review*. 2005, 83, p. 1034.

<sup>794</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 65; RISCH, M. Trade secret law and information development incentives. In DREYFUSS

A esse respeito, cumpre colocar, em contraponto, que o sigilo exigido dos titulares para a proteção de seus ativos imateriais enquanto segredos de negócio é sigilo meramente relativo<sup>795</sup>. Até mesmo para viabilizar a exploração empresarial dos ativos que são protegidos enquanto segredos *de negócio*, o que demanda alguma revelação destes a agentes engajados nessa exploração dos segredos no exercício da empresa, quais sejam, funcionários e parceiros comerciais<sup>796</sup>. Caso o sigilo exigido dos titulares de segredos de negócio para autorizar tutela jurídica sobre estes, fosse total, sua exploração negocial se tornaria inviável<sup>797</sup>.

Além disso, ainda examinando os segredos de negócio sob a perspectiva de acesso ao conhecimento, cumpre destacar as importantes exceções que incidem sobre o exclusivo de titulares sobre seus segredos negociais: nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS*, autoriza-se livre aproveitamento destes por terceiros quando o alcancem por práticas comerciais “*honestas*” nesse sentido, destacadamente engenharia reversa e processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de maneira independente<sup>798</sup>.

Referidas exceções ao exclusivo de titulares de segredos de negócio são importantes ferramentas de acesso ao conhecimento, autorizando o acesso e aproveitamento de conhecimento objeto de segredos por terceiros que os tenham licitamente alcançado, dispensando-se, nesse sentido, anuência dos titulares de segredos pertinentes. FRIEDMAN, LANDES e POSNER ressaltam que a exceção de engenharia reversa é especialmente relevante

---

R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1411579](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411579), p. 3.

<sup>795</sup> MADISON, M. J., Open Secrets. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac\\_book-chapters](https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac_book-chapters), p. 1.

<sup>796</sup> MADISON, M. J., Open Secrets. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac\\_book-chapters](https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac_book-chapters), p. 1.

<sup>797</sup> MADISON, M. J., Open Secrets. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac\\_book-chapters](https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac_book-chapters), p. 1.

<sup>798</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 67.

enquanto medida de acesso a conhecimento que resulta em melhoria de qualidade em produtos ofertados no mercado<sup>799</sup>.

Tais exceções de engenharia reversa e de processo de pesquisa e desenvolvimento desenvolvido de maneira independente não estão presentes nos regimes jurídicos de patentes e de desenhos industriais – que, não obstante, conferem exclusivo com prazo final de vigência pré-determinado<sup>800</sup>.

Constata-se, assim, que tal como delineados no *TRIPS* os regimes jurídicos de proteção às patentes, desenhos industriais e segredos de negócio são limitados para oportunizar acesso ao conhecimento, cada qual à sua maneira: as patentes e desenhos industriais, destacadamente por seu prazo final de vigência, valendo mencionar, quanto às patentes, também a possibilidade de seu licenciamento compulsório; e os segredos de negócio destacadamente pela exceção de permissão de acesso por práticas honestas para acesso a estes, destacadamente engenharia reversa e processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de forma independente.

Adicionalmente, a ratificar que os segredos de negócio permitem oportuno acesso ao conhecimento, LEMLEY e HRDY enfatizam que o senso comum de segredos comerciais perdurando por muitas décadas sob aproveitamento exclusivo por seus titulares, como no caso da receita de *Coca-Cola* criada no Século XIX representa exceção e não à regra<sup>801</sup>.

LEMLEY e HRDY enfatizam que, ao longo do tempo, segredos comerciais são em regra revelados (ainda que acidentalmente), alcançados por terceiros via engenharia reversa ou processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de forma independente, tornam-se obsoletos em razão do decurso do tempo e avanço no estado da técnica ou, ainda, deixam de representar vantagem comercial para seu titular, por exemplo em razão de mudança no plano de negócios fazendo com que determinado ativo tutelado enquanto segredo, deixe de ter valor comercial<sup>802</sup>.

---

<sup>799</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 70.

<sup>800</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 10-12.

<sup>801</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, p. 15.

<sup>802</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 2; 18, 60-62; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 314.

Pautados no texto do *DTSA* norte-americano, que consigna que segredos de negócio devem, necessariamente, possuir para os seus titulares valor econômico, atual ou potencial, em razão de não ser de conhecimento geral<sup>803</sup>, os autores defendem que, quando os segredos deixam de ter plano de exploração na empresa, deixam de ter perante os titulares respectivos valor econômico atual ou potencial em razão de não serem de conhecimento geral, deixando de ser, portanto, passíveis de tutela enquanto segredos de negócio. Os autores referem essa hipótese como extinção de exclusivo sobre segredos de negócio, por “*abandono*”: isto é, abandono do plano de explorá-los negocialmente, em razão do que, conforme disposto no ordenamento norte-americano, cessaria o exclusivo<sup>804</sup>.

A redação do artigo 39 do *TRIPS* consignando que informação passível de tutela enquanto segredo de negócio deve ter “*valor comercial [para seu titular] por ser secreta*”, bem como o artigo 3.4 da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, dispondo que informação passível de tutela enquanto segredo deve “*ter valor [para seu titular] pelo facto de ser secreta*”, permitiriam a construção do mesmo argumento, uma vez que caso o titular deixe de ter qualquer plano ou intuito de implementação do segredo na empresa, a informação objeto deste deixa de representar para seu titular valor comercial ou negocial<sup>805</sup>.

Fazendo menção à fórmula de *Coca-Cola*, LEMLEY e HRDY ponderam que, quando em 1985 a empresa criou a *New Coke* e deixou de ter intuito de fabricação da bebida a partir de sua fórmula tradicional, por certo período essa fórmula original deixou de ter valor negocial a seus titulares. Somente voltou a tê-lo quando a *New Coke* mostrou mal desempenho em vendas e a comercialização da bebida tradicional foi retomada. LEMLEY e HRDY defendem que, no lapso temporal em que se abandonou a receita tradicional e secreta de *Coca-Cola*, esta deixou

---

<sup>803</sup> No original, em inglês: “§1839. Definitions. As used in this chapter— (...) (3) the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if — (A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>804</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, p. 2.

<sup>805</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, p. 7.

de ser passível de tutela enquanto segredo comercial. Poderia, então, ter sido explorada por quem dela tivesse conhecimento, independentemente de anuência da diretoria da empresa<sup>806</sup>.

Em suma, uma vez abandonado ou tornado obsoleto para o titular – o que não significa que tenha restado obsoleto para toda a coletividade –, o segredo de negócio deixaria de sê-lo, não podendo ser tutelado enquanto tal por não mais ter valor para seu titular<sup>807</sup>. Nesse cenário, assim como titulares de patentes e desenhos industriais vencidos, ou titulares de marcas sem registro ou degeneradas, também os titulares de segredos de negócio abandonados ou obsoletos no âmbito de sua atividade empresarial não poderiam se opor à utilização destes por terceiros<sup>808</sup>. O que representa mais uma via pela qual segredos comerciais compatibilizam remuneração aos titulares destes via prerrogativa de exclusivo relativa, com acesso a conhecimento.

Dito isso, ainda abordando os segredos de negócio sob a perspectiva de acesso ao conhecimento, importa ressaltar que, a despeito do sigilo meramente relativo exigido dos titulares; a despeito das exceções de engenharia reversa e processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de forma independente; e a despeito da possibilidade de segredos de negócio findarem por revelação, abandono ou obsolescência, sendo todas essas vias pelas quais o regime dos segredos comerciais oportuniza acesso ao conhecimento, a indefinição sobre seu enquadramento jurídico traz incentivo em sentido oposto.

Isso porque referida indefinição, bem versada neste estudo e da qual decorre indefinição também sobre conceitos cerne desse regime – como esforços “*razoáveis*” para a manutenção destes e meios “*desleais*” para acesso ao segredo –, enseja receio aos titulares de segredos sobre em que circunstâncias receberão tutela jurídica. Sua postura em face de tal cenário tende a ser a de restringir a aplicação de ativos imateriais protegidos enquanto segredos, no exercício de empresa: realizando tal exploração somente na medida em que seja viável envolvendo pessoas consideradas de confiança (e não aquelas mais indicadas por suas qualificações profissionais, para trabalhar engajadas na exploração do segredo), bem como

---

<sup>806</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 80-81.

<sup>807</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 2; 18-19; 95-97.

<sup>808</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, pp. 2; 18-19; 95-97.

deixando de explorar o segredo na medida em que isso envolva contratação com outros agentes<sup>809</sup>.

A exploração ineficiente dos ativos imateriais objeto de proteção enquanto segredos é prejudicial não só aos titulares desses ativos, que deixam de fazer todo uso possível das informações valiosas que, justamente em razão disso, são protegidas como segredos de negócio<sup>810</sup>. Mas também são prejudicados o mercado e o público consumidor, que deixam de contar com produtos e serviços de qualidade superior, que poderiam estar disponíveis com ampla implementação dos ativos objeto de proteção por segredo, em tais produtos e serviços<sup>811</sup>.

A não aplicação ou aplicação ineficiente dos ativos imateriais objeto de proteção enquanto segredos em produtos e serviços também prejudica o lícito acesso a tais ativos a partir de engenharia reversa<sup>812</sup>.

Nesse sentido, LEMLEY refere que, havendo regime jurídico bem estruturado e com enquadramento jurídico adequado para a tutela dos segredos de negócio, haveria incentivo a maior, e não menor, circulação de informação e acesso ao conhecimento<sup>813</sup>.

Em razão do exposto, verifica-se que a tutela aos segredos de negócio é compatível com o fundamento econômico tradicional para os direitos de propriedade industrial. Afinal, nos termos em que essencialmente desenhada no artigo 39(2) do *TRIPS* e, sobretudo, com melhor estruturação do regime de proteção a segredos de negócio, serve como incentivo ao desenvolvimento de ativos imateriais valiosos passíveis de aplicação na empresa; mediante prerrogativa de exclusivo limitada, oportunizando oportuno acesso e bom aproveitamento do conhecimento objeto de tutela.

---

<sup>809</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, p. 33; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 344-345

<sup>810</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 344-345.

<sup>811</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 344-345.

<sup>812</sup> MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 301-303.

<sup>813</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, p. 344.

### 3.3.2. FUNDAMENTO DE REMUNERAÇÃO: A PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO DO TITULAR

Por conta dos questionamentos que incidem sobre o fundamento econômico tradicional para os direitos de propriedade industrial, conforme exposto no Capítulo 3.3.1, tem-se buscado outros fundamentos para a existência e contornos desses direitos imateriais. Dentre tais fundamentos está o de outorga de direitos de propriedade industrial como justa remuneração pelo trabalho de seu desenvolvedor, com reconhecimento da existência de direito natural nesse sentido<sup>814</sup>.

A atribuição de direitos de propriedade industrial a seus respectivos titulares seria decorrência de direito natural a perceber os frutos do próprio trabalho<sup>815</sup>. Reconhece-se, assim, a propriedade industrial como fim em si mesma, mero desdobramento e consequência do desenvolvimento de trabalho intelectual por determinada pessoa<sup>816</sup>.

A esse respeito, HUGHES coloca a teoria do trabalho de LOCKE, consoante a qual o homem modifica a natureza por meio de seu trabalho, fazendo com que o resultado de seu esforço se torne sua propriedade, conferiria lastro a tal proposto fundamento para os direitos de propriedade industrial<sup>817</sup>.

Ainda segundo HUGHES, o entendimento de que os direitos de propriedade industrial teriam fundamento enquanto atribuição decorrente do trabalho dos responsáveis pelo desenvolvimento dos ativos imateriais tutelados por tais direitos, seria consonante, também,

---

<sup>814</sup> CASS, R. A., HYLTON, K. N. *Laws of creation: property rights in the world of ideas*. Cambridge: Harvard University Press, 2013; EPSTEIN, R. A. The disintegration of intellectual property? A classical liberal response to a premature obituary. *Stanford Law Review*. 2010, 62, pp. 455-456; MERGES, R. *Justifying IP*. Cambridge: Harvard University Press, 2011; SPULBER, D. F. How patents provide the foundation of the market for inventions. *Journal of Competition Law & Economics*. 2015, 11, pp. 271-316.

<sup>815</sup> FRYE, B. L. IP as metaphor. *Chapman Law Review*. 2015, 18(3), pp. 740-741; MERGES, R. *Justifying IP*. Cambridge: Harvard University Press, 2011

<sup>816</sup> EPSTEIN, R. A. The disintegration of intellectual property? A classical liberal response to a premature obituary. *Stanford Law Review*. 2010, 62, pp. 455-513; MOORE, A. D. Intellectual property, innovation and social progress: the case against incentive based arguments. *Hamline Law Review*. 2003, 26(2), pp. 602-630; SPINELLO, R. A., BOTTIS, M. *A defense of intellectual property rights*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

<sup>817</sup> HUGHES, J. The philosophy of intellectual property. *Georgetown Law Journal*. 1988, 77, p. 330.

com a teoria de HEGEL. Uma vez que os ativos imateriais desenvolvidos por certo titular seriam expressões de sua vontade, a si pertentes<sup>818</sup>.

Esse fundamento para os direitos de propriedade industrial enquanto direitos naturais decorrentes de seu desenvolvimento pelos titulares respectivos, via o seu trabalho intelectual, estabelece os direitos de propriedade industrial como remuneração por trabalho desenvolvido, como fruto deste. Não se concebe os direitos de propriedade industrial para o atingimento de qualquer finalidade além de remuneração ao desenvolvedor de ativo imaterial.

Tampouco há, conforme referido fundamento para os direitos de propriedade industrial, preocupação em balizar o exclusivo atribuído aos titulares de tais direitos com acesso ao conhecimento<sup>819</sup>.

Referido fundamento de direito natural aos frutos de trabalho, aplicado aos direitos de propriedade industrial, revela-se incompatível com os contornos dos direitos de patente, desenho industrial e marca, que conferem prerrogativa de exclusivo a quem seja titular de registro nesse sentido: excluindo do uso dos ativos intangíveis objeto de proteção enquanto patente, desenho industrial ou marca registrada, terceiros não autorizados, mesmo que tenham investido tanto ou mais esforço intelectual e trabalho para alcançar tais ativos, do que os titulares dos respectivos registros<sup>820</sup>.

Há presunção de que os titulares de registros sobre patente, desenho industrial e marca foram os responsáveis por seu desenvolvimento. Contudo, essa presunção deixa de considerar a possibilidade de outros indivíduos terem investido para desenvolvimento do mesmo conhecimento já registrado por outrem enquanto patente, desenho industrial ou marca.

De todo modo, a despeito das críticas pertinentes face a referido fundamento de direito natural e de remuneração e decorrência de trabalho industrial, por vezes defendido para os direitos de propriedade industrial, para fins de aferição da hipótese objeto deste trabalho tem-se que os segredos de negócio se mostrariam compatíveis com esse fundamento.

---

<sup>818</sup> HUGHES, J. The philosophy of intellectual property. *Georgetown Law Journal*. 1988, 77, p. 335.

<sup>819</sup> LEMLEY, M. A. Faith based intellectual property. *UCLA Law Review*. 2015, 52, pp. 1338-1339.

<sup>820</sup> LEMLEY, M. A. Faith based intellectual property. *UCLA Law Review*. 2015, 52, p. 1340.

Na medida em que, segundo o artigo 39(2) do *TRIPS*, conferem exclusivo aos responsáveis por seu desenvolvimento. O que abarca titularidade de segredos de negócio por diversos agentes, ainda que não sejam o são primeiro desenvolvedor de certo ativo imaterial protegido enquanto segredo, desde que a informação atenda aos requisitos de ser valiosa enquanto informação confidencial aplicável na empresa, por isso mesmo mantida em relativo sigilo. Nesse sentido, os segredos de negócio se amoldam até melhor a esse fundamento dos direitos de propriedade industrial se comparado às as patentes, desenhos industriais e marcas, ante o exposto nos parágrafos acima.

### 3.3.3. FUNDAMENTO ECONÔMICO ALTERNATIVO: A PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DO INVESTIMENTO

Além do fundamento tradicional econômico e do fundamento de direito natural sobre os frutos do trabalho, apresentados para embasar os direitos de propriedade industrial conforme abordado nos Capítulos 3.1.1 e 3.1.2, HILTY apresenta um terceiro fundamento para os direitos de propriedade intelectual – aplicável, também, aos direitos de propriedade industrial -, no sentido de que teriam por base tutela do investimento.

Nesse sentido, HILTY retoma o fundamento tradicional econômico dos direitos de propriedade intelectual<sup>821</sup> para defender que este não procede por duas razões. A primeira é que o incentivo ao desenvolvimento de inovação poderia se dar de outras formas que não a atribuição de exclusivos<sup>822</sup>. A segunda é que a atribuição de exclusivos representa intervenção na dinâmica de competição no mercado, envolvendo informação e tecnologia. Sendo certo que essa dimensão dos direitos de propriedade intelectual, referente à concorrência, deve ser considerada na análise de seu fundamento<sup>823</sup>.

Nesse sentido, HILTY defende que leis que limitem o comportamento de agentes devem fazê-lo visando a sanar falha de mercado e não a evitar exclusão de certo agente, decorrente de sua ineficiência ou de superação por outros<sup>824</sup>.

Normas que limitem o comportamento de agentes devem incidir para vedar condutas que apropriem cedo demais, ou a custo baixo demais, investimentos feitos por outro agente competidor, de modo que, haja vista tal situação, este não mais esteja disposto a seguir

---

<sup>821</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 2; MOORE, A. D. Intellectual property, innovation and social progress: the case against incentive based arguments. *Hamline Law Review*. 2003, 26(2), pp. 606-613.

<sup>822</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, pp. 2-3.

<sup>823</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, pp. 3-5.

<sup>824</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 17.

investindo dessa maneira<sup>825</sup>. HILTY entende que medidas legais são tomadas visando a proteger investimentos determinados<sup>826</sup>.

Assim, retomando o caso dos direitos de propriedade intelectual, segundo HILTY a proteção por estes conferida não visaria a tutelar propriamente os ativos imateriais. Em verdade, o exclusivo conferido por direitos de propriedade intelectual independe da qualidade dos ativos imateriais alcançados<sup>827</sup>. Argumenta HILTY que a real questão que se coloca e a partir da qual entende-se acertada a incidência dos direitos intelectuais, é se, caso terceiro tome os ativos imateriais desenvolvidos por certo titular, essa postura é capaz de esvair sua intenção de investir novamente no mesmo sentido<sup>828</sup>.

Em razão disso, HILTY entende ser inadequado o fundamento de direito natural para os direitos de propriedade intelectual. Afinal, a decisão jurídica por sua tutela não é se dá em benefício dos titulares, isoladamente. Mas visa a corrigir falha de mercado consistente em que, ausente tutela jurídica sobre os ativos imateriais tutelados enquanto direitos de propriedade industrial, terceiros poderiam fazer uso destes livremente, sem que os responsáveis por seu desenvolvimento pudessem recuperar os investimentos feitos, de modo que muito provavelmente não seguiriam investindo nesse sentido<sup>829</sup>. Portanto, ao contrário do que propõe o fundamento de direito natural para os direitos de propriedade intelectual, HILTY defende que a tutela destes não se dá e nem poderia se dar meramente em atenção a e em benefício dos titulares respectivos, mas trazendo vantagem de bem-estar geral ante a correção de falha de mercado<sup>830</sup>.

Os contornos do direito de propriedade intelectual conferido variarão a depender do que, conforme o caso, deva ser considerado violação a este e conduta vedada em razão de gerar

---

<sup>825</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 19.

<sup>826</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 19.

<sup>827</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 21.

<sup>828</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 21.

<sup>829</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, pp. 22-25; 30-36.

<sup>830</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, pp. 22-25; 30-36.

falha de mercado nos termos acima expostos, bem como a necessidade de balizamento da proteção conferida aos titulares, de modo que não seja excessiva, criando distorções<sup>831</sup>.

Ainda sobre o proposto fundamento para os direitos de propriedade intelectual enquanto tutela do investimento, suprindo falha de mercado, em consonância com as críticas apresentadas face ao fundamento econômico tradicional proposto para embasar tais direitos HILTY coloca que os direitos intelectuais nem sempre incidem sobre investimentos em inovação. Refere como exemplo nesse sentido a tutela jurídica conferida às marcas<sup>832</sup>. E, assim, ratifica que, conforme seu entendimento, os direitos de propriedade intelectual encontram fundamento na tutela ao investimento feito para desenvolver ativos imateriais, visando a evitar distorções de competição: quer seja favorecendo terceiros que, na ausência de direitos intelectuais, se apropriariam dos ativos imateriais por estes tutelados, desincentivando novos investimentos em seu desenvolvimento; quer seja aos titulares de direitos de propriedade industrial caso a proteção jurídica concedida em seu favor fosse ilimitada<sup>833</sup>.

Nesse sentido, o fundamento dos direitos de propriedade intelectual seria a tutela do investimento como instrumento para evitar distorções na competição de agentes no mercado, envolvendo certos tipos de informação – sobre as quais, na ausência dos direitos intelectuais, haveria falha de mercado com desincentivo ao investimento<sup>834</sup>.

Haja vista as relevantes críticas apresentadas quanto ao fundamento econômico tradicional e quanto ao fundamento de direito natural para os direitos de propriedade industrial conforme apresentado nos Capítulos precedentes, a autora deste trabalho se filia a HILTY quanto ao fundamento por ele proposto para os direitos de propriedade intelectual – que se aplicam, também, aos direitos de propriedade industrial. Entende-se que tal fundamento proposto por HILTY embasa de forma coerente a incidência desse regime, em tutela balizada e arrazoada aos titulares respectivos, mas forma relativa evitando distorção por atribuição de vantagem excessiva.

---

<sup>831</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 41-44.

<sup>832</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, pp. 45-46.

<sup>833</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 47.

<sup>834</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 47.

Embora o fundamento proposto por HILTY não refira expressamente a necessidade de se oportunizar acesso ao conhecimento objeto de tutela jurídica, viabiliza-o ao ponderar necessária limitação à tutela conferida aos titulares de direitos de propriedade intelectual.

Diante do exposto, retomando a hipótese objeto de exame no trabalho, tem-se que o regime jurídico dos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* se amolda ao fundamento para os direitos de propriedade intelectual proposto por HILTY.

Afinal, conforme tal regramento, os titulares de segredos comerciais contam com prerrogativa de exclusivo sobre os segredos, de forma limitada. Contam, assim, com proteção face à apropriação destes por terceiros que tenham feito uso de meios desleais para acessá-los - o que, se permitido, desincentivaria novos investimentos para desenvolvimento de ativos imateriais passíveis de proteção enquanto segredos de negócio.

Embora segredos comerciais sejam objeto de esforços por seus titulares para a manutenção de sigilo relativo sobre estes, podem ser – e efetivamente são – objeto de esforços de apropriação por terceiros, por meios desleais. Caso tolerados, referidos esforços teriam por consequência desincentivo ao desenvolvimento desses ativos imateriais que têm valor comercial e concorrencial.

Paralelamente, esforços lícitos para alcançar segredos são tolerados e representam limite ao exclusivo dos titulares de segredos comerciais, quais sejam: engenharia reversa e processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de forma independente<sup>835</sup>. Evita-se, assim, distorção em razão de vantagem concorrencial excessiva aos respectivos titulares.

---

<sup>835</sup> BONE, R. G. Trade secrecy, innovation, and the requirement of reasonable secrecy precautions. *Boston University School of Law Working Paper No. 09-40* [online] set. 2009 [acesso em 25 abr. 2019] Disponível em: <http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner090309rev.pdf>, pp. 1-2; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 65.

### **3.4. ADEQUAÇÃO DOS CONTORNOS DO REGIME JURÍDICO DE TUTELA DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO, ENQUANTO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM SENTIDO ESTRITO**

O presente Capítulo abordará proposta de regime jurídico de tutela aos segredos de negócio sob a hipótese da tese - ou seja, enquanto um direito de propriedade industrial em sentido estrito. Trará reflexão sobre a adequação ou inadequação dos traços regime de proteção aos segredos sob a hipótese da tese partindo, para tanto, dos traços essenciais do regime de segredos como estabelecidos no artigo 39(2) do *TRIPS*. Considerará também as recentes legislações estadunidense e europeia em matéria de segredo de negócio, respectivamente o *DTSA* e a Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, ambos datados de 2016. Apesar de as citadas legislações americana<sup>836</sup> e europeia<sup>837</sup> não terem se posicionado quanto à natureza da natureza jurídica dos segredos de negócio e quanto à justificativa para tutela destes pelo ordenamento, trata-se de legislações recentes sobre a matéria e que a tratam de forma detalhada. Por isso serão trazidas como ponto de referência quanto à disciplina dos segredos de negócio, em linha com o proposto nos Capítulos precedentes no sentido de que é importante regramento bem estruturado sobre a proteção jurídica que é conferida aos segredos. Não obstante, será realizada análise crítica do teor dos citados regramentos à luz da hipótese da tese.

A autora entende que disciplina jurídica detalhada dos segredos comerciais se faz necessária ante (i) sua relevância perene na praxe empresarial (ii) o teor restrito do artigo 39(2) do *TRIPS*, que conta apenas disposições essenciais em matéria de segredos de negócio e (iii) o cenário de indefinição quanto às justificativas para proteção dos segredos; elementos que, como demonstrado ao longo do trabalho, somados geram importante insegurança jurídica.

Além disso, a autora entende que regime jurídico detalhando de tutela aos segredos comerciais deve ser estruturado a partir de posição firmada acerca de sua natureza jurídica e justificativa de tutela pelo ordenamento. Inclusive como lastro para interferência na autonomia

---

<sup>836</sup> GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, 24, p. 134.

<sup>837</sup> APLIN, T., ARNOLD, R. UK Implementation of the trade secrets directive. In SCHVOSBO, J., MINSENT, R. T. (Ed.). *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, pp. 74-75.

privada nesse campo<sup>838</sup>. Por isso, partindo das referências normativas acima citadas é que se trará reflexão aprofundada sobre a estruturação de regime jurídico detalhado de tutela aos segredos, disciplinando sua proteção jurídica enquanto direito de propriedade industrial, hipótese que se entende adequada haja vista o exposto nos Capítulos 3.1 a 3.3.

Entende-se que o desenho jurídico que será adiante abordado pode servir como referência para desenho de regime de proteção a segredos, de modo embasado e fundamentado. Que poderá embasar análises subsequentes quanto à adequação do regramento desenhado para atingimento da razão de proteção aos segredos (seja qual delas for a efetivamente adotada por determinado ordenamento, nos termos dos Capítulos 3.3.1 a 3.3.3) e adequada resolução de novas questões jurídicas postas, a exemplo da mencionada correlação entre segredos de negócio e legislações de proteção de dados pessoais.

Iniciando a análise detalhada nesse sentido, cumpre retomar que nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* segredos de negócio incidem sobre ativos imateriais com aplicabilidade na empresa e que representam vantagem competitiva tamanha aos respectivos titulares face à concorrência, que justificam as providências dispendiosas adotadas para sua manutenção em segredo. A proteção jurídica em favor de titulares de segredo de negócio permanece enquanto durar o segredo. E incide de forma limitada: contra terceiros que tenham acessado o segredo por meios considerados desleais.

Dito isso, conforme abordado nos Capítulos 3.1 e 3.2 precedentes, direitos de propriedade industrial incidem sobre ativos intangíveis com potencial de aplicação no exercício de empresa. Portanto, sob essa perspectiva inicial o regime jurídico de tutela aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no *TRIPS* e analisado sob a hipótese da tese já tem objeto adequado nesse sentido: trata-se de regime que incide sobre ativos intangíveis com potencial de aplicação no exercício de empresa.

Feita essa primeira colocação, cumpre, como passo seguinte, aprofundar a análise sobre adequação do regime de tutela aos segredos sob a hipótese da tese, considerando os fundamentos para direitos de propriedade industrial. Nos termos do Capítulo 3.3 do trabalho

---

<sup>838</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 1.

existem três principais fundamentos dos direitos de propriedade industrial, justificando sua tutela pelo ordenamento: (i) fundamento econômico tradicional, referente a incentivo ao desenvolvimento de inovação, em equilíbrio com acesso ao conhecimento; (ii) fundamento de direito natural, referente aos direitos industriais como decorrência do trabalho desenvolvido por seus titulares; e (iii) fundamento econômico alternativo, referente à tutela do investimento para desenvolvimento de ativos de ordem imaterial.

Abordando primeiramente a hipótese da tese considerando o fundamento econômico tradicional para direitos de propriedade industrial, conforme mencionado no Capítulo 3.3 ao discutir a compatibilidade dos segredos de negócio com a citada justificativa para direitos de propriedade industrial, a doutrina<sup>839</sup> coloca como questão central o cabimento de delimitação do elemento “*segredo*”, a fim de balizar proteção jurídica conferida aos titulares, com acesso ao conhecimento<sup>840</sup>. Discute-se, inclusive, o cabimento dessa delimitação via estabelecimento de prazo para duração dos segredos de negócio<sup>841</sup>.

Em outras palavras: se a proteção concedida aos titulares de segredos de negócio perdura enquanto vigente o segredo e este tem potencial de duração eterno, não existiria remuneração excessiva ao titular de segredo e, de outra parte, limitação também excessiva em termos de acesso ao conhecimento? A autora entende que não.

Em linha com o apresentado no Capítulo 3.3 do trabalho sobre compatibilidade da figura do segredo de negócio com o fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial, entende-se que nos segredos de negócio há precariedade perene que limita de forma significativa a exclusividade conferida ao titular respectivo. Nesse sentido, em termos de contornos da proteção jurídica conferida e de delimitação de sua vigência, a tutela aos titulares de segredos de negócio é significativamente mais limitada se comparada àquela que incide em favor de titulares de patentes, de desenhos industriais e mesmo de marcas.

Os exclusivos conferidos por patentes, por desenhos industriais e por marcas vigem enquanto válidos os respectivos registros. No caso de marcas, registros que podem ser

---

<sup>839</sup> LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203.

<sup>840</sup> LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203.

<sup>841</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 366-367.

renovados indefinidamente. Por sua vez, quanto aos segredos de negócio há precariedade perene, tanto em razão da possibilidade de revelação do segredo a qualquer tempo, seja de forma acidental ou propositada por pessoa que tenha tido contato com o segredo e queira prejudicar o respectivo titular; em razão de a informação objeto de segredo de negócio restar obsoleta pelo avanço do estado da técnica; como também na medida em que os contornos da proteção jurídica conferida aos titulares de segredos de negócio abarcam apenas a hipótese de apropriação de segredos por terceiros que tenham utilizado de meios considerados desleais para tanto.

Assim, se o prazo de duração dos segredos de negócio é possivelmente maior do que aquele de vigência dos registros de patentes, desenhos industriais e de marcas, por outro lado o segredo pode findar a qualquer tempo. Sem prévio aviso e por circunstâncias alheias à vontade do titular, a despeito de quão representativos tenham sido os seus esforços em prol da manutenção do segredo. Ainda nessa linha, a proteção jurídica conferida aos titulares de segredos de negócio é significativamente menos ampla do que a conferida por patentes e por desenhos industriais em termos de hipóteses de incidência.

A proteção jurídica conferida por registros de patentes e de desenhos industriais é abrangente, válida *erga omnes* no território em que vigente o respectivo registro e respeitado seu prazo de vigência.

Sob a perspectiva de limitação de escopo de incidência, os segredos negociais mais se assemelham às marcas.

Estas têm registro com prazo de vigência limitado e pré-estabelecido, mas podem tê-lo renovado indefinidamente e, assim, ter proteção jurídica por prazo final indefinido. No entanto, de forma semelhante com o que ocorre com os segredos de negócio, há limitação relevante em termos de contornos do direito conferido ao titular. Marcas conferem proteção jurídica a seus titulares nas classes em que registradas, sendo marcas de alto renome e notoriamente reconhecidas circunstâncias de exceção. Além disso, marcas podem ter exceções de incidência de proteção jurídica estabelecidas pela legislação nacional, conforme autorizado pelo artigo 17 do *TRIPS*.

Nesse sentido a *LPI* brasileira estabelece em seu artigo 132 que a proteção marcária não autoriza o titular a:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

A proteção aos segredos de negócio como essencialmente delineada no artigo 39(2) do *TRIPS* também possui potencial de duração perpétuo, mas escopo de incidência limitado, existindo tutela em favor do titular somente caso o segredo tenha sido acessado por terceiros por meios considerados desleais.

A comparação às marcas não é perfeita, assim como para as próprias marcas é questionável a aplicabilidade da justificativa econômica tradicional dos direitos de propriedade industrial. Afinal, como abordado no Capítulo 3.3.1, marcas são sinais distintivos e não instrumentos de proteção jurídica a inovações de caráter técnico-industrial para implementação em produtos ou serviços. Com a extinção de registro de marca, não há ganho à coletividade em termos de acesso a conhecimento. Ao passo em que, a princípio, no caso das patentes, desenhos industriais e segredos de negócio, uma vez extintos, existiria ganho coletivo em acesso a conhecimento de ordem técnica com aplicabilidade na indústria, cujo aproveitamento por terceiros estava até então restrito nos termos dos citados direitos intelectuais.

Dito isso, apesar de não ser perfeito, o paralelo entre marcas e segredos de negócio acima descrito é útil para abordar direito de propriedade industrial que tem limitação de incidência de forma próxima à dos segredos de negócio, quanto à forma de apresentação. Que se pode dizer horizontal, na medida em que presente na própria extensão do direito e marcante durante toda sua vigência.

A limitação de incidência dos direitos industriais patentes e desenhos industriais também existe, mas de forma mais drástica, vertical, com encerramento de eficácia do direito imaterial após expirado ou cassado o respectivo registro. De outra parte, vale dizer, o exclusivo conferido ao titular de patentes e de desenhos industriais é também mais amplo, *erga omnes*,

portanto, significativamente mais abrangente do que a tutela conferida a titulares de segredos de negócio conforme delineada no artigo 39(2) do *TRIPS*, somente face a quem os acesse de forma considerada desleal.

A impressão de que segredos de negócio teriam escopo de proteção demasiado amplo se deve, em boa parte, ao potencial de duração eterno.

Não obstante, não se pode perder de vista as contrapartidas previstas nos próprios contornos do regime jurídico de tutela aos segredos negociais, consistentes em que segredos podem ser acidentalmente revelados a qualquer momento ou mesmo perder valor pelo curso do tempo, que pode ser curto a depender do conhecimento objeto de proteção enquanto segredo. Tampouco se pode perder de vista a possibilidade de segredos serem licitamente acessados por terceiros a qualquer tempo, via meios considerados honestos nesse sentido, destacadamente engenharia reversa e processo de pesquisa e desenvolvimento independente<sup>842</sup>. Como abordado, os exemplos de segredos negociais aproveitados por um só titular que seja único conhecedor dessa informação sigilosa, protegida enquanto segredo de forma estendida, por décadas, são de conhecimento notório, mas representam exceção e não a regra<sup>843</sup>.

Para além do constante risco de perecimento do direito em razão de revelação do segredo ou de a informação objeto deste restar superada por avanço do estado da técnica, o que pode ocorrer a qualquer tempo nos termos acima mencionados, segredos negociais também têm precariedade inerente na medida em que podem ser licitamente acessados por terceiros a qualquer momento, podendo, pois, serem explorados por mais de um titular simultaneamente em tais hipóteses.

A exploração simultânea de informação objeto de segredo de negócio por mais de um agente pode se dar, adicionalmente, pela via de licenciamento do ativo imaterial objeto de segredo, por seu titular a terceiros.

---

<sup>842</sup> BONE, R. G. Trade secrecy, innovation, and the requirement of reasonable secrecy precautions. *Boston University School of Law Working Paper No. 09-40* [online] set. 2009 [acesso em 25 abr. 2019] Disponível em: <http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner090309rev.pdf>, pp. 1-2; FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, p. 65.

<sup>843</sup> HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, 73, p. 15.

No mais, como já mencionado, o segredo que incide sobre ativos imateriais protegidos enquanto segredos de negócio é meramente relativo. Existe na medida necessária para manter a informação objeto de segredo fora de conhecimento público, mas não de forma absoluta, o que impediria sua aplicação na empresa<sup>844</sup>.

Dessa forma, haja vista a precariedade tão presente no regime de segredos de negócio, uma vez que estes podem ser revelados a qualquer tempo, restarem superados rapidamente ante o avanço do estado da técnica e, ainda, serem licitamente acessados por terceiros via engenharia reversa ou por pesquisa e desenvolvimento conduzida de forma independente e, ainda, serem licenciados; bem como que o elemento segredo não se faz presente de forma hermética e, na medida em que presente é essencial enquanto traço do regime jurídico dos segredos negociais, entende-se que, mesmo sob a justificativa econômica tradicional dos propriedade industrial não cabe ajuste em referido regime jurídico para limitação do segredo no que diz respeito aos traços essenciais de referido regime tal como previstos no artigo 39(2) do *TRIPS*.

Com efeito, os traços do regime de segredo comercial acima enfatizados, com destaque para a inexistência de sigilo absoluto, aliado à possibilidade de exploração simultânea do ativo objeto de segredo de negócio por diversos agentes, permitem circulação de conhecimento durante sua vigência. Entende-se, pois, que delimitação do sigilo, para fins de acesso ao conhecimento, já está presente no regime dos segredos de negócio tal como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*.

Ainda nesse sentido, faz-se pertinente a ponderação de que a atribuição de limite quanto à duração de segredos negociais seria medida de difícil implementação. Demandaria o estabelecimento de sistemática de registro dos segredos de negócio, registro a ser estabelecido como mandatário, sob pena de não incidência de proteção jurídica em favor do titular caso violado o segredo. Precisamente para dar efetividade à pretendida norma sobre necessidade de registro para fins de início de contagem de prazo de vigência de segredos negociais.

Tal sistemática traria, contudo, dificuldades sob duas perspectivas.

---

<sup>844</sup> MADISON, M. J., Open Secrets. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac\\_book-chapters](https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac_book-chapters), p. 1.

A primeira, no sentido de que a obrigação de registro de segredos comerciais poderia ser desatendida, justamente, por aqueles que pretendessem duração destes de forma mais estendida no tempo, para além de prazo de vigência estabelecido.

Os citados agentes que pretendessem a duração de segredos de negócio de forma especialmente estendida no tempo, poderiam simplesmente deixar de registrá-los, confiando apenas na proteção decorrente de sigilo mantido sobre os ativos imateriais em questão.

Trata-se de proteção insuficiente e, portanto, de escolha em certa medida arriscada, já que nesse cenário de registro mandatório e desatendido, havendo acesso de terceiros aos segredos comerciais de tais titulares, ainda que por meios considerados desleais, estes se veriam sem tutela jurídica. Não obstante, na prática, a não realização de registro seria via possível para burlar a limitação de prazo de proteção a segredos de negócio.

Não bastasse, uma segunda dificuldade atrelada ao estabelecimento de obrigação de registro de segredos comerciais, consistiria na garantia de seu sigilo – aliada à desconfiança dos titulares de segredos de negócio justamente nesse sentido.

Diferentemente do regime de patentes, conforme o qual determinado invento é objeto de pedido de registro submetido a processo, examinado pelo corpo técnico do escritório nacional de patentes e, se atendidos os requisitos necessários nos termos da legislação, deferido enquanto patente e publicado, tendo utilização livre autorizada após expirado o respectivo registro; o regime de segredos de negócio tem por inerente o sigilo.

Embora não se trate de sigilo absoluto conforme já mencionado, trata-se de traço essencial do regime de segredos comerciais. Trata-se de característica que inclusive viabiliza acesso ao conhecimento, pois permite a aplicação do ativo imaterial no exercício de empresa pelo titular original e, no mesmo passo, por todos os demais agentes que tenham acessado o segredo licitamente, via engenharia reversa, processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de forma independente ou mesmo licenciamento<sup>845</sup>.

---

<sup>845</sup> EPSTEIN, R. A. The disintegration of intellectual property? A classical liberal response to a premature obituary. *Stanford Law Review*. 2010, 62, p. 485.

Não obstante, caso revelado o segredo com publicização do conhecimento então objeto de proteção enquanto segredo negocial, a tutela jurídica nesse sentido cessa.

De modo que seria justo o receio de titulares quanto a registro de seus segredos negociais perante órgão oficial externo aos respectivos estabelecimentos comerciais.

Sobretudo em se tratando de registro central, unificado de segredos de negócios, que seria alvo atrativo para *hackers* em linha com o risco presente nesse sentido para qualquer armazenamento digital de segredos de negócio, mencionado na Introdução.

Também como visto na Introdução, existe substancial esforço de espionagem industrial para acessar segredos negociais específicos de titularidade de empresários determinados. Certamente, caso existente banco unificado de segredos de negócio registrados de todo um país, este atrairia esforços de acesso indevido de forma especialmente intensa<sup>846</sup>. Esse cenário também poderia ensejar desatendimento da exigência de registro de segredos de negócio.

Dessa forma, seja propositalmente a fim de contornar o prazo estabelecido para a duração de segredos negociais, estabelecido a contar dos respectivos registros; seja por justo receio quanto à revelação acidental ou quanto a acessos indevidos a segredos registrados em banco de dados central nesse sentido; a verdade é que, em cenário de imposição de obrigação de registro de segredos de negócio, referida exigência seria provavelmente desatendida por parte dos detentores de segredos<sup>847</sup>.

Nesse provável cenário de atendimento apenas parcial da exigência de registro de segredos negociais, o resultado de referida exigência de registro para fins de limitação do período de vigência de segredos, restaria também parcialmente frustrado. É dizer, em razão do citado atendimento meramente parcial da exigência de registro, o objetivo de limitação do

---

<sup>846</sup> Expondo a preocupação sobre sigilo de informação confidencial submetida a registro público por exigência regulatória nesse sentido, o art. 195, inciso XIV da *LPI* brasileira estabelece que comete crime de concorrência desleal quem “*divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos*”.

<sup>847</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 39-41.

período de vigência de segredos de negócio para viabilizar mais acesso a conhecimento seria potencialmente atendido, também, apenas de forma parcial.

Não bastasse, ainda nesse cenário de provável atendimento apenas parcial da exigência de registro de segredos de negócio, o grupo de titulares de segredos negociais que decidisse seguir por essa linha passaria a contar apenas com a proteção fruto do segredo estabelecido sobre o conhecimento, proteção que, como abordado, é precária e insuficiente, eivada de importante insegurança.

Assim, para além de ter eficácia mitigada para a finalidade pretendida de promoção de acesso ao conhecimento, eventual imposição de registro de segredos de negócio traria também o efeito negativo de maior precariedade e insegurança na tutela de segredos negociais. Circunstância que, como também já tratado em seções anteriores do trabalho, tende a motivar titulares de segredos negociais a impor mais restrições no acesso a estes, pelo menor número de pessoas possível e por aquelas tidas como sendo as de maior confiança – em detrimento daquelas com maior expertise para aplicação do segredo na empresa -, em prejuízo do acesso a conhecimento e de aplicação eficiente do conhecimento objeto de segredos de negócio em produtos e serviços.

Ainda com relação à eventual obrigação de registro de segredos negociais, cumpre também considerar que, diversamente do que ocorre com patentes, desenhos industriais e marcas, na hipótese de segredos negociais inexistente requisito técnico para exame por profissional especializado e contratado para tal finalidade pelo órgão nacional de registros. Segredos negociais são informação técnica com aplicação no exercício de empresa, que não sejam de conhecimento notório.

Os aspectos que se poderia dizer técnicos atinentes ao regime de segredos de negócio que demandam discussão, essencialmente, sob perspectiva técnico-jurídica. Quanto a determinadas condutas serem ou não consideradas juridicamente adequadas e suficientes para caracterizar esforços robustos em prol da confidencialidade da informação protegida enquanto segredo de negócio ou quanto a certas ações serem ou não, sob perspectiva jurídica, consideradas meios desleais de apropriação a segredos.

Diferentemente, no caso das patentes é essencial análise técnico-científica sobre se determinado invento submetido a registro enquanto patente preenche ou não os requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial.

De forma semelhante, no caso dos desenhos industriais, a discussão técnico-científica recai sobre se o desenho apresenta novidade e pode servir de tipo para a fabricação industrial de produtos.

Por sua vez, na análise de pedidos de marca a tecnicidade está presente em análise de eventual conflito com registros de marca pré-existentes para a mesma classe, assim como sobre se determinado pedido de marca traz ofensa à ordem pública, impedindo seu deferimento e, ainda, análise se sobre determinada expressão submetida a registro é capaz de constituir marca enquanto sinal distintivo ou representa mera designação genérica que deve ter o pedido de registro enquanto marca indeferido.

Assim é que, também por essa razão, qual seja, a ausência de requisito técnico-científico cujo exame seja essencial no momento de constituição de direito sobre segredos de negócio, entende-se que não deve haver obrigatoriedade de registro de segredos comerciais perante órgão público. Como mencionado, no caso de segredos comerciais, eventual discussão quanto à caracterização ou não dos elementos que embasam tutela jurídica em favor dos titulares se dá sob perspectiva essencialmente jurídica. Tipicamente após o episódio de violação a segredo, gatilho para que o titular requeira proteção jurídica.

Eventual obrigação de registro de segredos comerciais de forma privada, pelos respectivos titulares, tampouco parece ser solução adequada. Se, por um lado, mitigaria o receio de parte dos titulares em submeter seus segredos de negócio a registro público e, com isso, tê-los revelados ou acessados por terceiros, por outro lado manteria a questão de possível desatendimento dessa exigência de registro por titulares de segredos comerciais que pretendessem vê-los protegidos de forma estendida no curso do tempo, para além do prazo-limite de vigência estabelecido.

Essa alternativa de registro privado criaria, ademais, a possibilidade de titulares de segredos comerciais criarem registros fraudulentos, com data posterior à de efetiva descoberta

ou desenvolvimento de determinado conhecimento protegido como segredo comercial. Referida possibilidade seria significativa, dada a assimetria informacional relevante entre o titular de segredo e terceiros no que diz respeito à data de efetiva descoberta ou de desenvolvimento do conhecimento protegido enquanto segredo.

Pelas mesmas razões se entende seria de difícil implementação para segredos comerciais a possibilidade de determinação de licenciamento compulsório, como existente para patentes.

Afinal, sendo o titular e círculo próximo a quem tenha confiado a informação objeto de segredo, os únicos conhecedores desta, havendo determinação de licenciamento compulsório tais agentes poderiam propositalmente revelar informação parcial ou prejudicada, de difícil aferição ou correção pois o segredo pode, a rigor, estar armazenado de maneira completa apenas na mente do titular ou com conjunto de pessoas que detém cada qual somente parte da informação pretendida ou, ainda, em suporte que possa ser criptografado ou destruído.

Se com relação às patentes, que são registradas e em tese contam já no pedido de registro com revelação do conhecimento, já se tem dificuldade para aplicação da regra de efetiva revelação completa do conhecimento objeto de tutela (vale frisar, a despeito da regra nesse sentido sob pena de indeferimento do pedido de patente<sup>848</sup>), entende-se que para segredos de negócio eventual obrigação de oportuna revelação do conhecimento em licenciamento compulsório seria de execução ainda mais difícil.

Em razão do exposto, a autora entende que o estabelecimento de dever de registro de segredos de negócio para servir de marco inicial de contagem de prazo para sua vigência e a possibilidade de estabelecimento de licenciamento compulsório como existe para as patentes, ambas medidas cogitadas e abordadas neste Capítulo no que diz respeito à promoção de acesso ao conhecimento, parece representar burocracia e exigência adicional com potencial significativamente limitado de atingir a finalidade pretendida.

Além disso, como mencionado anteriormente neste Capítulo, a autora entende que o regime de segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS*

---

<sup>848</sup> HEMPHILL, C. S., SAMPAT, B. N. Evergreening, patent challenges, and effective market life in pharmaceuticals. *Journal of Health Economics*. 2012, 31, pp. 327-339.

possui precariedade perene em termos de tutela conferida aos titulares respectivos, traço que oportuniza acesso ao conhecimento e aproveitamento deste por diversos agentes, simultaneamente. Como também abordado, a autora entende que as previsões meramente essenciais acerca da tutela de segredos comerciais constantes do artigo 39(2) do *TRIPS* não bastam a seu regramento. Por isso, será proposto adiante neste Capítulo maior detalhamento quanto à proposta tutela de segredos de negócio conforme a hipótese da tese, no bojo da qual serão detalhadas exceções à proteção conferida aos titulares de segredos, em fortalecimento da vertente de acesso ao conhecimento.

Ainda no que diz respeito à questão de acesso a conhecimento e em linha com o exposto nos parágrafos precedentes, é pertinente ressaltar que as legislações recentemente prolatadas para a proteção de segredos nos Estados Unidos e Europa não prescreveram remédio de necessário registro e de prazo para duração de segredos ou de possível licenciamento compulsório destes como formas de viabilizar acesso ao conhecimento. Ao contrário, ressaltando a relevância dos segredos comerciais como forma de proteção a ativos imateriais na prática empresarial, buscaram promover maior circulação de conhecimento e melhor aproveitamento de tais informações estratégicas sigilosas tuteladas enquanto segredos via estruturação do regime de proteção aos segredos comerciais para trazer mais segurança jurídica aos respectivos titulares.

Nesse sentido, o *Defend Trade Secrets Act* norte-americano traz em sua seção inicial apontamento de que o referido diploma<sup>849</sup>:

emenda a legislação federal criminal para criar fundamento para ação civil em caso de violação a segredos de negócio”, pois “o Congresso Norte-Americano reconhece que (1) segredos de negócio são ilícitamente apropriados por terceiros no Estados-Unidos e no exterior, (2) a apropriação ilícita de segredos de negócio é prejudicial às empresas e aos seus empregados, (3) o Ato contra a Espionagem Econômica de 1996 se aplica de forma ampla para a proteção de segredos de negócio contra apropriação ilícita; e (4) é importante, na hipótese de ordem de busca e apreensão como medida para impedir violação a segredos de negócio, balancear a necessidade de endereçar a

---

<sup>849</sup> Tradução livre. No original, em inglês: “*This bill amends the federal criminal code to create a private civil cause of action for trade secret misappropriation. (...) The bill expresses the sense of Congress that: (1) trade secret theft occurs in the United States and around the world, (2) trade secret theft harms owner companies and their employees, (3) the Economic Espionage Act of 1996 applies broadly to protect trade secrets from theft; and (4) it is important, when seizing information, to balance the need to address misappropriation with the needs of third parties and the accused party*” [online] [acesso em 19 set. 2022] Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1890#:~:text=A%20trade%20secret%20owner%20may,compensatory%20damages%2C%20and%20attorney's%20fees.>

apropriação ilícita de segredos de negócio com os interesses de terceiros e com os da parte acusada.

Referida legislação de fato detalha os termos em que titulares de segredos negociais poderão requerer tutela civil na hipótese de segredos de sua titularidade serem violados. Nesse cenário, os titulares poderão pleitear tutela liminar, bem como compensatória incluindo gastos com honorários advocatícios, desde que o façam respeitado o prazo prescricional de três anos a contar da data de ciência quanto à apropriação ilícita do segredo.

Conforme será detalhado adiante, há previsão expressa de que o titular de segredos de negócio violado poderá requerer tutela antecipada para busca e apreensão dos materiais nos quais incorporada a violação de segredo. A legislação também prescreve que, caso determinada medida de busca e apreensão nessa linha, o tribunal deverá armazenar os materiais apreendidos de forma segura e realizar audiência para avaliação quanto à medida ordenada. Também há previsão de que a parte interessada poderá apresentar petição requerendo criptografia do material apreendido.

Além disso, há previsão de que a parte lesada por medida de busca e apreensão poderá apresentar petição por reversão ou por alteração desta, além de requerer o que entenda ser de direito contra o titular de segredo negocial que tenha requerido a busca e apreensão. Há também normativa sobre tribunais não poderem autorizar ou requerer a revelação de segredo de negócio, a não ser que o titular respectivo possa prestar informação acerca do segredo de forma sigilosa, justamente para manter o segredo. O *DTSA* firma expressamente que a prestação de informação acerca de segredo de negócio em juízo não constitui manifestação de acordo do titular por publicização do segredo.

Também é digna de menção destacada neste Capítulo a previsão do *DTSA* quanto às exceções de violação a segredo de negócio estabelecidas, não só para as usuais hipóteses de engenharia reversa e processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de forma independente, mas também para a revelação de segredo negocial a oficial do governo ou a advogado, em confidencialidade para reportar ou viabilizar início de investigação sobre violação à lei, bem como para submissão de informação referente ao segredo em processo ou procedimentos com tramitação devidamente sigilosa.

Por sua vez, a Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho trouxe em já em seu primeiro considerando que:

As empresas e as instituições não comerciais de investigação investem na aquisição, no desenvolvimento e na aplicação de know-how e de informações que são a moeda de troca da economia do conhecimento e proporcionam uma vantagem competitiva. Este investimento na criação e na aplicação de capital intelectual é um fator determinante no que diz respeito à sua competitividade e ao seu desempenho relacionado com a inovação no mercado e, conseqüentemente, ao seu retorno sobre o investimento, que é o motivo subjacente à investigação e ao desenvolvimento empresariais. As empresas recorrem a diferentes meios de apropriação dos resultados das suas atividades relacionadas com a inovação, quando a abertura não permite a plena exploração do seu investimento em investigação e inovação. A utilização de direitos de propriedade intelectual, como patentes, desenhos ou modelos ou direitos de autor, constitui um desses meios. Outro meio de apropriação dos resultados da inovação é a proteção do acesso e da exploração de conhecimentos valiosos para a entidade que não sejam do conhecimento geral. Esse valioso know-how e essas valiosas informações empresariais, que são confidenciais e que se pretende que permaneçam confidenciais, são designados como segredos comerciais.

A despeito da diferenciação posta pela Diretiva nos termos da transcrição acima, entre *know-how* protegido enquanto segredo de negócio e os direitos de propriedade intelectual, nota-se que a justificativa apresentada para a aprovação da Diretiva em robustecimento da tutela jurídica aplicável a segredos comerciais, está perfeitamente alinhada ao fundamento econômico tradicional para direitos de propriedade industrial. Não há no teor da Diretiva Europeia ora abordada detalhamento quanto à razão de menção aos segredos de negócio como figura jurídica apartada dos demais direito de propriedade intelectual.

Essa diferença parece decorrer, justamente, da necessidade de debate quanto à natureza jurídica dos segredos de negócio e, por outro lado, da já reconhecida caracterização de outros direitos intelectuais como patentes, desenhos industriais e marcas, como sendo direitos de propriedade intelectual em sentido estrito, mais antigos, bem-estabelecidos e já disciplinados por Diretiva una (Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho).

O racional de necessária proteção aos segredos de negócio pautado em justificativas alinhadas ao fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial se repete

no segundo<sup>850</sup>, terceiro<sup>851</sup>, quarto<sup>852</sup>, oitavo<sup>853</sup> e nono<sup>854</sup> considerandos da Diretiva europeia dedicada à proteção de segredos comerciais.

---

<sup>850</sup> “As empresas, independentemente da sua dimensão, valorizam os segredos comerciais tanto como as patentes e outras modalidades de direitos de propriedade intelectual. Utilizam a confidencialidade como um instrumento de gestão da competitividade empresarial e da inovação na investigação, em relação a um conjunto variado de informações que vão para além dos conhecimentos tecnológicos e abarcam dados comerciais tais como informações sobre os clientes e os fornecedores, planos de negócios e estudos e estratégias de mercado. As pequenas e médias empresas (PME) valorizam ainda mais os segredos comerciais e são ainda mais dependentes deles. Ao protegerem um tão vasto conjunto de know-how e de informações comerciais, quer como complemento, quer como alternativa aos direitos de propriedade intelectual, os segredos comerciais permitem aos criadores e inovadores retirar lucros das suas criações ou inovações, pelo que são especialmente importantes para a competitividade das empresas, para a investigação e o desenvolvimento e para o desempenho relacionado com a inovação” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>851</sup> “(...) Um tal ambiente conducente à criação intelectual e à inovação, e no qual a mobilidade profissional não seja dificultada, é igualmente importante para o crescimento do emprego e para a melhoria da competitividade da economia da União. Os segredos comerciais desempenham também um papel importante na proteção do intercâmbio de conhecimentos entre as empresas, incluindo em particular as PME, e as instituições de investigação dentro e fora das fronteiras do mercado interno, no contexto da investigação e desenvolvimento e da inovação. Os segredos comerciais são uma das formas mais correntemente utilizadas pelas empresas para proteção da criação intelectual e do know-how inovador. Não obstante, são a menos protegida pelo enquadramento jurídico vigente da União contra a sua aquisição, utilização ou divulgação ilegal por terceiros” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>852</sup> “As empresas inovadoras estão cada vez mais expostas a práticas desonestas que visam a apropriação indevida de segredos comerciais, como o roubo, a cópia não autorizada, a espionagem económica ou a violação de requisitos de confidencialidade, quer dentro, quer fora da União. Desenvolvimentos recentes, como a globalização, o aumento da externalização, as maiores cadeias de abastecimento e o uso acrescido de tecnologias da informação e comunicação, contribuem para o aumento do risco destas práticas. A aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial comprometem a capacidade de o titular legítimo do segredo comercial obter retornos de pioneiro decorrentes dos seus esforços relacionados com a inovação. Sem meios jurídicos eficazes e comparáveis para proteger os segredos comerciais na União, os incentivos ao envolvimento em atividades transfronteiriças relacionadas com a inovação no mercado interno veem-se comprometidos, e os segredos comerciais não podem desenvolver plenamente o seu potencial de motores do crescimento económico e do emprego. Desse modo, a inovação e a criatividade são desencorajadas e o investimento diminui, afetando assim o bom funcionamento do mercado interno e prejudicando o seu potencial de crescimento” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>853</sup> “O mercado interno é afetado na medida em que as diferenças reduzem os incentivos às empresas para a realização de atividades económicas transfronteiriças relacionadas com a inovação, incluindo a cooperação em matéria de investigação ou produção com parceiros, a externalização ou o investimento noutros Estados-Membros, que depende da utilização das informações que beneficiam de proteção como segredos comerciais. As atividades transfronteiriças de investigação e desenvolvimento, bem como as atividades relacionadas com a inovação, incluindo a produção e o subsequente comércio transfronteiriço, tornam-se menos atrativas e mais difíceis na União e, em consequência, dão origem a ineficiências relacionadas com a inovação em toda a União” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>854</sup> “Além disso, existe um maior risco empresarial nos Estados-Membros com níveis comparativamente inferiores de proteção, devido ao facto de os segredos comerciais poderem ser roubados ou adquiridos ilegalmente com mais facilidade. Isto leva a uma afetação ineficiente do capital à inovação promotora do crescimento no mercado interno devido à maior despesa em medidas de proteção para compensar a proteção jurídica insuficiente em alguns Estados-Membros. Favorece igualmente a atividade de concorrentes desleais que, depois de adquirirem ilegalmente segredos comerciais, podem disseminar as mercadorias resultantes dessa aquisição no mercado interno. As disparidades dos regimes legislativos também facilitam a importação de mercadorias de países terceiros para a União através de pontos de entrada com proteção mais fraca, quando a conceção, a produção ou a comercialização dessas mercadorias é baseada em segredos comerciais roubados ou adquiridos ilegalmente. Em geral, essas diferenças prejudicam o bom funcionamento do mercado interno” [online] [acesso em 19 out.

Nesse sentido, para estruturação do regime de proteção aos segredos de negócio de modo a conferir proteção jurídica robusta aos seus titulares, incentivando esforços pelo desenvolvimento de ativos imateriais e conferindo segurança jurídica para amparar bom aproveitamento dos ativos objeto de segredo em produtos e serviços e; no mesmo passo, dimensionar a proteção conferida, para que não seja excessiva, a Diretiva europeia trilhou caminho semelhante ao do *DTSA*.

Na linha de definir aspectos centrais pertinentes ao regime jurídico de proteção aos segredos de negócio, destacadamente (i) o conceito de segredo; (ii) os remédios cíveis a que titular de segredo negocial tem direito, para prevenir exploração ilegal de ativo objeto de segredo de negócio por terceiros, bem como para reparação de eventuais danos sofridos nesse sentido; (iii) normas disciplinando a tramitação de feitos judiciais tratando de segredos de negócio, em rigoroso sigilo; (iv) forma de cálculo de indenização em favor do titular de segredo de negócio violado; (v) a hipótese de terceiro de boa-fé adquirente de segredo de negócio que, após, descobre ter sido obtido ilegalmente por quem o tenha vendido; bem como (vi) circunstâncias de não incidência de proteção jurídica a segredos negociais; e (vii) interação da Diretiva de proteção a segredos com outras normas jurídicas cuja aplicação pode se mostrar pertinente em caso concreto examinado.

Em vista disso, examinando o regime dos segredos de negócio sob a hipótese da tese, enquanto um direito de propriedade industrial em sentido estrito, e considerando a justificativa econômica tradicional para os direitos de propriedade industrial, a autora propõe o seguinte: que para o regime de segredos de negócio, os objetivos de incentivo ao desenvolvimento de ativos intangíveis passíveis de proteção enquanto segredos e de circulação de e oportuno acesso a esse conhecimento, haja melhor estruturação do regime de proteção aos segredos de negócio, na linha traçada pelo *DTSA* e Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho. Os parágrafos adiante detalharão cada um desses aspectos, sob a hipótese da tese e considerando a justificativa econômica tradicional para direitos de propriedade industrial.

É dizer, como norte de raciocínio, seguindo as premissas que também foram postas pelo *DTSA* e pela Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, entende-se que a maneira adequada de dimensionar a tutela jurídica conferida a titulares de segredos comerciais sob a hipótese da tese e considerando a justificativa econômica tradicional dos direitos de propriedade industrial, consiste em regramento do regime de proteção a segredos de negócio. De modo a deixar claros os contornos dos direitos conferidos e respectivas hipóteses de exceção, que podem inclusive ser ampliadas para além das tradicionais (i) engenharia reversa e (ii) alcance de determinado conhecimento a partir de pesquisa conduzida de forma independente.

Nesse sentido, cumpre referir, de início que as recentes legislações norte-americana e europeia trazem definição expressa de segredo de negócio.

É certo que países integrantes da *OMC* já têm incorporada nos respectivos ordenamentos nacionais a definição de segredo comercial constante do *TRIPS*<sup>855</sup>. As legislações norte-americana e europeia trazem posituação de definições de segredo comercial alinhadas com o já disposto no *TRIPS*<sup>856</sup>.

---

<sup>855</sup> Artigo 39. 2: “Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; b) tenha valor comercial por ser secreta; e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>.

<sup>856</sup> No *DTSA* norte-americano consta a seguinte definição, em tradução livre do inglês para o português: “§1839 – Definições. Conforme mencionadas neste capítulo – (...) (3) o termo “segredo de negócio” significa todo o tipo de informação, seja financeira, de negócios, científica, técnica, econômica ou de engenharia, incluindo padrões, planos, compilações, programas de computador, fórmulas, designs, protótipos, métodos, técnicas, processos, procedimentos, programas ou códigos, quer estejam armazenadas em suporte tangível ou intangível, independentemente da forma de armazenamento, compilação ou materialização de forma física, eletrônica, geográfica, fotográfica ou por escrito, se – (A) o titular tiver adotado medidas razoáveis para manter referida informação em segredo; e (B) a informação possui valor econômico independente, atual ou potencial, em razão de não ser de conhecimento público, e de não ser rapidamente percebida por terceiros que pudessem obter lucro a partir revelação pública ou de uso da informação em questão”. No original, em inglês: “§1839. Definitions. As used in this chapter— (...) (3) the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if— (A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>. Na Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho consta a seguinte definição, já em português: “(14) É importante

Não obstante a definição constante do *TRIPS* já incorporada ao ordenamento dos países aderentes a referido tratado no âmbito da *OMC*; ainda em muitas jurisdições o regime de proteção aos segredos é carente de regulamentação bem-posta e aprofundada. A adesão ao *TRIPS*, que dedica a segredos de negócio um único artigo, não exaure o regramento da matéria. Considerando a carência de disciplina legal robusta a segredos de negócio, bem como que pela justificativa econômica tradicional para direitos de propriedade industrial referidos direitos devem ter objeto bem delimitado para que não haja proteção excessiva, entende-se pertinente em regramento nacional dedicado aos segredos tenha início por definição de segredo de negócio, na linha do que consta no *DSTA* e Diretiva europeia, mesmo quando se trate de redundância quanto a esse ponto específico de definição de segredos para países já aderentes ao *TRIPS*.

Para evitar debates terminológicos que possam gerar insegurança jurídica, entende-se pertinente, para definição de segredo de negócio em regramento dedicado ao tema, reprodução da definição de segredo de negócio da forma como consta para “*informação confidencial*” no artigo 39(2) do *TRIPS*. Referida definição está alinhada à justificativa econômica tradicional para direitos de propriedade industrial, uma vez que delimita os requisitos a que determinada informação precisa atender para que seja objeto de tutela enquanto segredo de negócio.

---

*adotar uma definição homogênea de segredo comercial, sem restringir o objeto a proteger contra apropriação indevida. Essa definição deverá ser formulada de forma a abranger o know-how, as informações empresariais e as informações tecnológicas sempre que exista um interesse legítimo em mantê-los confidenciais e uma expectativa legítima de preservação dessa confidencialidade. Além disso, esse know-how ou essas informações deverão ter um valor comercial real ou potencial. Deverá considerar-se que esse know-how ou essas informações têm valor comercial, por exemplo, caso a sua aquisição, utilização ou divulgação não autorizadas sejam suscetíveis de lesar os interesses da pessoa que exerce o controlo legal das informações ou do know-how em causa, pelo facto de comprometerem o potencial científico e técnico, os interesses comerciais ou financeiros, as posições estratégicas ou a capacidade concorrencial dessa pessoa. A definição de segredo comercial exclui informações triviais e a experiência e as competências adquiridas pelos trabalhadores no decurso normal do seu trabalho, bem como as informações que são geralmente conhecidas pelas pessoas dentro dos círculos que lidam habitualmente com o tipo de informações em questão, ou que são facilmente acessíveis a essas pessoas. (...) Para efeitos da presente diretiva, entende-se por: Artigo 2.º Definições. Para efeitos da presente diretiva, entende-se por: 1) «Segredo comercial», as informações que cumprem cumulativamente os requisitos seguintes: a) serem secretas, no sentido de, na sua globalidade ou na configuração e ligação exatas dos seus elementos constitutivos, não serem geralmente conhecidas pelas pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão, ou não serem facilmente acessíveis a essas pessoas; b) terem valor comercial pelo facto de serem secretas; c) terem sido objeto de diligências razoáveis, atendendo às circunstâncias, para serem mantidas secretas pela pessoa que exerce legalmente o seu controlo” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.*

Evitando, pois, tentativas de interpretação de segredo de negócio de forma excessivamente abrangente.

O segundo aspecto do regime de proteção aos segredos de negócio que se entende pertinente de regramento em regimes jurídicos de dedicados a segredos, também versado nas legislações norte-americana e europeia, diz respeito aos remédios cíveis a que titular de segredo de negócio violado pode recorrer. Tanto os remédios para inibição de utilização ou cessação de utilização do segredo de negócio pelo terceiro violador. Como remédio de indenização pelos danos perpetrados ao titular do segredo de negócio que tenha sido violado.

Nesse sentido, tanto a legislação norte-americana como, também, a europeia, estabelecem expressamente a possibilidade de titular de segredo comercial recorrer ao poder judiciário requerendo tutela de urgência para inibição de utilização do segredo violado. O regramento nesse sentido é detalhado.

Na legislação norte-americana, consta previsão de que o titular de segredo de negócio pode requerer medida liminar de busca e apreensão face a violador de segredo, desde que demonstre estarem presentes os requisitos específicos demandados pela legislação: essencialmente relacionados a risco de dano grave e de difícil reparação ao titular de segredo caso não determinada a busca e apreensão e, de outra parte, posse do segredo de negócio por terceiro de má-fé que o tenha violado<sup>857</sup>.

---

<sup>857</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(2) *Busca e apreensão* – (A) *Em geral* – (i) *Aplicação* – Baseado em ata notarial ou em declaração verificada que satisfaça os requisitos constantes do presente artigo, a corte poderá, liminarmente sem oitiva da parte contrária, mas apenas em circunstâncias excepcionais, determinar busca e apreensão de propriedade, necessária para impedir propagação ou disseminação de segredo de negócio. (ii) *Requisitos para determinação de busca e apreensão* – Tal medida não poderá ser deferida pela corte nos termos do presente artigo (i) a não ser que a corte constate claramente a partir de fatos específicos que (I) liminar impondo obrigação de não fazer nos termos do artigo 65 das normas federais de processo civil ou outra forma de determinação liminar mostra-se inadequada para impedir propagação ou disseminação de segredo de negócio, pois a parte face a quem fosse determinada obrigação de não fazer se esquivaria, evitaria ou de outra maneira não cumpriria com a obrigação de não fazer ordenada; (II) dano imediato e irreparável vá ocorrer se a busca e apreensão não for determinada; (III) o dano ao requerente da busca e apreensão seja mais relevante do que eventual violação a interesses legítimos da pessoa face a quem será determinada a busca e apreensão, bem como que eventual lesão a terceiros afetados pela busca e apreensão; (IV) o requerente da medida de busca e apreensão tenha demonstrado que (aa) a informação que se pretende seja protegida é segredo de negócio; e (bb) a pessoa face a quem seja determinada busca e apreensão – (AA) apropriou o segredo de negócio por meios impróprios; ou (BB) conspirou para usar meios impróprios para acesso ao segredo de negócio; (V) a pessoa face a quem será determinada medida de busca e apreensão tenha efetiva posse (aa) do segredo de negócio; e (bb) de propriedade a ser apreendida; (VI) o requerimento de busca e apreensão descreva com razoável precisão o material a ser apreendido e, conforme se mostre razoável a depender das circunstâncias do caso, a localização desse material a ser apreendido; (VII) a pessoa face a quem a medida de busca e apreensão vá ser ordenada, irá destruir, mover, esconder ou de outra forma tornar inacessível à corte o material violador de segredo de negócio, caso lhe fosse

A legislação também define os exatos elementos que deverão constar de decisão judicial que ordene medida de busca e apreensão<sup>858</sup>, bem como as medidas que deverão ser

---

franqueado direito ao contraditório; e (VIII) o requerente da busca e apreensão não tenha tornado essa intenção pública”. No original, em inglês: “(2) Civil seizure — (A) In general.— (i) Application.—Based on an affidavit or verified complaint satisfying the requirements of this paragraph, the court may, upon ex parte application but only in extraordinary circumstances, issue an order providing for the seizure of property necessary to prevent the propagation or dissemination of the trade secret that is the subject of the action. (ii) Requirements for issuing order.—The court may not grant an application under clause (i) unless the court finds that it clearly appears from specific facts that — (I) an order issued pursuant to Rule 65 of the Federal Rules of Civil Procedure or another form of equitable relief would be inadequate to achieve the purpose of this paragraph because the party to which the order would be issued would evade, avoid, or otherwise not comply with such an order; (II) an immediate and irreparable injury will occur if such seizure is not ordered; (III) the harm to the applicant of denying the application outweighs the harm to the legitimate interests of the person against whom seizure would be ordered of granting the application and substantially outweighs the harm to any third parties who may be harmed by such seizure; (IV) the applicant is likely to succeed in showing that — (aa) the information is a trade secret; and (bb) the person against whom seizure would be ordered — (AA) misappropriated the trade secret of the applicant by improper means; or (BB) conspired to use improper means to misappropriate the trade secret of the applicant; (V) the person against whom seizure would be ordered has actual possession of — (aa) the trade secret; and (bb) any property to be seized; (VI) the application describes with reasonable particularity the matter to be seized and, to the extent reasonable under the circumstances, identifies the location where the matter is to be seized; (VII) the person against whom seizure would be ordered, or persons acting in concert with such person, would destroy, move, hide, or otherwise make such matter inaccessible to the court, if the applicant were to proceed on notice to such person; and (VIII) the applicant has not publicized the requested seizure” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>858</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(B) Elementos da decisão – Se uma decisão de for expedida nos termos do subparágrafo (A) acima, deverá (i) estabelecer os elementos de fato constatados e os respectivos desdobramentos jurídicos para fins de determinação da busca e apreensão; (ii) determinar busca e apreensão na medida mais restrita possível para atingimento da finalidade da ordem afetando o mínimo de propriedade que seja necessário, direcionando a busca e apreensão de modo que seja conduzida afetando o mínimo possível e sem interromper atividade empresarial lícita da pessoa acusada de violação de segredo de negócio; (iii) (I) ser acompanhada de determinação protegendo os materiais apreendidos de publicização, por proibição de acesso a estes pela pessoa face a quem a medida de busca e apreensão tenha sido ordenada, além de proibição de cópias, totais ou parciais da propriedade apreendida, visando a prevenir danos indevidos à pessoa face a quem a medida de busca e apreensão tenha sido ordenada ou a terceiros, até que as partes tenham a oportunidade de ser ouvidas na corte; e (II) estabelecer que, caso acesso à propriedade apreendida seja autorizado à parte requerente da busca e apreensão ou à pessoa face a quem a medida de busca e apreensão tenha sido ordenada, tal acesso ocorra na forma do subparágrafo (D); (iv) estabelecer diretrizes para os oficiais de justiça que darão cumprimento à ordem, delimitando claramente os limites de sua autoridade para adoção de medidas em cumprimento da ordem de busca e apreensão, incluindo (I) os horários em que a busca e apreensão poderá ser executada e (II) que tipo de força poderá ser empregada para acesso a locais trancados; (v) determinar data para a audiência objeto do subparágrafo (F) na data mais próxima possível, não posterior a 7 dias após realização da busca e apreensão, a não ser que a pessoa face a quem a medida de busca e apreensão tenha sido ordenada consinta com data posterior ou que a pessoa face a quem a medida de busca e apreensão tenha sido ordenada ou terceiro lesado por tal ordem, após notificar a parte requerente da busca e apreensão nesse sentido, solicite data de audiência posterior; e (vi) determinar que a parte requerente da busca e apreensão garanta o juízo na forma considerada adequada pela corte, no que diz respeito a possíveis danos que pessoa afetada pela busca e apreensão possa reclamar em razão de busca e apreensão excessiva, equivocada, ou ainda em razão de tentativa de busca e apreensão realizada de forma excessiva ou equivocada, nos termos do presente artigo”. No original, em inglês: “(B) Elements of order.— If an order is issued under subparagraph (A), it shall — (i) set forth findings of fact and conclusions of law required for the order; (ii) provide for the narrowest seizure of property necessary to achieve the purpose of this paragraph and direct that the seizure be conducted in a manner that minimizes any interruption of the business operations of third parties and, to the extent possible, does not interrupt the legitimate business operations of the person accused of misappropriating the trade secret; (iii)(I) be accompanied by an order protecting the seized property from disclosure by prohibiting access by the applicant or the person against whom the order is directed, and prohibiting any copies, in whole or in part, of the seized property, to prevent undue damage to the party against whom the

observadas no cumprimento dessa ordem, visando à preservação de confidencialidade sobre a busca e apreensão determinada<sup>859</sup> e sobre o segredo de negócio em questão<sup>860</sup>.

---

*order has issued or others, until such parties have an opportunity to be heard in court; and (II) provide that if access is granted by the court to the applicant or the person against whom the order is directed, the access shall be consistent with subparagraph (D); (iv) provide guidance to the law enforcement officials executing the seizure that clearly delineates the scope of the authority of the officials, including — (I) the hours during which the seizure may be executed; and (II) whether force may be used to access locked areas; (v) set a date for a hearing described in subparagraph (F) at the earliest possible time, and not later than 7 days after the order has issued, unless the party against whom the order is directed and others harmed by the order consent to another date for the hearing, except that a party against whom the order has issued or any person harmed by the order may move the court at any time to dissolve or modify the order after giving notice to the applicant who obtained the order; and (vi) require the person obtaining the order to provide the security determined adequate by the court for the payment of the damages that any person may be entitled to recover as a result of a wrongful or excessive seizure or wrongful or excessive attempted seizure under this paragraph” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.*

<sup>859</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(C) *Proteção contra publicização* – A corte deverá tomar ação apropriada para proteger a pessoa face a quem medida de busca e apreensão tenha sido ordenada, de publicidade, seja por ou contra a vontade do requerente da medida, mantendo-se sigilo sobre a ordem de busca e apreensão expedida e sobre qualquer busca e apreensão efetivada nos termos desta”. No original, em inglês: “(C) *Protection from publicity* - The court shall take appropriate action to protect the person against whom an order under this paragraph is directed from publicity, by or at the behest of the person obtaining the order, about such order and any seizure under such order” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>860</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(D) *Materiais sob custódia da corte* – (i) *Em geral* – Quaisquer materiais apreendidos nos termos do presente artigo devem ser mantidos em custódia da corte. A corte deverá manter o material apreendido seguro contra acessos físicos e eletrônicos não autorizados, tanto durante a busca e apreensão em curso, como quando tais materiais estiverem já sob custódia da corte; (ii) *Meios de armazenamento* – se o material apreendido incluir meio de armazenamento, ou se o material apreendido estiver armazenado em meio de armazenamento, a corte deverá impedir que esse meio de armazenamento fique conectado a alguma rede ou à internet sem consentimento expresso de ambas as partes, até que a audiência determinada nos termos do subparágrafo (B)(v) e descrita no subparágrafo (F) ocorra; (iii) *Proteção de confidencialidade* – a corte deverá tomar medidas apropriadas para proteger a confidencialidade dos materiais apreendidos não relacionados com o segredo de negócio e apreendidos nos termos do presente parágrafo a não ser que a pessoa face a quem foi expedida medida de busca e apreensão consinta com divulgação dos materiais em questão”; (iv) *Designação de fiel depositário* – A corte pode designar depositário fiel para manter em determinada localização isolada toda informação de segredo de negócio apropriada e facilitar retorno de propriedade constatada como não sendo relacionada ao segredo de negócio, facilitando o retorno de propriedade e dados não relacionados ao segredo a quem pertençam. O depositário fiel designado pela corte deve concordar com termo de confidencialidade aprovado pela corte”. No original, em inglês: “(D) *Materials in custody of court*. — (i) *In general*.—Any materials seized under this paragraph shall be taken into the custody of the court. The court shall secure the seized material from physical and electronic access during the seizure and while in the custody of the court. (ii) *Storage medium*.—If the seized material includes a storage medium, or if the seized material is stored on a storage medium, the court shall prohibit the medium from being connected to a network or the Internet without the consent of both parties, until the hearing required under subparagraph (B)(v) and described in subparagraph (F). (iii) *Protection of confidentiality*.—The court shall take appropriate measures to protect the confidentiality of seized materials that are unrelated to the trade secret information ordered seized pursuant to this paragraph unless the person against whom the order is entered consents to disclosure of the material. (iv) *Appointment of special master*.—The court may appoint a special master to locate and isolate all misappropriated trade secret information and to facilitate the return of unrelated property and data to the person from whom the property was seized. The special master appointed by the court shall agree to be bound by a non-disclosure agreement approved by the court” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

A legislação norte-americana também traz especificações sobre a efetivação de busca e apreensão determinada<sup>861</sup>; bem como sobre audiência a ser realizada com presença de ambas as partes após busca e apreensão, a fim de avaliar acerto, desacerto ou necessidade de ajuste quando à medida deferida<sup>862</sup>; além de estabelecer causa de pedir cível, em expressa autorização de propositura de ação judicial por quem tem sido lesado por busca e apreensão constatada como tendo sido indevida ou excessiva – ação a ser proposta contra o requerente da medida de busca e apreensão<sup>863</sup>.

---

<sup>861</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(E) Execução da decisão – A corte deve determinar que uma cópia da decisão judicial proferida nos termos do presente artigo, bem como cópia dos fundamentos trazidos pelo requerente da medida de busca e apreensão, sejam fornecidos ao servidor federal que conduzirá a referida busca e apreensão, nos exatos termos da decisão prolatada. A corte poderá permitir que servidores estaduais e municipais acompanhem a execução da decisão, mas não que representantes da parte requerente acompanhem a busca e apreensão. Por requerimento dos servidores, a corte poderá permitir a presença de especialista técnico desvinculado do requerente e que tenha firmado compromisso de confidencialidade aprovado pela corte, para participar na busca e apreensão, caso a corte considere que a participação do especialista vá ajudar a eficiente execução da ordem e minimizar os incômodos transtornos decorrentes da busca e apreensão determinada”. No original, em inglês: “(E) Service of order.— The court shall order that service of a copy of the order under this paragraph, and the submissions of the applicant to obtain the order, shall be made by a Federal law enforcement officer who, upon making service, shall carry out the seizure under the order. The court may allow State or local law enforcement officials to participate, but may not permit the applicant or any agent of the applicant to participate in the seizure. At the request of law enforcement officials, the court may allow a technical expert who is unaffiliated with the applicant and who is bound by a court-approved non-disclosure agreement to participate in the seizure if the court determines that the participation of the expert will aid the efficient execution of and minimize the burden of the seizure” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>862</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(F) Audiência referente à busca e apreensão – (i) Data – A corte que expedir busca e apreensão deverá realizar audiência em data a ser determinada pela corte conforme disposto no subparágrafo (B)(v). (ii) Ônus da prova – em audiência realizada nos termos deste parágrafo, a parte que tenha obtido ordem de busca e apreensão nos termos do subparágrafo (A) arcará com o ônus de provar os fatos que tenham embasando o deferimento da ordem. Caso a parte requerente não cumpra seu ônus da prova nesse sentido, a busca e apreensão deverá ser dissolvida ou modificada conforme seja apropriado. (iii) Dissolução ou modificação da ordem – A parte face a quem tenha sido determinada busca e apreensão ou qualquer pessoa prejudicada pela busca e apreensão podem requerer à corte, a qualquer tempo, dissolução ou modificação da busca e apreensão, após notificar a parte requerente da medida, nesse sentido. (iv) Limite de duração da fase instrutória – a corte poderá proferir decisões modificando o limite de duração da fase de instrução probatória conforme as regras federais de processo civil, conforme necessário para prevenir a frustração de realização de audiência nos termos do presente artigo”. No original, em inglês: “(F) Seizure hearing — (i) Date.—A court that issues a seizure order shall hold a hearing on the date set by the court under subparagraph (B)(v). (ii) Burden of proof.—At a hearing held under this subparagraph, the party who obtained the order under subparagraph (A) shall have the burden to prove the facts supporting the findings of fact and conclusions of law necessary to support the order. If the party fails to meet that burden, the seizure order shall be dissolved or modified appropriately. (iii) Dissolution or modification of order.—A party against whom the order has been issued or any person harmed by the order may move the court at any time to dissolve or modify the order after giving notice to the party who obtained the order. (iv) Discovery time limits.—The court may make such orders modifying the time limits for discovery under the Federal Rules of Civil Procedure as may be necessary to prevent the frustration of the purposes of a hearing under this subparagraph” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>863</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(G) Ação por dano causado por busca e apreensão equivocada – pessoa que tenha sofrido dano em razão de busca e apreensão realizada de forma equivocada ou excessiva nos termos do presente artigo tem fundamento para propositura de ação cível contra o requerente da medida, e terá direito a reparação por prejuízos sofridos, da exata mesma forma prevista para medidas de busca e apreensão equivocadas ou excessivas na hipótese de dita violação de marca, nos termos do artigo 34(d)(11) do Ato de Proteção às Marcas de 1946 (15 U.S.C. 1116(d)(11)). A garantia ao juízo apresentada pela parte requerente da

Há, ademais, previsão autorizando magistrados a deferirem medidas liminares em geral a fim de evitar violação a segredos de negócio, conforme se mostre pertinente e adequado no caso concreto. Com a ressalva de que a medida liminar a ser deferida não poderá impedir pessoa de iniciar nova relação empregatícia<sup>864</sup>.

Na Diretiva europeia, também consta regramento detalhado acerca de tutela emergencial, liminar a ser deferida em favor de titulares de segredos comerciais, quando houver risco provável e iminente de violação destes. Nesse sentido, a Diretiva traz consideração inicial sobre dever de os Estados-Membros trazerem em seus ordenamentos medidas, procedimentos e vias de reparação necessárias contra a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de segredos de negócio. Também traz consideração geral sobre necessária observância de

---

*medida de busca e apreensão nos termos do subparágrafo (B)(v) não deverá limitar a reparação de pessoas que tenham sido lesionadas. (H) Pedido de criptografia – A parte afetada por medida de busca e apreensão ou pessoa que alegue ter interesse envolvendo conteúdo do material apreendido poderá requerer, a qualquer tempo, determinação de quaisquer materiais apreendidos ou a serem apreendidos, sejam criptografados. Tal requerimento deverá incluir, quando possível, o método de criptografia desejado”.* No original, em inglês: “(G) Action for damage caused by wrongful seizure.—A person who suffers damage by reason of a wrongful or excessive seizure under this paragraph has a cause of action against the applicant for the order under which such seizure was made, and shall be entitled to the same relief as is provided under section 34(d)(11) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1116(d)(11)). The security posted with the court under subparagraph (B)(vi) shall not limit the recovery of third parties for damages. (H) Motion for encryption.—A party or a person who claims to have an interest in the subject matter seized may make a motion at any time, which may be heard ex parte, to encrypt any material seized or to be seized under this paragraph that is stored on a storage medium. The motion shall include, when possible, the desired encryption method” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>864</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(3) *Tutelas ao titular – Em ação cível proposta nos termos do presente artigo no que diz respeito a violação a segredo de negócio, a corte poderá – (A) deferir liminar – (i) para prevenir qualquer atual ou potencial violação conforme descrito no parágrafo (1), medida a ser decretada em termos que a corte entenda razoável, contanto que a decisão não – (I) impeça pessoa de iniciar relação empregatícia, e que as condições estabelecidas para início da relação empregatícia estejam baseadas em evidência de potencial violação a segredo de negócio e não na mera existência de informação sob conhecimento da pessoa em questão; ou (II) de outra forma conflite com lei estadual aplicável que proíba restrições sobre exercício lícito de profissão, comércio ou negócio; (ii) para, caso seja considerado pertinente pela corte, determinar ações afirmativas a serem adotadas para proteção do segredo de negócio; e (iii) em circunstâncias excepcionais que tornem o deferimento de liminar insuficiente, para condicionar uso futuro do segredo de negócio pela parte acionada, a pagamento de indenização razoável à parte requerente, considerando período de tempo em que o uso do segredo de negócio em questão estaria vedado”.* No original, em inglês: “(3) Remedies.—In a civil action brought under this subsection with respect to the misappropriation of a trade secret, a court may — (A) grant an injunction — (i) to prevent any actual or threatened misappropriation described in paragraph (1) on such terms as the court deems reasonable, provided the order does not — (I) prevent a person from entering into an employment relationship, and that conditions placed on such employment shall be based on evidence of threatened misappropriation and not merely on the information the person knows; or (II) otherwise conflict with an applicable State law prohibiting restraints on the practice of a lawful profession, trade, or business; (ii) if determined appropriate by the court, requiring affirmative actions to be taken to protect the trade secret; and (iii) in exceptional circumstances that render an injunction inequitable, that conditions future use of the trade secret upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time for which such use could have been prohibited” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

proporcionalidade no deferimento de medidas nesse sentido, bem como advertência contra litigância abusiva, colocando a possibilidade de reparação a quem tenha sido lesado por medida liminar deferida como fruto de litigância de má-fé<sup>865</sup>.

Há previsão também quanto à necessária manutenção de confidencialidade dos segredos de negócio ao longo da tramitação de processos judiciais que digam respeito a estes<sup>866</sup>.

---

<sup>865</sup> “*Secção 1 - Disposições gerais - Artigo 6.º - Obrigação geral - 1. Os Estados-Membros preveem as medidas, os procedimentos e as vias de reparação necessários para assegurar a disponibilidade de vias cíveis de reparação contra a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de segredos comerciais. 2. As medidas, os procedimentos e as vias de reparação a que se refere o n.º 1: a) devem ser justos e equitativos; b) não podem ser desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicar prazos pouco razoáveis ou atrasos injustificados; e c) devem ser eficazes e dissuasivos. Artigo 7.º - Proporcionalidade e litigância abusiva 1. A aplicação das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos na presente diretiva deve: a) ser proporcionada; b) evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo no mercado interno; e c) prever salvaguardas contra o seu abuso. 2. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades judiciais competentes possam aplicar, a pedido do requerido, as medidas adequadas previstas no direito nacional, caso um pedido relativo à aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial seja manifestamente infundado e o requerente tenha instaurado o processo judicial de forma abusiva ou de má-fé. Essas medidas podem, consoante os casos, incluir a concessão de uma indemnização ao requerido, a imposição de sanções ao requerente ou a ordem de divulgação das informações relativas à decisão referida no artigo 15.º. Os Estados-Membros podem prever que as medidas referidas no primeiro parágrafo sejam objeto de processos judiciais separados*” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>866</sup> “*Artigo 9.º - Preservação da confidencialidade dos segredos comerciais no decurso de processos judiciais - 1. Os Estados-Membros asseguram que as partes, os seus advogados ou outros representantes, os funcionários judiciais, as testemunhas, os peritos e qualquer outra pessoa que participe num processo judicial relacionado com a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial, ou que tenha acesso aos documentos que fazem parte desse processo judicial, não sejam autorizados a utilizar ou a divulgar qualquer segredo comercial ou alegado segredo comercial que as autoridades judiciais competentes tenham identificado, em resposta a um pedido devidamente fundamentado de uma parte interessada, como confidencial e do qual tenham tomado conhecimento em resultado dessa participação ou desse acesso. Os Estados-Membros podem também permitir que as autoridades judiciais competentes ajam por sua própria iniciativa. A obrigação a que se refere o primeiro parágrafo não se extingue com o termo do processo judicial. Todavia, extingue-se: a) caso se constate por decisão transitada em julgado que o alegado segredo comercial não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 2.º, ponto 1; ou b) caso, com o passar do tempo, as informações em questão passem a ser geralmente conhecidas pelas pessoas dos círculos que normalmente lidam com esse tipo de informações, ou se tornem facilmente acessíveis a essas pessoas. 2. Os Estados-Membros asseguram ainda que as autoridades judiciais competentes possam tomar, mediante pedido devidamente fundamentado de uma parte, medidas específicas necessárias para preservar a confidencialidade de um segredo comercial ou de um alegado segredo comercial utilizado ou mencionado no decurso do processo judicial relacionado com a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial. Os Estados-Membros podem também permitir que as autoridades judiciais competentes tomem tais medidas por sua própria iniciativa. As medidas referidas no primeiro parágrafo compreendem, pelo menos, a possibilidade de: a) limitar o acesso a documentos que contenham segredos comerciais ou alegados segredos comerciais e que tenham sido apresentados pelas partes ou por terceiros, na sua totalidade ou em parte, a um número restrito de pessoas; b) limitar o acesso a audiências e aos respetivos registos ou transcrições, caso exista a possibilidade de serem divulgados segredos comerciais ou alegados segredos comerciais, a um número restrito de pessoas; c) disponibilizar a pessoas não incluídas no número restrito de pessoas a que se referem as alíneas a) e b) uma versão não confidencial das decisões judiciais das quais tenham sido retirados, ou na qual tenham sido ocultados, os passos que contêm segredos comerciais. O número de pessoas a que se referem as alíneas a) e b) do segundo parágrafo não excede o necessário para assegurar o respeito do direito das partes no processo à ação e a um tribunal imparcial, e inclui, pelo menos, uma pessoa singular de cada parte e os respetivos advogados ou outros representantes das partes no processo judicial. 3. Ao decidir das medidas mencionadas no n.º 2 e ao avaliar a sua proporcionalidade, as autoridades judiciais competentes têm em conta a necessidade de salvaguardar o direito à ação e a um tribunal imparcial, os interesses legítimos das partes e, se for caso disso, de terceiros, assim como os eventuais prejuízos para qualquer*

Consta igualmente detalhamento quanto às medidas judiciais que podem ser deferidas em caráter limitador para evitar utilização ou divulgação, por terceiros, de segredos de negócio que tenham acessado ilegalmente. Dentre tais medidas estão imposição de obrigação de não fazer, em tutela inibitória e, também, se o caso, medida de busca e apreensão de produtos fruto da violação a segredo de negócio<sup>867</sup>. Há previsão também de que medidas de tutela inibitória nesse

---

*das partes e, se for caso disso, para terceiros, resultantes do deferimento ou indeferimento dessas medidas. 4. O tratamento de dados pessoais por força dos n.ºs 1, 2 ou 3 é efetuado nos termos da Diretiva 95/46/CE” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.*

<sup>867</sup> “(26) A aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial por terceiros podem ter efeitos devastadores para o titular legítimo do segredo comercial, já que, uma vez divulgado publicamente, é impossível, para o titular, voltar à situação anterior à perda do segredo comercial. Consequentemente, é essencial prever medidas provisórias efetivas, rápidas e acessíveis para pôr de imediato termo à aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial, inclusive quando este for utilizado para a prestação de serviços. É essencial que uma tal solução esteja disponível sem que seja necessário aguardar uma decisão quanto ao mérito da causa, respeitando devidamente o direito da defesa e o princípio da proporcionalidade e tendo em conta as características do processo. Em certos casos, deverá ser possível permitir que o alegado infrator continue a utilizar o segredo comercial, na condição de constituir uma garantia, em particular se não houver grande risco de que o segredo comercial caia no domínio público. Também deverá ser possível exigir garantias de nível suficiente para cobrir os custos e o prejuízo causados ao requerido por um pedido injustificado, em particular em caso de atrasos que causem danos irreparáveis ao titular legítimo de um segredo comercial (...) Secção 2 - Medidas provisórias e cautelares - Artigo 10.º - Medidas provisórias e cautelares - 1. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades judiciais competentes possam ordenar, mediante pedido do titular do segredo comercial, qualquer das seguintes medidas provisórias e cautelares contra o alegado infrator: a) a cessação ou, consoante o caso, a proibição da utilização ou divulgação do segredo comercial numa base provisória; b) a proibição de produzir, oferecer, colocar no mercado ou utilizar mercadorias em infração, ou de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infração para esses fins; c) a apreensão ou a entrega de mercadorias suspeitas de infração, incluindo mercadorias importadas, a fim de evitar a sua entrada ou a sua circulação no mercado. 2. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades judiciais possam subordinar, em alternativa às medidas a que se refere o n.º 1, a continuação da alegada utilização ilegal de um segredo comercial à constituição de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular do segredo comercial. Não é permitida a divulgação de um segredo comercial contra a constituição de uma garantia. Artigo 11.º - Condições de aplicação e salvaguardas - 1. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades judiciais competentes estejam habilitadas a solicitar, a respeito das medidas referidas no artigo 10.º, que o requerente apresente provas que possam razoavelmente considerar-se disponíveis, a fim de se certificarem, com um grau suficiente de certeza, de que: a) existe um segredo comercial; b) o requerente é o titular do segredo comercial; e c) o segredo comercial foi adquirido ilegalmente, está a ser ilegalmente utilizado ou divulgado, ou a sua aquisição, utilização ou divulgação ilegais estão iminentes. 2. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades judiciais competentes, ao decidirem do deferimento ou indeferimento do pedido e ao avaliarem a sua proporcionalidade, sejam obrigadas a ter em conta as circunstâncias específicas do caso, incluindo, se for caso disso: a) o valor do segredo comercial ou outras características específicas do mesmo; b) as medidas tomadas para proteger o segredo comercial; c) a conduta do requerido ao adquirir, utilizar ou divulgar o segredo comercial; d) o impacto da utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial; e) os interesses legítimos das partes e o impacto que o deferimento ou indeferimento das medidas possa ter sobre elas; f) os interesses legítimos de terceiros; g) o interesse público; e h) a salvaguarda dos direitos fundamentais. 3. Os Estados-Membros asseguram que as medidas referidas no artigo 10.º sejam revogadas ou deixem de produzir efeitos, mediante pedido do requerido, se: a) o requerente não instaurar um processo judicial que conduza a uma decisão sobre o mérito da causa junto da autoridade judicial competente, num prazo razoável determinado pela autoridade judicial que ordena as medidas, se o direito do Estado-Membro o permitir, ou, na falta de tal prazo determinado, num prazo não superior a 20 dias úteis ou a 31 dias de calendário, consoante o que for mais longo; ou b) as informações em questão deixarem de preencher os requisitos previstos no artigo 2.º, ponto 1, por motivos que não possam ser atribuídos ao requerido. 4. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades judiciais competentes possam tomar as medidas referidas no artigo 10.º, subordinadas à constituição, pelo requerente, de uma garantia adequada, ou de outra caução equivalente, destinada a assegurar a indemnização do prejuízo sofrido pelo requerido e, se for caso disso, por qualquer outra pessoa afetada pelas medidas. 5. Caso as medidas referidas no artigo 10.º sejam

sentido pode ser imposta ou ratificada também pela decisão final de mérito, proferida após concluída a fase instrutória de processo que discuta dita violação a segredo de negócio. Essa decisão poderá determinar, até mesmo, destruição de suporte material que contenha o segredo de negócio acessado ilegalmente, como retirada definitiva de circulação, destruição ou doação de produtos fruto de violação a segredo de negócio, ou ainda publicização da sentença condenatória, como medida repressiva para desincentivar futuras violações de segredo<sup>868</sup>.

---

*revogadas com base no n.º 3, alínea a), do presente artigo, deixem de produzir efeitos devido a um ato ou omissão do requerente, ou venha a concluir-se que não houve aquisição, utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial ou ameaça de tal conduta, as autoridades judiciais competentes ficam habilitadas a ordenar que o requerente, mediante pedido do requerido ou de um terceiro lesado, pague ao requerido, ou ao terceiro lesado, uma indemnização adequada pelos prejuízos causados por essas medidas. Os Estados-Membros podem prever que os pedidos de indemnização referidos no primeiro parágrafo sejam objeto de processos judiciais separados”* [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>868</sup> “(31) A fim de dissuadir futuros infratores e de contribuir para a sensibilização do público em geral, é útil dar publicidade, inclusivamente, se for caso disso, através de publicidade notória, às decisões proferidas em processos relativos à aquisição, utilização ou divulgação ilegais de segredos comerciais, desde que essa publicidade não conduza à divulgação do segredo comercial nem afete desproporcionalmente a privacidade e a reputação de pessoas singulares (...) Secção 3 - Medidas decorrentes da decisão sobre o mérito da causa - Artigo 12.º - Medidas inibitórias e medidas corretivas - 1. Os Estados-Membros asseguram que, caso uma decisão judicial sobre o mérito da causa conclua que houve aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial, as autoridades judiciais competentes possam ordenar ao infrator, mediante pedido do requerente, uma ou mais das seguintes medidas: a) a cessação ou, consoante o caso, a proibição da utilização ou divulgação do segredo comercial; b) a proibição de produzir, oferecer, colocar no mercado ou utilizar mercadorias em infração, ou de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infração para esses fins; c) a adoção das medidas corretivas adequadas relativamente às mercadorias em infração; d) a destruição da totalidade ou de parte de um documento, objeto, material, substância ou ficheiro eletrónico que contenha ou constitua o segredo comercial ou, se for caso disso, a entrega da totalidade ou de parte desses documentos, objetos, materiais, substâncias ou ficheiros eletrónicos ao requerente. 2. As medidas corretivas referidas no n.º 1, alínea c), compreendem: a) a retirada das mercadorias em infração do mercado; b) a eliminação, nas mercadorias em infração, das características que lhes conferem a qualidade de infratoras; c) a destruição das mercadorias em infração ou, se for caso disso, a sua exclusão dos circuitos comerciais, desde que essa exclusão não comprometa a proteção do segredo comercial em questão. 3. Os Estados-Membros podem prever que, ao ordenar a exclusão das mercadorias em infração dos circuitos comerciais, as suas autoridades judiciais competentes possam ordenar, mediante pedido do titular do segredo comercial, que as mercadorias sejam entregues ao titular ou a organizações de caridade. 4. As autoridades judiciais competentes ordenam que as medidas referidas no n.º 1, alíneas c) e d), sejam tomadas a expensas do infrator, a menos que existam motivos específicos para não o fazer. Essas medidas não prejudicam as indemnizações que possam ser devidas ao titular do segredo comercial por motivo de aquisição, utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial. Artigo 13.º - Condições de aplicação, medidas de salvaguarda e medidas alternativas - 1. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades judiciais competentes, ao considerarem um pedido de adoção das medidas inibitórias e das medidas corretivas previstas no artigo 12.º e ao avaliarem a sua proporcionalidade, sejam obrigadas a ter em conta as circunstâncias específicas do caso, incluindo, se for caso disso: a) o valor do segredo comercial ou outras características específicas do mesmo; b) as medidas tomadas para proteger o segredo comercial; c) a conduta do infrator ao adquirir, utilizar ou divulgar o segredo comercial; d) o impacto da utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial; e) os interesses legítimos das partes e o impacto que o deferimento ou indeferimento das medidas possa ter sobre elas; f) os interesses legítimos de terceiros; g) o interesse público; e h) a salvaguarda dos direitos fundamentais. Caso as autoridades judiciais competentes limitem a duração das medidas referidas no artigo 12.º, n.º 1, alíneas a) e b), essa duração deve ser suficiente para eliminar qualquer vantagem comercial ou económica de que o infrator possa ter beneficiado em resultado da aquisição, utilização ou divulgação ilegal do segredo comercial. 2. Os Estados-Membros asseguram que as medidas referidas no artigo 12.º, n.º 1, alíneas a) e b), sejam revogadas ou deixem de produzir efeitos, mediante pedido do requerido, se as informações em questão tiverem deixado de preencher os requisitos previstos no artigo 2.º, ponto 1, por motivos que não possam ser direta ou indiretamente atribuídos ao requerido. 3. Os Estados-Membros estabelecem que, a pedido da pessoa que

Nota-se, portanto, uma série elementos comuns aos regimes estadunidense e europeu no que diz respeito às tutelas que podem ser acessadas por titulares de segredos de negócio a fim de impedir violação destes, quando se tratar de violação provável e iminente de informação demonstrada como sendo protegida via segredo comercial.

Ambas as legislações trazem regramento detalhado acerca de quais tutelas poderão ser acionadas por titulares de segredo nesse sentido, com destaque para a tutela liminar inibitória – com imposição de obrigação de não fazer ao potencial violador de segredo, para que não proceda com ações que consubstanciarão utilização ou divulgação ilegais de segredo de negócio –; e medida, também liminar, de busca e apreensão – seja do suporte material que abrigue o segredo de negócio acessado indevidamente, seja de produtos fabricados incorporando o segredo de negócio em questão, ou busca e apreensão de ambos, a depender do caso.

Referidos instrumentos são importantes como meios jurídicos de proteção aos segredos de negócio. São aptos a impedir violação destes em circunstâncias que, não fossem os citados remédios jurídicos, teriam por resultado violação a segredo de negócio efetivada e dano grave em desfavor do respectivo titular, materializado.

---

*deva ser sujeita às medidas previstas no artigo 12.º, a autoridade judicial competente possa ordenar o pagamento de uma compensação pecuniária à parte lesada, em alternativa à aplicação das referidas medidas, se estiverem cumulativamente preenchidas as seguintes condições: a) a pessoa em questão, no momento da utilização ou divulgação, não teve conhecimento nem motivos, nas circunstâncias específicas, para ter conhecimento de que o segredo comercial tinha sido obtido de outra pessoa que estava a utilizá-lo ou a divulgá-lo ilegalmente; b) a execução das medidas em questão causaria danos desproporcionados a essa pessoa; e c) a compensação pecuniária à parte lesada afigura-se razoavelmente satisfatória. Caso, em vez das medidas referidas no artigo 12.º, n.º 1, alíneas a) e b), seja ordenada uma compensação pecuniária, esta não excede o montante de remunerações ou direitos que teriam sido auferidos caso a pessoa tivesse pedido autorização para utilizar o segredo comercial em questão, durante o período em que a utilização do segredo comercial estivesse proibida - Artigo 15.º - Publicação das decisões judiciais - 1. Os Estados-Membros asseguram que, nos processos judiciais instaurados devido à aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial, as autoridades judiciais competentes possam ordenar, mediante pedido do requerente e a expensas do infrator, medidas apropriadas para a divulgação das informações relativas à decisão, incluindo a sua publicação total ou parcial. 2. As medidas referidas no n.º 1 do presente artigo preservam a confidencialidade dos segredos comerciais prevista no artigo 9.º. 3. Ao decidirem se ordenam uma medida a que se refere o n.º 1, e ao avaliarem a sua proporcionalidade, as autoridades judiciais competentes têm em conta, se for caso disso, o valor do segredo comercial, a conduta do infrator na aquisição, utilização ou divulgação do segredo comercial, o impacto da utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial e a probabilidade de nova utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial pelo infrator. As autoridades judiciais competentes têm igualmente em conta a possibilidade de as informações sobre o infrator permitirem identificar uma pessoa singular e, em caso afirmativo, se a publicação dessas informações se justificaria, em particular tendo em consideração os potenciais danos que tal medida poderia causar à privacidade e à reputação do infrator” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.*

Dito isso, por outro lado, como os citados remédios jurídicos liminares em favor de titulares de segredo de negócio podem afetar de maneira substancial a atividade empresarial da pessoa face a quem tais medidas liminares sejam deferidas, tanto a legislação estadunidense como a europeia preveem expressamente necessária cautela no deferimento dessas medidas. Com exame atento pelo magistrado acerca da verossimilhança de alegações da parte requerente, da gravidade e da iminência de violação ao segredo de negócio, bem como do risco de afetação de terceiros que não integram a lide, ou ainda de atividade empresarial lícita da parte acionada, desvinculada de violação a segredo de negócio que se pretenda impedir.

Ambos os diplomas, estadunidense e europeu, estabelecem, também por essa razão, garantia do juízo pela parte requerente da medida liminar e possibilidade expressa de propositura de ação face à parte requerente, por quem tenha sido injustamente afetado por medida liminar inibitória ou de busca e apreensão.

Portanto, as exigências postas a titular de segredo de negócio para requerer medidas liminares para evitar efetivação de utilização ou de divulgação ilegais de segredo de negócio, são, assim como as citadas medidas liminares, importantes, significativas. Isso para evitar danos importantes que poderiam ser causados por litigância abusiva, em requerimento liminar para cessação de determinada atividade empresarial ou busca e apreensão de suporte material que abriga segredo ou ainda de produtos que seriam lançados ao mercado, a partir de alegação de violação de segredo de negócio sabidamente infundada.

Assim, os contornos das medidas liminares passíveis de serem acionadas por titulares de segredos de negócio na iminência de sua utilização ou divulgação ilegais, nos termos da legislação norte-americana e europeia, parecem estar adequados ao fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial. Sob duas perspectivas.

A primeira, no sentido de que se trata de medidas jurídicas que tem impacto importante sobre a atividade empresarial da pessoa face a quem sejam decretadas, mas avaliadas como sendo essenciais à preservação de ativos intangíveis passíveis de proteção enquanto segredo, de modo que são inseridas no ordenamento jurídico vigente para sua tutela. São medidas jurídicas tidas por essenciais para que os titulares desses ativos imateriais que representam segredos de negócio possam impedir sua violação, havendo, pois, proteção jurídica a estes, em

incentivo a que os titulares de segredos de negócio continuem investindo no desenvolvimento de ativos imateriais passíveis de tutela enquanto segredo, ou seja, ativos imateriais com valor empresarial substancial e que poderão ser acessados por terceiros de forma lícita, na forma já descrita em seções anteriores deste trabalho.

A segunda perspectiva pela qual as medidas liminares passíveis de serem acionadas por titulares de segredos de negócio na iminência de sua utilização ou divulgação ilegais, nos termos da legislação norte-americana e europeia, parecem estar adequados ao fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial é a de que se busca equilíbrio. Entre a tutela jurídica conferida aos titulares de segredos de negócio e as pessoas físicas e jurídicas face a quem a concessão das medidas liminares ora abordadas poderia causar danos importantes. As legislações norte-americana e europeia mencionam em diversos excertos dos artigos reproduzidos nas notas de rodapé pertinentes a parágrafos anteriores, necessária atenção ao acerto de decretação e efetiva necessidade das medidas liminares citadas, bem como à sua proporcionalidade e necessária delimitação para que não sejam executadas de forma excessiva.

Nesse sentido, o grau de detalhamento de ambas das legislações é positivo.

Coloca expressamente quais medidas liminares poderão ou não serem deferidas, em que circunstâncias, em quais termos, até quais limites e sob quais condições. Apesar de discussões possíveis quanto ao acerto ou não de cada um desses detalhes, que divergem ligeiramente no cenário norte-americano e no europeu nos termos dos artigos transcritos em rodapé em páginas antecedentes, a existência do detalhamento em si é benéfica. Gera segurança jurídica aos titulares de segredos de negócio e a terceiros, pois o deferimento de medidas liminares para evitar utilização ou divulgação ilegais de segredos se dará nos termos já previstos na legislação. E não ficará sujeito a interpretação específica de magistrado a partir da legislação de processo civil, que em geral prevê a hipótese de deferimento de medida liminar em geral.

Feitas tais considerações, passa-se, agora, a outro elemento do regime jurídico de tutela aos segredos de negócio, para análise sobre sua adequação ou inadequação ao fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial. Trata-se do direito do titular de segredo de negócio violado a requerer indenização.

Nesse sentido, o *DTSA* norte-americano estabelece que o titular de segredo de negócio violado poderá ser indenizado por danos efetivos causados em seu desfavor, em razão da apropriação ilegal do segredo, e por danos decorrentes de enriquecimento ilícito do terceiro que tenha apropriado o segredo de negócio em questão, ilegalmente. O *DTSA* também estabelece a possibilidade de cálculo da indenização devida ao titular de segredo a partir de royalties razoáveis que se entenda devidos pela utilização ou divulgação do segredo, realizada pelo terceiro apropriador do segredo.

Além disso, a legislação norte-americana prescreve a possibilidade de indenização punitiva, aplicável nos casos de apropriação ilegal de segredo de negócio realizada de forma propositada e maliciosa. Nesses casos, deverá incidir indenização punitiva em montante não superior ao dobro da indenização por danos causados ao titular, na forma descrita no parágrafo anterior. Ainda em matéria de indenização, a legislação norte-americana prescreve possibilidade de condenação de quem tenha apresentado pleito de violação a segredo de negócio de má-fé, ou de quem tenha violado segredo de negócio de forma propositada e maliciosa, ao pagamento de verba razoável referente aos honorários da parte vencedora<sup>869</sup>.

Por sua vez, a legislação europeia prescreveu, em matéria de indenização devida ao titular de segredo de negócio violado, cálculo desta a partir da perda de rendimentos do titular do segredo ou os lucros indevidos do infrator e, se o caso, eventuais danos morais causados ao

---

<sup>869</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(3) *Tutelas ao titular* – (...) (B) *Indenização* – (i) (I) *danos decorrentes de prejuízos causados por apropriação ilegal de segredos de negócio; e (II) danos causados por qualquer enriquecimento ilícito decorrente de apropriação ilegal de segredos de negócio; ou (ii) em lugar de danos verificados de qualquer outra forma, danos causados por apropriação ilegal de segredos de negócio, calculados pela imposição de responsabilidade civil referente a royalties razoáveis que deveriam ter sido pagos pelo violador de segredo de negócio, haja vista o uso ou revelação não autorizados do segredo; (C) caso segredo de negócio seja propositada e maliciosamente apropriado de forma ilegal, caberá condenação a indenização punitiva, no montante de não mais do que duas vezes a indenização calculada nos termos do subparágrafo (B); (D) caso pleito de violação a segredo de negócio seja realizado de má-fé, o que poderá ser definido por provas circunstanciais nesse sentido; ou ainda caso petição pela extinção de tutela liminar seja apresentada, ou face a esta seja apresentada oposição, de má-fé; ou ainda caso o segredo de negócio tenha sido propositada e maliciosamente apropriado de forma ilegal; caberá condenação ao pagamento de verba razoável referente aos honorários da parte vencedora*”. No original, em inglês: “(3) *Remedies*.— (...) (B) *award* — (i)(I) *damages for actual loss caused by the misappropriation of the trade secret; and (II) damages for any unjust enrichment caused by the misappropriation of the trade secret that is not addressed in computing damages for actual loss; or (ii) in lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by the misappropriation measured by imposition of liability for a reasonable royalty for the misappropriator's unauthorized disclosure or use of the trade secret; (C) if the trade secret is willfully and maliciously misappropriated, award exemplary damages in an amount not more than 2 times the amount of the damages awarded under subparagraph (B); and (D) if a claim of the misappropriation is made in bad faith, which may be established by circumstantial evidence, a motion to terminate an injunction is made or opposed in bad faith, or the trade secret was willfully and maliciously misappropriated, award reasonable attorney's fees to the prevailing party*” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

titular do segredo. Alternativamente, prescreve-se a possibilidade de cálculo do dever de indenização a partir de *royalties* que seriam devidos pela utilização do segredo de negócio.

Além disso, é interessante a ponderação que consta no regramento europeu quanto à possibilidade de os Estados-Membros prescreverem em legislação nacional redução da responsabilidade civil dos trabalhadores caso estes tenham violado segredo de negócio de forma não-dolosa<sup>870</sup>.

Assim, no que diz respeito a indenização, nota-se semelhanças entre os ordenamentos norte-americano e europeu. Ambos prescrevem, como parâmetros de cálculo da indenização devida ao titular de segredo de negócio violado, (i) o dano efetivo sofrido pelo titular (ii) o lucro auferido por quem tenha apropriado segredo de negócio, em enriquecimento ilícito; ou (iii) *royalties* que seriam devidos caso o segredo de negócio tivesse sido utilizado licitamente, com autorização do respectivo titular. Trata-se de parâmetros comuns ao arbitramento de

---

<sup>870</sup> “(30) A fim de evitar que uma pessoa que adquira, utilize ou divulgue um segredo comercial, com conhecimento de causa ou com motivos razoáveis para ter esse conhecimento, possa beneficiar dessa conduta, e de assegurar que o titular do segredo comercial lesado seja, na medida do possível, colocado na posição em que estaria caso essa conduta não tivesse ocorrido, é necessário prever uma compensação adequada do prejuízo sofrido como resultado dessa conduta ilegal. O montante da indemnização concedida ao titular lesado do segredo comercial deverá ter em consideração todos os fatores adequados, como a perda de rendimentos do titular do segredo comercial ou os lucros indevidos do infrator e, se for caso disso, eventuais danos morais causados ao titular do segredo comercial. Em alternativa, por exemplo caso, considerando a natureza imaterial dos segredos comerciais, seja difícil determinar o montante do prejuízo efetivamente sofrido, o montante da indemnização deverá ser calculado com base em elementos como as remunerações ou os direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse pedido autorização para utilizar o segredo comercial em questão. O objetivo de tal método alternativo não é introduzir a obrigação de prever indemnizações punitivas, mas assegurar a compensação com base num critério objetivo, tendo simultaneamente em conta as despesas incorridas pelo titular do segredo comercial, como os custos de identificação e investigação. A presente diretiva não deverá impedir os Estados-Membros de preverem no seu direito nacional que a responsabilidade dos trabalhadores pelos prejuízos causados seja limitada caso estes tenham agido sem dolo (...) Artigo 14.º – Indemnização - 1. Os Estados-Membros asseguram que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que sabia, ou devia saber, que estava a adquirir, a utilizar ou a divulgar ilegalmente um segredo comercial, o pagamento ao titular do segredo comercial de uma indemnização adequada ao prejuízo efetivamente sofrido, em consequência da aquisição, utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial. Os Estados-Membros podem limitar a responsabilidade dos empregados perante os respetivos empregadores por prejuízos causados em virtude da aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial do empregador caso o seu comportamento não tenha sido doloso. 2. Ao fixar a indemnização a que se refere o n.º 1, as autoridades judiciais competentes têm em conta todos os fatores adequados, tais como as consequências económicas negativas, incluindo os lucros cessantes, que a parte lesada tenha sofrido, os lucros indevidos ganhos pelo infrator e, em casos apropriados, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados ao titular do segredo comercial pela aquisição, utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial. Em alternativa, as autoridades judiciais competentes podem, em casos apropriados, fixar a indemnização como um montante fixo com base em elementos tais como, no mínimo, o montante de remunerações ou direitos que teriam sido auferidos caso o infrator tivesse pedido autorização para utilizar o segredo comercial em questão” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

indenização devida em caso de violação a demais direitos de propriedade industrial como marcas, patentes e desenhos industriais.

É interessante que ambos os diplomas enderecem a questão de dolo na violação a segredos de negócio. Para essa hipótese, o regramento estadunidense prevê condenação em indenização punitiva e ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora. Já o regramento europeu estabelece a possibilidade de atenuação de responsabilidade civil de trabalhador que tenha violado segredo de negócio sem dolo.

É interessante a presença de tais disposições pois em princípio não estão relacionadas ao fundamento econômico tradicional para direitos de propriedade industrial, fundamento que permeia o restante das citadas legislações. A atenuação de responsabilidade civil no cenário de violação de segredo de negócio sem dolo parece se aproximar do racional de redução ou de aumento de pena caso determinado crime tenha sido praticado de forma culposa ou dolosa. Faz-se tal ponderação pois, como mencionado na Introdução, a violação a segredos de negócio é tratada também criminalmente, tema que escapa ao objeto desta tese. Feita essa ressalva, o presente comentário aponta como curiosa a aplicação de agravantes ou atenuantes a depender de dolo ou culpa na conduta para fins de cálculo de indenização cível – que, a rigor, deveria se dar a partir de dano verificado.

É verdade dizer que o regramento norte-americano admite a figura da indenização punitiva, como forma de desestímulo a determinadas condutas. Sob essa perspectiva, justifica-se o cabimento de indenização punitiva para a violação de segredos de negócio, no âmbito norte-americano, bem no de demais países que admitam indenização para fins punitivos. No entanto, no Direito brasileiro a autora entende que o elemento de dolo ou culpa não deveria impactar o cálculo de indenização cível pertinente à violação de segredo de negócio.

A presença de dolo ou culpa conta com subjetividade e dificuldade probatória para fins de instrução processual cível. Além disso, a autora entende que a presença de dolo ou culpa na violação a segredo de negócio não altera o dano causado ao titular respectivo e que deverá ser indenizado.

Comentando esse aspecto de regime jurídico de proteção a segredos de negócio, LEMLEY possui entendimento alinhado à posição da autora no parágrafo precedente<sup>871</sup>. LEMLEY defende que a indenização por violação a segredo de negócio seja limitada ao efetivo dano incorrido pelo titular, para evitar enriquecimento ilícito<sup>872</sup>.

Por outro lado, RISCH se posiciona diversamente, favorável ao estabelecimento de indenização para além do dano, de forma punitiva<sup>873</sup>. RISCH defende que a ausência de indenização punitiva incentivaria violação a segredos pois, mesmo quando condenado por violação a segredo negocial, o agente violador arcaria somente com valor de dano comprovado pelo titular de segredo<sup>874</sup>.

Em linha com o exposto acima, a autora entende que a indenização punitiva se trata de alternativa possível para ordenamentos que acolham esse instituto. Não sendo o caso, por exemplo, do ordenamento brasileiro.

Passando ao próximo aspecto pertinente ao regime de proteção aos segredos de negócio, em análise sob o fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial, coloca-se a questão da prescrição.

Nesse sentido, o *DTSA* norte-americano determina prazo prescricional de três anos para que o titular de segredo de negócio violado ajuíze ação requerendo reparação nesse sentido. Prazo a contar da data em que a violação de segredo de negócio foi descoberta ou, por medidas de diligência razoáveis, deveria ter sido descoberta pelo titular<sup>875</sup>.

---

<sup>871</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 366-367.

<sup>872</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 366-367.

<sup>873</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 59.

<sup>874</sup> RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 59.

<sup>875</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(d) Prescrição – Ação cível proposta nos termos do presente artigo (b) não poderá ser iniciada mais do que três anos após a data em que a apropriação ilegal de segredo de negócio tenha sido descoberta, ou por exercício de diligência razoável, deveria ter sido descoberta. Para o propósito desta previsão, apropriação ilegal de segredo de negócio realizada de forma continuada, constitui uma única apropriação ilegal de segredo de negócio para fins de apresentação de pleito judicial face a esta”. No original, em inglês: “(d) Period of Limitations.—A civil action under subsection (b) may not be commenced later than 3 years after the date on which the misappropriation with respect to which the action would relate is discovered or by the exercise of reasonable diligence should have been discovered. For purposes of this subsection, a continuing misappropriation constitutes a single claim of misappropriation” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

De forma semelhante, a Diretiva europeia determina que os Estados-Membros deverão estabelecer nas legislações nacionais prazo prescricional para que titulares de segredo adotem medida judicial diante da violação perpetrada, bem como as regras para início de contagem do citado prazo prescricional. A Diretiva também define que esse prazo de prescrição não poderá ser superior a seis anos<sup>876</sup>.

Ambas as disposições normativas nesse sentido, em âmbito norte-americano e europeu, estão alinhadas com o fundamento econômico tradicional para direitos de propriedade industrial. Afinal, limitam a prerrogativa de requerimento de indenização por titular de segredo de negócio violado a lapso temporal dentro do qual, caso tenha ocorrido dano efetivo pelo qual o titular de segredo pretenda reparação, deverá adotar as medidas judiciais pertinentes nesse sentido, sob pena de perda dessa prerrogativa.

A autora entende, portanto, que, analisando o regime jurídico de tutela a segredos de negócio sob a hipótese da tese e considerando o fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial, deve haver norma estabelecendo prazo de prescrição para que titular de segredo requeira as medidas que entenda cabíveis face à violação de segredo identificada.

Seguindo adiante em análise do regime de tutela jurídica aos segredos de negócio, outro ponto de análise essencial consiste na definição de violação a segredos. Nesse sentido, como já abordado no presente trabalho, a referência para definição a violação a segredos negociais nos termos do artigo 39(2) do *TRIPS* é a expressão “*meios honestos*”.

---

<sup>876</sup> “(16) No interesse da segurança jurídica, e considerando que se espera que os titulares legítimos de segredos comerciais exerçam o dever de diligência relativamente à preservação da confidencialidade dos seus segredos comerciais valiosos, assim como o controlo da sua utilização, afigura-se conveniente restringir a um prazo limitado o direito substantivo ou a possibilidade de iniciar ações para a proteção de segredos comerciais. O direito nacional deverá também especificar, de forma clara e inequívoca, quando é que esse prazo deve começar a correr, e as circunstâncias em que deve ser interrompido ou suspenso. (...) Artigo 8.º - Prazo de prescrição - 1. Os Estados-Membros estabelecem, nos termos do presente artigo, as regras relativas aos prazos de prescrição aplicáveis ao direito substantivo e às ações destinadas a aplicar as medidas, os procedimentos e as vias de reparação previstos na presente diretiva. As regras referidas no primeiro parágrafo determinam o momento em que o prazo de prescrição começa a correr, a sua duração e as circunstâncias em que é interrompido ou suspenso. 2. O prazo de prescrição não pode ser superior a seis anos” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

Na mesma linha, a doutrina define como violação a segredos de negócio o acesso a estes por meios considerados desleais para tanto, do que ficam expressamente excluídas as hipóteses de engenharia reversa e de processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de forma independente<sup>877</sup>.

No entanto, conforme também já abordado ao longo da tese, não há definição clara sobre o que exatamente são os meios considerados desleais para acesso a segredos. Não se trata de definição sinônima de violação a propriedade privada, de violação a contrato ou de violação à lei em ato que dê ensejo à discussão sobre responsabilidade civil extracontratual – seja em geral, seja na modalidade específica de concorrência desleal.

De modo semelhante, as exceções tradicionalmente estabelecidas para incidência de proteção a segredos de negócio, de engenharia reversa e pesquisa e desenvolvimento conduzidos de forma independente não são claramente estabelecidas como as únicas hipóteses de acesso lícito a segredo de negócio de titularidade de terceiro.

A indefinição em tais aspectos, que são centrais à prática empresarial e a subseqüente contencioso envolvendo segredos de negócio, gera importante insegurança jurídica.

Assim, também sob a perspectiva de análise do regime de proteção aos segredos de negócio sob a hipótese da tese e considerando o fundamento econômico tradicional os direitos de propriedade industrial, a autora entende que definição quanto ao que é meio desleal para acesso a segredos negociais e o que consiste em meio lícito para acesso a estes é dos elementos mais importantes de regramento pelo regime jurídico para a tutela dos segredos negociais.

Justamente em dimensionamento de até que ponto deve haver proteção a segredos e a partir de que ponto referida proteção deve ter limite. Em inaplicabilidade das prerrogativas em regra concedidas a titulares de segredos de negócio por requisição de medidas liminares para impedir utilização de segredos por terceiros e por requerer indenização se efetivada violação aos citados segredos de negócio.

---

<sup>877</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-321; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6.

Os regramentos norte-americano e europeu avançaram nessa linha, buscando trazer mais detalhamento quanto ao que representa meio desleal e o que representa forma lícita de acesso a segredo.

Ao dispor sobre violação a segredo de negócio, o *DTSA* define como apropriação ilegal de segredo de negócio (i) o acesso a uma informação que se sabe ou se teria razão para saber que representa segredo de negócio de titularidade alheia ou (ii) a revelação de segredo de negócio sem autorização do respectivo titular<sup>878</sup>. Define como exemplos de meios desleais para acesso a segredos o roubo, suborno, falsa representação, quebra ou indução à quebra de dever de confidencialidade ou espionagem por meios eletrônicos ou de outras formas. E exclui expressamente da noção de meio desleal para acesso a segredo, engenharia reversa, pesquisa conduzida de forma independente, ou outro meio lícito de acesso à informação objeto de segredo de negócio<sup>879</sup>.

---

<sup>878</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(5) o termo “*apropriação ilegal de segredo de negócio*” significa (A) aquisição de segredo de negócio pertencente a determinado titular, por terceiro que sabe ou teria razão para saber que se trata de segredo de negócio obtido ilegalmente; ou (B) revelação ou uso de segredo de negócio pertencente a determinado titular, sem consentimento expresso ou implícito deste, por terceiro que (i) usou meios impróprios para adquirir o segredo de negócio; (ii) no momento da revelação ou uso do segredo de negócio sabia ou tinha razão para saber que o segredo de negócio (I) derivou de ou obtido por pessoa que usou meios impróprios para acessar o segredo de negócio; (II) foi acessado sob dever de manutenção de confidencialidade sobre o segredo de negócio ou sob compromisso de restrição de seu uso; ou (III) derivou de pessoa que acessou segredo de negócio sob dever de manutenção de confidencialidade sobre o segredo de negócio ou sob compromisso de restrição de seu uso; ou (iii) diante de mudança de posição de determinada pessoa, sabia ou tinha razão para saber que (I) o segredo de negócio em questão, era segredo negocial; e (II) o conhecimento protegido enquanto segredo de negócio foi acessado por acidente ou engano”. No original, em inglês: “(5) the term ‘misappropriation’ means - (A) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or (B) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who (i) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; (ii) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that the knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who had used improper means to acquire the trade secret; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or (iii) before a material change of the position of the person, knew or had reason to know that (I) the trade secret was a trade secret; and (II) knowledge of the trade secret had been acquired by accident or mistake” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>879</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “(6) o termo “*meios impróprios para acesso a segredo de negócio*” (A) inclui roubo, suborno, falsa representação, quebra ou indução à quebra de dever de confidencialidade ou espionagem por meios eletrônicos ou de outras formas; e (B) não inclui engenharia reversa, pesquisa independente, ou outros meios lícitos de aquisição de informação objeto de segredo de negócio”. No original, em inglês: “(6) the term ‘improper means’ (A) includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means; and (B) does not include reverse engineering, independent derivation, or any other lawful means of acquisition” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

Em complemento, o *DTSA* traz hipóteses de exceção de incidência do regime de tutela aos segredos comerciais. Detalha hipóteses nas quais referido regime não se aplica. Destacadamente, o conjunto de prerrogativas usualmente vigente em prol de titular de segredo de negócio não se aplica para obstar exercício de atividade governamental, tampouco para requerer indenização por revelação do segredo no âmbito de exigência regulatório-governamental pertinente ou no âmbito de ações judiciais com trâmite em sigilo, ou como forma de impedir trabalhador de apresentar denúncia quanto a potencial violação à lei observada em seu ambiente laboral<sup>880</sup>.

---

<sup>880</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “§1833. *Exceções às proibições* (a) *Em geral* – O presente capítulo não proíbe, nem cria fundamento para ação cível para (1) disputar qualquer atividade lícita conduzida por entidade governamental dos Estados Unidos, por Estado ou por subdivisão política de Estado; ou (2) disputar revelação de segredo de negócio nos termos da subseção (b). (b) *Imunidade de pleitos de reparação a partir de revelação de segredo de negócio ao governo ou no âmbito de processo judicial* – (1) *Imunidade* – Um indivíduo não poderá ser condenado em esfera criminal ou cível por revelação de segredo de negócio, (A) feita (i) confidencialmente para autoridade federal, estadual ou municipal, seja direta ou indiretamente, ou ainda para advogado; e (ii) somente para o propósito de reportar ou investigar suspeita de violação à lei; ou (B) feita em queixa, requerimento ou em outro documento apresentado em processo judicial, cujos autos estejam em segredo. (2) *Uso de segredo de segredo de negócio em medida judicial contra antigo empregado*. Quando for proposta ação contra antigo empregado que tenha acusado violação à lei, a parte requerente poderá revelar a seu advogado segredo de negócio ou utilizar o segredo de negócio no processo se (A) requerer que o documento contendo o segredo de negócio fique armazenado em juízo; e (B) o segredo de negócio não for revelado publicamente, mas somente em atendimento a determinação judicial. (3) *Notificação* – (A) *Em geral* – Empregador deverá divulgar as exceções nos termos do presente artigo, em qualquer contrato ou acordo firmado com empregado, que abranja ou regule o tratamento de informação objeto de segredo de negócio (B) *Documento com políticas* – Empregador deverá ser considerado em conformidade com o requerimento de notificação objeto da previsão (A) acima se fornecer documento de política de referência geral estabelecendo o direito de empregados reportarem suspeitas de violação à lei. (C) *Não-conformidade* – caso empregador não cumpra com a exigência de notificação nos termos do subparágrafo (A), poderá ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência ou de indenização punitiva, em prol do empregado a quem tal notificação não tenha sido feita, nos termos dos subparágrafos (C) e (D) da seção 1836(b)(3). (D) *Aplicabilidade* – O presente parágrafo se aplica a contratos e acordos que tenham início de vigência ou aditamento após a data de entrada em vigor da presente subseção (4)”. No original, em inglês: “§1833. *Exceptions to prohibitions* (a) *In General*.—This chapter does not prohibit or create a private right of action for — (1) any otherwise lawful activity conducted by a governmental entity of the United States, a State, or a political subdivision of a State; or (2) the disclosure of a trade secret in accordance with subsection (b). (b) *Immunity From Liability for Confidential Disclosure of a Trade Secret to the Government or in a Court Filing*.— (1) *Immunity*.—An individual shall not be held criminally or civilly liable under any Federal or State trade secret law for the disclosure of a trade secret that— (A) is made — (i) in confidence to a Federal, State, or local government official, either directly or indirectly, or to an attorney; and (ii) solely for the purpose of reporting or investigating a suspected violation of law; or (B) is made in a complaint or other document filed in a lawsuit or other proceeding, if such filing is made under seal. (2) *Use of trade secret information in anti-retaliation lawsuit*.—An individual who files a lawsuit for retaliation by an employer for reporting a suspected violation of law may disclose the trade secret to the attorney of the individual and use the trade secret information in the court proceeding, if the individual—(A) files any document containing the trade secret under seal; and (B) does not disclose the trade secret, except pursuant to court order. (3) *Notice* — (A) *In general*.—An employer shall provide notice of the immunity set forth in this subsection in any contract or agreement with an employee that governs the use of a trade secret or other confidential information. (B) *Policy document*.—An employer shall be considered to be in compliance with the notice requirement in subparagraph (A) if the employer provides a cross-reference to a policy document provided to the employee that sets forth the employer's reporting policy for a suspected violation of law. (C) *Non-compliance*.—If an employer does not comply with the notice requirement in subparagraph (A), the employer may not be awarded exemplary damages or attorney fees under subparagraph (C) or (D) of section 1836(b)(3) in an action against an employee to whom notice was not provided. (D) *Applicability*.—This paragraph shall apply to contracts and agreements that are

No mesmo tópico, a Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho traz disposições alinhadas com o regramento norte-americano. Define como violação a segredo de negócio o acesso a esse tipo de informação sem autorização do respectivo titular, em apropriação desta com ou sem feitura de cópia do suporte material em que armazenado o segredo; ou ainda o acesso à informação objeto de segredo de negócio de qualquer forma que, dadas as circunstâncias específicas do caso concreto, seja considerada contrária “às práticas comerciais honestas”. Também define como violação a segredo de negócio a utilização ou divulgação deste, quando se trate de segredo acessado ilegalmente, ou ainda em violação a acordo de confidencialidade e de limitação de uso do segredo. Haverá igualmente violação a segredo de negócio por empresário que faça uso, na produção, oferta ou colocação no mercado de produtos que sabe ou deveria saber incorporarem segredo de negócio de forma ilegal<sup>881</sup>.

---

*entered into or updated after the date of enactment of this subsection. (...)”* [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>881</sup> “(15) É igualmente importante identificar as circunstâncias em que se justifica a proteção jurídica dos segredos comerciais. Por este motivo, é necessário definir a conduta e as práticas que devem ser consideradas como aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial. (16) No interesse da inovação e a fim de promover a concorrência, as disposições da presente diretiva não deverão criar direitos exclusivos relativamente ao know-how ou às informações protegidas como segredos comerciais. Assim, a descoberta independente do mesmo know-how ou das mesmas informações deverá continuar a ser possível. A engenharia inversa de um produto legalmente adquirido deverá ser considerada como um meio lícito de obter informações, salvo disposição contratual em contrário. A liberdade de fixar este tipo de disposições por via contratual pode, no entanto, ser limitada por lei. (...) Artigo 2.º – Definições - Para efeitos da presente diretiva, entende-se por: 4) «Mercadorias em infração», mercadorias cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção ou comercialização beneficiam significativamente de segredos comerciais adquiridos, utilizados ou divulgados ilegalmente” (...) Artigo 4.º - Aquisição, utilização e divulgação ilegais de segredos comerciais - 1. Os Estados-Membros asseguram que os titulares de um segredo comercial estejam habilitados a requerer a aplicação das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos na presente diretiva a fim de impedir a aquisição, utilização ou divulgação ilegais do seu segredo comercial ou de obter reparação por essa aquisição, utilização ou divulgação ilegais. 2. A aquisição de um segredo comercial sem o consentimento do titular do segredo comercial é considerada ilegal sempre que for realizada mediante: a) acesso, apropriação ou cópia não autorizados de documentos, objetos, materiais, substâncias ou ficheiros eletrónicos, legalmente sob controlo do titular do segredo comercial, que contenham o segredo comercial ou a partir dos quais seja possível deduzir o segredo comercial; b) outras condutas que, nas circunstâncias específicas, sejam consideradas contrárias às práticas comerciais honestas. 3. A utilização ou divulgação de um segredo comercial é considerada ilegal sempre que for realizada, sem o consentimento do titular do segredo comercial, por uma pessoa que preencha uma das seguintes condições: a) tenha adquirido o segredo comercial ilegalmente; b) viole um acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de não divulgar o segredo comercial; c) viole um dever contratual ou qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo comercial. 4. A aquisição, utilização ou divulgação de um segredo comercial é também considerada ilegal sempre que uma pessoa, no momento da sua aquisição, utilização ou divulgação, tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstâncias específicas, de que o segredo comercial tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que estava a utilizá-lo ou a divulgá-lo ilegalmente na aceção do n.º 3. 5. A produção, oferta ou colocação no mercado de mercadorias em infração, ou a importação, a exportação ou o armazenamento de mercadorias em infração para esses fins são também considerados utilização ilegal de um segredo comercial caso a pessoa que realize essas atividades tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstâncias específicas, de que o segredo comercial tinha sido utilizado ilegalmente na aceção do n.º 3” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

A normativa europeia também estabelece hipóteses de exceção de incidência do regime jurídico de tutela aos segredos. Hipóteses nas quais as prerrogativas usualmente concedidas e vigentes em prol de titulares de segredos de negócio não se aplicam.

Nesse sentido, o regramento europeu prevê, destacadamente, a exceção de necessária revelação de informação objeto de segredo a autoridades governamentais conforme seja pertinente e necessário, em atenção a exigências regulatórias<sup>882</sup>; a exceção de plena possibilidade de circulação de pessoas no mercado de trabalho, em exercício de sua liberdade para tanto, que não poderá ser ceifada por argumento de risco de violação a segredos<sup>883</sup>; bem

---

<sup>882</sup> “(11) A presente diretiva não deverá afetar a aplicação de regras da União ou nacionais que requeiram a divulgação de informações, incluindo segredos comerciais, ao público ou às autoridades públicas. A presente diretiva também não deverá afetar a aplicação de regras que permitam às autoridades públicas recolher informações para o desempenho das suas funções, ou de regras que permitam ou exijam a divulgação subsequente de informações pertinentes ao público por parte dessas autoridades públicas. Tais regras incluem em particular, as regras sobre a divulgação, pelas instituições e pelos organismos da União ou pelas autoridades públicas nacionais, de informações empresariais que detenham nos termos do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, do Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho e da Diretiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, ou nos termos de outra regulamentação relativa ao acesso do público a documentos ou às obrigações de transparência das autoridades públicas nacionais. (...) Capítulo I – Objeto e âmbito de aplicação - 2. A presente diretiva não afeta: (...) b) a aplicação das regras da União ou nacionais que impõem aos titulares dos segredos comerciais a divulgação, por razões de interesse público, de informações, incluindo segredos comerciais, às autoridades públicas, administrativas ou judiciais para o desempenho das funções dessas autoridades; c) a aplicação das regras da União ou nacionais que impõem ou permitem às instituições e aos organismos da União ou às autoridades públicas nacionais a divulgação de informações transmitidas pelas empresas que essas instituições, organismos ou autoridades tenham em seu poder por força e nos termos das obrigações e das prerrogativas previstas no direito da União ou no direito nacional (...) Capítulo II – Artigo 3.º - Aquisição, utilização e divulgação legais de segredos comerciais - 1. A aquisição de um segredo comercial é considerada legal quando o segredo comercial é obtido por um dos seguintes meios: a) descoberta ou criação independente; b) observação, estudo, desmontagem ou teste de um produto ou objeto que tenha sido disponibilizado ao público ou que esteja legalmente na posse do adquirente da informação, não estando este sujeito a qualquer dever legalmente válido de limitar a aquisição do segredo comercial; c) exercício do direito dos trabalhadores ou dos representantes dos trabalhadores a informações e consultas em conformidade com o direito da União ou com as legislações e as práticas nacionais; d) outras práticas que, nas circunstâncias específicas, estejam em conformidade com práticas comerciais honestas. 2. A aquisição, utilização ou divulgação de um segredo comercial é considerada legal na medida em que tal aquisição, utilização ou divulgação seja imposta ou permitida pelo direito da União ou pelo direito nacional. Artigo 5.º Exceções - Os Estados-Membros asseguram que um pedido de aplicação das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos na presente diretiva seja indeferido caso a alegada aquisição, utilização ou divulgação do segredo comercial tenha sido realizada numa das seguintes circunstâncias: (...) a fim de proteger um interesse legítimo reconhecido pelo direito da União ou pelo direito nacional” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>883</sup> “(12) A presente diretiva não deverá afetar o direito de os parceiros sociais celebrarem acordos coletivos, quando a lei laboral os previr, no que diz respeito à obrigação de não divulgar segredos comerciais ou de restringir a sua utilização, e às consequências da violação dessa obrigação pela parte à qual incumbe. Esta possibilidade deverá ser subordinada à condição de nenhum acordo coletivo desse tipo restringir as exceções estabelecidas na presente diretiva quando devam ser indeferidos pedidos de aplicação de medidas, de procedimentos ou de vias de reparação previstos na presente diretiva para casos de alegada aquisição, utilização ou divulgação de segredos comerciais. (13) A presente diretiva não deverá ser entendida como limitando a liberdade de estabelecimento, a livre circulação dos trabalhadores ou a mobilidade dos trabalhadores previstas no direito da União. Também não se destina a afetar a possibilidade de celebrar acordos de não concorrência

como exceção referente ao exercício de liberdade de expressão e de informação, em especial para viabilizar revelação de má-conduta ou de prática ilegal praticada por determinada empresa, em prol do interesse público<sup>884</sup>.

---

*entre empregadores e empregados, nos termos do direito aplicável. (...) (18) Além disso, deverá ser considerada legal para efeitos da presente diretiva a aquisição, utilização ou divulgação de segredos comerciais imposta ou permitida por lei. É nomeadamente o caso da aquisição e divulgação de segredos comerciais no contexto do exercício dos direitos dos representantes dos trabalhadores à informação, à consulta e à participação, em conformidade com o direito da União e com as legislações e as práticas nacionais, bem como da defesa coletiva dos interesses dos trabalhadores e empregadores, incluindo a gestão, bem como da aquisição ou divulgação de um segredo comercial no contexto de revisões legais de contas realizadas nos termos do direito da União ou do direito nacional. No entanto, tratar como legal a aquisição de um segredo comercial não deverá prejudicar as obrigações de confidencialidade no que respeita ao segredo comercial nem as limitações da sua utilização eventualmente impostas ao recetor ou adquirente das informações pelo direito da União ou pelo direito nacional. Em particular, a presente diretiva não deverá dispensar as autoridades públicas das obrigações de confidencialidade a que estão sujeitas em relação às informações transmitidas pelos titulares dos segredos comerciais, quer essas obrigações sejam estabelecidas no direito da União ou no direito nacional. Essas obrigações de confidencialidade incluem, nomeadamente, as obrigações relativas às informações comunicadas às entidades adjudicantes no âmbito de procedimentos concursais, tal como estabelecido, por exemplo, na Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, na Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho e na Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (...) (20) As medidas, os procedimentos e as vias de reparação previstos na presente diretiva não deverão constituir uma restrição à denúncia de irregularidades. Assim, a proteção dos segredos comerciais não deverá estender-se a casos em que a divulgação de um segredo comercial sirva o interesse público, na medida em que seja revelada uma má conduta, irregularidade ou atividade ilegal diretamente relevante. Isto não deverá entender-se como um obstáculo a que as autoridades judiciais competentes permitam exceções à aplicação de medidas, de procedimentos e de vias de reparação, caso o requerido tenha todos os motivos para crer, de boa-fé, que a sua conduta preencheu os critérios adequados estabelecidos na presente diretiva*

**CAPÍTULO I - Objeto e âmbito de aplicação - Artigo 1.º** (...) 2. A presente diretiva não afeta: (...) d) a autonomia dos parceiros sociais e o seu direito de celebrar convenções coletivas, em conformidade com o direito da União e com as legislações e as práticas nacionais. 3. . Nenhuma disposição da presente diretiva pode ser entendida como constituindo um fundamento para limitar a mobilidade dos trabalhadores. Em particular, relativamente ao exercício dessa mobilidade, a presente diretiva não proporciona fundamento para: a) limitar a utilização pelos trabalhadores de informações que não constituam um segredo comercial na aceção do artigo 2.º, ponto 1; b) limitar a utilização pelos trabalhadores da experiência e das competências adquiridas de forma honesta no decurso normal do seu trabalho; c) impor aos trabalhadores restrições adicionais nos seus contratos de trabalho para além das previstas no direito da União ou no direito nacional. Artigo 5.º – Exceções - Os Estados-Membros asseguram que um pedido de aplicação das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos na presente diretiva seja indeferido caso a alegada aquisição, utilização ou divulgação do segredo comercial tenha sido realizada numa das seguintes circunstâncias: (...) c) divulgação por trabalhadores aos respetivos representantes no âmbito do exercício legítimo das funções representativas desses representantes, em conformidade com o direito da União ou com o direito nacional, desde que a divulgação fosse necessária para esse exercício” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>884</sup> “(19) Embora a presente diretiva preveja medidas e vias de reparação que podem consistir em impedir a divulgação de informações a fim de proteger a confidencialidade dos segredos comerciais, é essencial que o exercício do direito à liberdade de expressão e de informação, que abrange a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social, tal como expresso no artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia («Carta»), não seja limitado, em particular no que respeita ao jornalismo de investigação e à proteção das fontes jornalísticas - **CAPÍTULO I - Objeto e âmbito de aplicação - Artigo 1.º - Objeto e âmbito de aplicação** 2. A presente diretiva não afeta: a) o exercício do direito à liberdade de expressão e de informação consagrado na Carta, incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social (...) Artigo 5.º – Exceções - Os Estados-Membros asseguram que um pedido de aplicação das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos na presente diretiva seja indeferido caso a alegada aquisição, utilização ou divulgação do segredo comercial tenha sido realizada numa das seguintes circunstâncias: a) para exercer o direito à liberdade de expressão e de informação, consagrado na Carta, incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social; b) para revelar má conduta, irregularidade ou atividade ilegal,

As definições de violação a segredos de negócio, de meios lícitos e de meios ilícitos para acesso a estes, bem como de exceções nas quais o regime de segredos negociais não deverá incidir, não são estanques, conforme descrito e abordado nos parágrafos acima.

Definições estanques sobre tais práticas seriam inviáveis. A prática empresarial evolui com o passar dos anos, de modo que rol rigorosamente taxativo sobre práticas permitidas e proibidas envolvendo segredos, restaria eventualmente superado.

Além disso, agentes que pretendessem violação a segredos, de má-fé, poderiam a partir de rol taxativo estrito desenhar práticas para acesso a segredos, deslealmente, mas contornando proibição legal e com isso impedindo ou dificultando substancialmente sua eventual condenação por violação a segredo negocial.

Nessa linha, as legislações norte-americana e europeia estabelecem definição geral que orientará verificação sobre se em determinado caso concreto houve ou não violação a segredo de negócio; bem como exemplos de práticas que são consideradas meios desleais, impróprios para acesso a segredos de negócio; exemplos de formas lícitas para acesso a segredos; e hipóteses de exceção, previamente firmadas, nas quais a tutela jurídica em regra conferida a titulares de segredos de negócio, não incidirá.

Sem prejuízo de comentário final que será feito em conclusão deste Capítulo, a autora entende que esse é o caminho adequado para regradar referidos tópicos do regime jurídico pertinente a segredos negociais, considerando a justificativa econômica tradicional dos direitos de propriedade industrial, que preza segurança jurídica em termos de tutela conferida ao titular e, de outra parte, delimitação desta de modo que não seja excessiva além do necessário para incentivar o desenvolvimento de novos ativos imateriais da mesma sorte.

Em jurisdições que não contam com regramentos específicos para segredos de negócio, afora as hipóteses de acesso lícito a estes por engenharia reversa e por pesquisa e desenvolvimento conduzidos de forma independente e hipóteses de violação a algum outro

---

*desde que o requerido tenha agido para proteger o interesse público geral*” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

direito já bem-firmado no ordenamento como o de propriedade, direito pertinente a contrato ou o cometimento de ato ilícito cível, inexistente clareza sobre se tratar de acesso lícito ou ilícito a segredos de negócio e sobre quais as tutelas jurídicas aplicáveis em se tratando de acesso ilícito<sup>885</sup>.

Ainda tratando de detalhamento importante em matéria de tutela jurídica a segredos de negócio, a Diretiva europeia aborda a hipótese de terceiro de boa-fé que tenha adquirido informação objeto de segredo de negócio violado, desconhecendo se tratar de segredo acessado ilegalmente.

Nesse sentido, a Diretiva prevê que os Estados-Membros deverão prever nos respectivos ordenamentos, que quanto ao citado terceiro de boa-fé, a violação a segredo seja solvida pelo pagamento de compensação adequada a título de *royalties* devidos ao titular de segredo<sup>886</sup>.

A autora entende que, sendo os segredos comerciais ativos imateriais com aplicação estratégica no exercício de empresa, a solução indenizatória caso já materializada violação a segredos é adequada. Sobretudo por se tratar de ativo intangível violado no bojo de exercício de empresa. Entende-se, não obstante, que também quanto a esse aspecto é importante existir previsão específica em regramento dedicado à proteção de segredos de negócio, visando a evitar insegurança jurídica.

---

<sup>885</sup> TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060), p. 4.

<sup>886</sup> “(29) Uma pessoa pode ter adquirido originalmente um segredo comercial de boa-fé e aperceber-se apenas posteriormente, inclusivamente através de um aviso do titular original do segredo comercial, de que o seu conhecimento do segredo comercial em questão deriva de fontes que tenham utilizado ou divulgado o segredo comercial de forma ilegal. A fim de evitar que, nessas circunstâncias, as medidas corretivas ou as medidas inibitórias previstas causem danos desproporcionados a essa pessoa, os Estados-Membros deverão prever a possibilidade de conceder à parte lesada, em casos adequados, uma compensação pecuniária como medida alternativa. A referida compensação não deverá, contudo, exceder o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos caso essa pessoa tivesse obtido autorização para utilizar o segredo comercial em questão, durante o período em que a utilização do segredo comercial pudesse ter sido impedida pelo titular original do segredo comercial. No entanto, caso a utilização ilegal do segredo comercial constitua uma infração da lei não prevista na presente diretiva, ou caso seja suscetível de prejudicar os consumidores, essa utilização ilegal não deverá ser permitida” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

Avançando no regramento jurídico pertinente a segredos comerciais, as leis norte-americanas<sup>887</sup> e europeia<sup>888</sup> trazem disposições procedimentais quanto a sigilo na tramitação de processos tratando de segredos de negócio, de modo a manter sua confidencialidade.

---

<sup>887</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “§1835. *Ordens para preservação de confidencialidade (a) Em geral – Em qualquer processo ou procedimento conduzido nos termos do presente capítulo, a corte deve ordenar e adotar as demais ações cabíveis conforme sejam necessárias e apropriadas para preservar a confidencialidade dos segredos de negócio em questão, de forma consistente com as normas federais de processo civil e criminal, bem como com as normas federais de instrução provatória e demais leis aplicáveis. Caberá recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado, contra decisão que autorize ou ordene a divulgação de segredo de negócio. (b) Direitos do titular de segredo de negócio – A corte não poderá autorizar ou direcionar revelação de informação que o titular afirme ser segredo de negócio, a quem é conferida a oportunidade processual de apresentação de requerimento em sigilo descrevendo com detalhe o interesse em manter a informação em questão confidencial. Nenhuma submissão apresentada nesse sentido poderá ser utilizada para qualquer outra finalidade que não a descrita nesta seção ou eventual outra hipótese prevista em lei. A apresentação de informação referente a segredo de negócio ao Governo Federal ou à corte no âmbito de processo ou procedimento nos termos desta lei não constitui renúncia à proteção do citado segredo de negócio, a não ser que seu titular formalize renúncia expressa nesse sentido*”. (...) No original, em inglês: “§1835. *Orders to preserve confidentiality (a) In General.—In any prosecution or other proceeding under this chapter, the court shall enter such orders and take such other action as may be necessary and appropriate to preserve the confidentiality of trade secrets, consistent with the requirements of the Federal Rules of Criminal and Civil Procedure, the Federal Rules of Evidence, and all other applicable laws. An interlocutory appeal by the United States shall lie from a decision or order of a district court authorizing or directing the disclosure of any trade secret. (b) Rights of Trade Secret Owners.—The court may not authorize or direct the disclosure of any information the owner asserts to be a trade secret unless the court allows the owner the opportunity to file a submission under seal that describes the interest of the owner in keeping the information confidential. No submission under seal made under this subsection may be used in a prosecution under this chapter for any purpose other than those set forth in this section, or otherwise required by law. The provision of information relating to a trade secret to the United States or the court in connection with a prosecution under this chapter shall not constitute a waiver of trade secret protection, and the disclosure of information relating to a trade secret in connection with a prosecution under this chapter shall not constitute a waiver of trade secret protection unless the trade secret owner expressly consents to such waiver*” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em:

<https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>888</sup> “(24) A perspectiva da perda da confidencialidade de um segredo comercial no decurso do processo judicial dissuade, frequentemente, os titulares legítimos de segredos comerciais de instaurarem processos judiciais para defenderem os seus segredos comerciais, sendo desta forma posta em causa a eficácia das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos. Por este motivo, é necessário estabelecer, sob reserva das salvaguardas apropriadas que garantam o direito à ação e a um tribunal imparcial, requisitos específicos destinados a proteger a confidencialidade do segredo comercial em litígio no decurso do processo judicial instaurado em sua defesa. Essa proteção deverá continuar a ser assegurada após o fim do processo judicial e enquanto as informações que constituem o segredo comercial não forem do domínio público. (25) Esses requisitos deverão incluir, no mínimo, a possibilidade de limitar o círculo de pessoas com direito de acesso a provas ou audiências, tendo em mente que todas essas pessoas deverão estar sujeitas aos requisitos de confidencialidade estabelecidos na presente diretiva, e de publicar apenas os elementos não confidenciais das decisões judiciais. Neste contexto, atendendo a que a avaliação da natureza das informações objeto do litígio é uma das principais finalidades do processo judicial, é particularmente importante assegurar tanto a proteção efetiva da confidencialidade dos segredos comerciais como o respeito do direito das partes nesse processo à ação e a um tribunal imparcial. O círculo limitado de pessoas deverá, por conseguinte, incluir pelo menos uma pessoa singular de cada uma das partes, bem como os advogados das partes e, quando aplicável, outros representantes com qualificações adequadas, nos termos do direito nacional para defender, representar ou servir os interesses de uma parte num processo judicial abrangido pela presente diretiva, e todas essas pessoas deverão ter pleno acesso a essas provas ou audiências. No caso de uma parte ser uma pessoa coletiva, esta deverá poder propor uma ou várias pessoas singulares que deverão integrar esse círculo de pessoas, de modo a assegurar a representação adequada da pessoa coletiva em questão, sob reserva de um controlo jurisdicional apropriado a fim de impedir que o objetivo da limitação de acesso às provas e audiências se veja comprometido. Essas salvaguardas não deverão ser entendidas como impondo a representação das partes por um advogado ou por outro representante durante o processo judicial caso essa representação não seja imposta pelo direito nacional. Essas salvaguardas

O regramento norte-americano também detalha as hipóteses de sua aplicabilidade fora do território do país<sup>889</sup>; bem como interação com outras leis nacionais, no sentido de que o DTSA não mitiga a incidência de outras normas aplicáveis a determinado caso de violação a

---

*também não deverão ser entendidas como limitando a competência dos tribunais para decidirem, de acordo com as regras e as práticas aplicáveis do Estado-Membro em causa, se e em que medida os funcionários judiciais relevantes deverão ter também pleno acesso às provas e audiências para o exercício das suas funções” (...) Artigo 9.º - Preservação da confidencialidade dos segredos comerciais no decurso de processos judiciais - 1. Os Estados-Membros asseguram que as partes, os seus advogados ou outros representantes, os funcionários judiciais, as testemunhas, os peritos e qualquer outra pessoa que participe num processo judicial relacionado com a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial, ou que tenha acesso aos documentos que fazem parte desse processo judicial, não sejam autorizados a utilizar ou a divulgar qualquer segredo comercial ou alegado segredo comercial que as autoridades judiciais competentes tenham identificado, em resposta a um pedido devidamente fundamentado de uma parte interessada, como confidencial e do qual tenham tomado conhecimento em resultado dessa participação ou desse acesso. Os Estados-Membros podem também permitir que as autoridades judiciais competentes ajam por sua própria iniciativa. A obrigação a que se refere o primeiro parágrafo não se extingue com o termo do processo judicial. Todavia, extingue-se: a) caso se constate por decisão transitada em julgado que o alegado segredo comercial não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 2.º, ponto 1; ou b) caso, com o passar do tempo, as informações em questão passem a ser geralmente conhecidas pelas pessoas dos círculos que normalmente lidam com esse tipo de informações, ou se tornem facilmente acessíveis a essas pessoas. 2. Os Estados-Membros asseguram ainda que as autoridades judiciais competentes possam tomar, mediante pedido devidamente fundamentado de uma parte, medidas específicas necessárias para preservar a confidencialidade de um segredo comercial ou de um alegado segredo comercial utilizado ou mencionado no decurso do processo judicial relacionado com a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial. Os Estados-Membros podem também permitir que as autoridades judiciais competentes tomem tais medidas por sua própria iniciativa. As medidas referidas no primeiro parágrafo compreendem, pelo menos, a possibilidade de: a) limitar o acesso a documentos que contenham segredos comerciais ou alegados segredos comerciais e que tenham sido apresentados pelas partes ou por terceiros, na sua totalidade ou em parte, a um número restrito de pessoas; b) limitar o acesso a audiências e aos respetivos registos ou transcrições, caso exista a possibilidade de serem divulgados segredos comerciais ou alegados segredos comerciais, a um número restrito de pessoas; c) disponibilizar a pessoas não incluídas no número restrito de pessoas a que se referem as alíneas a) e b) uma versão não confidencial das decisões judiciais das quais tenham sido retirados, ou na qual tenham sido ocultados, os passos que contêm segredos comerciais. O número de pessoas a que se referem as alíneas a) e b) do segundo parágrafo não excede o necessário para assegurar o respeito do direito das partes no processo à ação e a um tribunal imparcial, e inclui, pelo menos, uma pessoa singular de cada parte e os respetivos advogados ou outros representantes das partes no processo judicial. 3. Ao decidir das medidas mencionadas no n.º 2 e ao avaliar a sua proporcionalidade, as autoridades judiciais competentes têm em conta a necessidade de salvaguardar o direito à ação e a um tribunal imparcial, os interesses legítimos das partes e, se for caso disso, de terceiros, assim como os eventuais prejuízos para qualquer das partes e, se for caso disso, para terceiros, resultantes do deferimento ou indeferimento dessas medidas. 4. O tratamento de dados pessoais por força dos n.ºs 1, 2 ou 3 é efetuado nos termos da Diretiva 95/46/CE” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.*

<sup>889</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “§1837. Aplicabilidade para condutas fora dos Estados Unidos – O presente capítulo também se aplica a condutas praticadas fora dos Estados Unidos, desde que (1) o ofensor seja pessoa natural que é cidadã ou residente permanente nos Estados Unidos ou pessoa jurídica registrada perante as leis dos Estados Unidos ou Estado norte-americano ou subdivisão política norte-americana; ou (2) ação de motivação à violação de segredo de negócio cometida tenha ocorrido nos Estados Unidos”. No original, em inglês: “§1837. Applicability to conduct outside the United States - This chapter also applies to conduct occurring outside the United States if — (1) the offender is a natural person who is a citizen or permanent resident alien of the United States, or an organization organized under the laws of the United States or a State or political subdivision thereof; or (2) an act in furtherance of the offense was committed in the United States” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

segredo de negócio<sup>890</sup>. Por sua vez, a Diretiva europeia estabelece dever de cooperação entre os Estados-Membros<sup>891</sup>; bem como que a citada Diretiva não mitiga a incidência de outras normas aplicáveis conforme o caso, destacadamente as Diretivas pertinentes a direitos de propriedade intelectual e a contratos<sup>892</sup>.

---

<sup>890</sup> Em tradução livre do português para o inglês: “§1838. *Interação com outras leis – Com exceção do previsto na seção 1833(b) (exceção ao escopo de proteção a segredos de negócio, no âmbito de revelação de informações a autoridades públicas ou no de ações judiciais), o presente capítulo não deve ser considerado mitigador de outros remédios, quer sejam cíveis ou criminais, firmados em legislação federal, estadual, comunitária ou estrangeira referentes à violação a segredos de negócio, ou que de outra forma afetem revelação lícita de informação por empregado do governo nos termos da seção 552 do título 5 (comumente conhecida como o Ato Federal de Liberdade de Informação)*. No original, em inglês: “§1838. *Construction with other laws - Except as provided in section 1833(b), this chapter shall not be construed to preempt or displace any other remedies, whether civil or criminal, provided by United States Federal, State, commonwealth, possession, or territory law for the misappropriation of a trade secret, or to affect the otherwise lawful disclosure of information by any Government employee under section 552 of title 5 (commonly known as the Freedom of Information Act)*” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/part1/chapter90&edition=prelim>.

<sup>891</sup> “(33) *A fim de facilitar a aplicação uniforme das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos na presente diretiva, é conveniente prever sistemas de cooperação e o intercâmbio de informações entre Estados-Membros, por um lado, e entre estes e a Comissão, por outro, nomeadamente criando uma rede de correspondentes designados pelos Estados-Membros. Além disso, a fim de analisar se essas medidas cumprem o objetivo pretendido, a Comissão, assistida, se necessário, pelo Instituto da Propriedade Industrial da União Europeia, deverá examinar a aplicação da presente diretiva e a eficácia das medidas tomadas a nível nacional. (...) (37) A presente diretiva não pretende estabelecer regras harmonizadas em matéria de cooperação judiciária, competência judiciária, reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial, nem ocupar-se da determinação do direito aplicável. Os outros instrumentos da União que regem essas matérias em termos gerais deverão, em princípio, ser igualmente aplicáveis ao domínio abrangido pela presente diretiva - Artigo 17.º - Intercâmbio de informações e correspondentes - A fim de promover a cooperação, incluindo o intercâmbio de informações, entre os Estados-Membros e entre estes e a Comissão, cada Estado-Membro designa um ou vários correspondentes nacionais para as questões relacionadas com a aplicação das medidas previstas na presente diretiva. Cada Estado-Membro comunica os contactos do correspondente ou correspondentes nacionais aos outros Estados-Membros e à Comissão*” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.

<sup>892</sup> “(34) *A presente diretiva respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos nomeadamente pela Carta, em particular o direito ao respeito pela vida privada e familiar, o direito à proteção de dados pessoais, a liberdade de expressão e de informação, a liberdade profissional e o direito de trabalhar, a liberdade de empresa, o direito de propriedade, o direito a uma boa administração, e em especial o acesso aos processos, no respeito do segredo comercial, do direito à ação e a um tribunal imparcial e dos direitos de defesa. (35) É importante que os direitos ao respeito pela vida privada e familiar e à proteção dos dados pessoais de qualquer pessoa cujos dados pessoais possam ser objeto de tratamento pelo titular do segredo comercial ao tomar medidas para o proteger, ou de qualquer pessoa envolvida em processos judiciais relativos à aquisição, utilização ou divulgação ilegais de segredos comerciais nos termos da presente diretiva, e cujos dados pessoais sejam objeto de tratamento, sejam respeitados. A Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho rege o tratamento de dados pessoais realizado nos Estados-Membros no contexto da presente diretiva e sob a supervisão das autoridades competentes dos Estados-Membros, em particular das autoridades públicas independentes designadas pelos Estados-Membros. Assim, a presente diretiva não deverá afetar os direitos nem as obrigações estabelecidas na Diretiva 95/46/CE, em especial os direitos do titular a aceder aos respetivos dados pessoais sujeitos a tratamento e a obter a retificação, o apagamento ou o bloqueio dos dados caso estes sejam incompletos ou incorretos nem, se for caso disso, a obrigação de tratar dados sensíveis nos termos do artigo 8.º, n.º 5, da Diretiva 95/46/CE (...) (38) A presente diretiva não deverá afetar a aplicação das disposições do direito da concorrência, em particular dos artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). As medidas, os procedimentos e as vias de reparação previstos na presente diretiva não deverão ser utilizados para restringir indevidamente a concorrência de forma contrária à prevista no TFUE. (39) A presente diretiva não deverá afetar a aplicação de qualquer outra legislação relevante noutros domínios, incluindo o direito de propriedade intelectual e o direito contratual. No entanto, em caso de sobreposição do âmbito de aplicação da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e da presente diretiva, prevalece a*

Em sequência do abordado nos parágrafos anteriores, entende-se que as disposições supracitadas são benéficas e adequadas à análise dos segredos de negócio sob a hipótese da tese, considerando o fundamento econômico tradicional para os direitos de propriedade industrial. Na medida em que conferem mais detalhamento à disciplina dos segredos de negócio, visando a que ações judiciais versando sobre violação a segredos tramitem em sigilo, permitindo manutenção de vigência e, no mesmo passo, apuração – segura – da violação acusada; bem como colocando clareza sobre âmbito de aplicabilidade do regramento; e sobre sua interação com outras legislações.

Em razão do exposto, a autora entende que o regramento detalhado do regime jurídico pertinente a segredos de negócio, tal como nos diplomas norte-americano e europeu, conforme abordado, está adequado à análise dos segredos enquanto direito de propriedade industrial, considerando o fundamento econômico tradicional para direitos de propriedade industrial. Na medida em que confere proteção jurídica bem a titulares de segredo de negócio de forma estruturada e clara, com remédios acionáveis e limitações de incidência bem-definidos. Com exceções também expressas, limitando-se a tutela jurídica conferida aos titulares e viabilizando, tanto via as exceções de incidência previstas, como também pela própria segurança jurídica que regime jurídico claro e bem estruturado proporciona, maior circulação de conhecimento.

Também em linha com referidos regramentos e com o exposto em seção inicial deste Capítulo, entende-se acertada como a opção por não estabelecimento de dever de registro dos segredos comerciais, de prazo limite para sua duração ou da possibilidade de seu licenciamento compulsório.

A despeito disso, coloca-se alguns pontos de crítica quanto a referidas normativas considerando a hipótese da tese e a justificativa econômica tradicional para direitos de propriedade industrial.

---

*presente diretiva como lex specialis. (40) A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados foi consultada nos termos do artigo 28.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho e emitiu parecer em 12 de março de 2014” [online] [acesso em 19 out. 2022] Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN>.*

A primeira dessas críticas, assinalada no início deste Capítulo, mas que se entende relevante repisar diz respeito à não assunção de posicionamento quanto à natureza jurídica dos segredos de negócio<sup>893</sup>.

Restrições impostas sobre a atuação dos agentes no mercado são legítimas na medida em que tenham fundamento<sup>894</sup>. É preciso que tais normas jurídicas sejam estabelecidas de maneira justificada que fundamente a intervenção em limitação da livre iniciativa<sup>895</sup>. Além disso, a terminologia científica deve ser exata e rigorosa, inclusive por ser um dos aspectos que servem de guia para a interpretação e a aplicação da lei<sup>896</sup>. Portanto, entende-se que o regime jurídico pertinente à proteção dos segredos deve estar classificado na categoria de dogmática correta - categoria que, em razão do exposto neste trabalho entende-se ser a dos direitos de propriedade industrial.

O não posicionamento quanto à natureza jurídica de segredos comerciais deixa de justificar dogmaticamente a existência de regime jurídico nesse sentido, assim como prejudica adequado exercício de interpretação diante de conflito de interesses e de direitos: por exemplo no caso de conflito entre a proteção de dados pessoais e a proteção a segredos de negócio, cenário provável haja vista o teor do *GDPR* europeu e legislação corretada *LGPD* em âmbito nacional, já abordado.

Adicionalmente, a autora entende relevante a hipótese da tese justamente pela possibilidade de análise jurídica acerca da adequação, inadequação e da necessidade ajustes no regramento jurídico pertinente a segredos, havendo o devido enquadramento dos segredos de negócio em determinada classe dentro do Direito. Classe que a autora entende deve ser a dos direitos de propriedade industrial, conforme já abordado. Entende-se, em essência, que sem classificação dos segredos de negócio no ordenamento e sem entendimento de sob qual fundamento entende-se que referida classe de direitos existe juridicamente e a que finalidades

---

<sup>893</sup> APLIN, T., ARNOLD, R. UK Implementation of the trade secrets directive. In SCHVOSBO, J., MINSSENT, R. T. (Ed.). *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, pp. 74-75; GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, 24, p. 134.

<sup>894</sup> LEMLEY, M. A. The regulatory turn in IP. *Harvard Journal of Law and Public Policy*. 2013, 36, p. 109.

<sup>895</sup> LEMLEY, M. A. Faith based intellectual property. *UCLA Law Review*. 2015, 52, p. 1331; LEMLEY, M. A. The regulatory turn in IP. *Harvard Journal of Law and Public Policy*. 2013, 36, pp. 109-110.

<sup>896</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 89-90.

se propõe, o fundamental exercício de verificação de adequação dos contornos da tutela jurídica conferida às citadas classe, fundamento e finalidades propostas, resta frustrado.

Trata-se de reflexão que a autora entende deve ser realizada de forma contínua inclusive haja vista novos temas e debates jurídicos e, adicionalmente, conforme os ativos imateriais tutelados enquanto segredos de negócio variem no curso do tempo. Nota-se importante mudança nesse sentido desde os primeiros segredos comerciais conhecidos, ligados por exemplo a comida (o clássico exemplo da fórmula de *Coca-Cola*), ao atual uso de segredos de negócio como forma de proteção jurídica sobre algoritmos de busca na internet e pertinentes ao direcionamento de conteúdo em redes sociais, envolvendo o tratamento de dados pessoais.

A importante reflexão jurídica mencionada nos parágrafos precedentes é realizada quanto aos demais direitos de propriedade industrial já tradicionalmente reconhecidos enquanto tais. Exemplo disso são os já citados trabalhos acadêmicos abordando a adequação do regime de patentes a depender dos diversos segmentos de indústria a que se aplique<sup>897</sup> e debatendo adequação do regime de marcas à justificativa econômica tradicional para direitos de propriedade industrial<sup>898</sup>.

Portanto, entende-se que regramento jurídico pertinente a segredos de negócio deve endereçar sua natureza jurídica: que, haja vista o exposto neste trabalho e, destacadamente neste Capítulo 3, a autora entende ser a de direito de propriedade industrial.

Além disso, coloca-se como ponto crítico quanto às legislações europeia e estadunidense acima mencionadas a ausência de rol exemplificativo quanto a medidas reputadas como “*esforços razoáveis*” de titular visando à manutenção de confidencialidade de seu segredo industrial. Trata-se de ponto nuclear à noção de segredo de negócio conforme a própria definição de segredo de negócio constante do artigo 39(2) do *TRIPS* e, além disso, de importante ponto de insegurança jurídica dos titulares de segredo, como tratado no Capítulo 2.2.

---

<sup>897</sup> BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8.

<sup>898</sup> BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pp. 19-41; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, pp. 1699-1700.

A despeito do regramento detalhado em tutela aos segredos comerciais previstos no *DTSA* e Diretiva europeia e acima descrito, conforme tais regramentos remanescem a titulares de segredos comerciais questões como: para quantas pessoas seria razoável que o titular revelasse o segredo, a fim de viabilizar vê-lo aplicado na empresa? Ou ainda, qual a porcentagem de funcionários na empresa, a quem seria aceitável que o titular revelasse o segredo, sem romper com seu sigilo relativo? Seria razoável a imposição de tal limite?

Na mesma esteira, apesar das previsões nas citadas legislações americana e europeia quanto a rol exemplificativo de práticas honestas e, em contrapartida, de práticas desleais para acesso a segredos, remanesce certo grau de subjetividade sobre se determinada prática adotada por um determinado agente para acesso a segredo e não prevista no rol será considerada meio lícito ou ilícito para acesso a segredo de negócio. Essa colocação não significa opção por rol taxativo de práticas permitidas e proibidas, pelo contrário: como exposto acima, entende-se que previsão nesse sentido seria inviável e prejudicial à tutela de segredos comerciais.

Não obstante, pela ausência de rol exemplificativo quanto a esforços razoáveis do titular por manutenção do ativo em segredo e, de outra parte, pela existência de rol meramente exemplificativo quanto a condutas permitidas e proibidas para acesso a segredos, deixando margem para adoção de condutas que não estejam lá previstas; remanesce indefinição sobre dois conceitos nucleares no que diz respeito a segredos de negócio, inclusive haja vista o disposto no artigo 39(2) do *TRIPS*: esforços “razoáveis” do titular para manutenção de segredo; e práticas “*honestas*” para tentativa de acesso a segredos comerciais.

A esse respeito a autora entende como solução adequada haja vista a hipótese da tese e a justificativa econômica tradicional para direitos de propriedade industrial, a existência de rol exemplificativo para ambos esses conceitos e, em adição, sua atualização periódica para inclusão de novos exemplos conforme a praxe empresarial avance; além de acompanhamento de construção de jurisprudência a respeito como fonte adicional de referência acerca desses dois importantes conceitos.

Por fim, considerando a hipótese da tese e a justificativa econômica tradicional para direitos de propriedade industrial, a autora entende importante previsão expressa da hipótese de abandono de segredos de negócio abordada no Capítulo 3.3.1. Trata-se de mais uma exceção à

incidência de regime protetivo em favor de titulares de segredos e de previsão de prática honesta para acesso a segredos negociais, em balizamento da proteção conferida a titulares com mais uma forma de acesso a conhecimento.

Diante do exposto, entende-se que o regime de proteção aos segredos de negócio se encaixa enquanto direito de propriedade industrial em sentido estrito e, considerado o fundamento econômico tradicional para direitos de propriedade industrial, deve ter regramento detalhado nos termos acima abordados. Sem prejuízo de necessária constante reflexão sobre a adequação dos traços desse regime e eventual pertinência de ajuste, como também enfatizado.

As mesmas reflexões já postas acerca do regime de segredo de negócio analisado sob a hipótese da tese e considerando o fundamento econômico tradicional para direitos de propriedade industrial aplicam-se à análise considerando o fundamento econômico alternativo, justificando a existência dos direitos de propriedade industrial como instrumentos jurídicos para tutela do investimento feito para o desenvolvimento de ativos intangíveis.

Referido fundamento econômico alternativo para direitos de propriedade industrial tem por diferença quanto ao fundamento econômico tradicional para referidos direitos, essencialmente, retirada da premissa de que direitos de propriedade industrial efetivamente promovam desenvolvimento de inovação. Colocando em lugar da citada premissa a de que direitos de propriedade industrial representam incentivo e, portanto, sob a perspectiva econômica promovem, investimentos para desenvolvimento dos ativos imateriais tutelados<sup>899</sup>. No mais, referido fundamento econômico segue os contornos do fundamento econômico tradicional, destacadamente no sentido de conceder direitos ao titular de ativos intangíveis na medida necessária para impulsionar novos investimentos para o desenvolvimento desses ativos, mas não de forma excessiva que limite injustificadamente acesso ao conhecimento<sup>900</sup>.

Aplicam-se, portanto, para o citado fundamento econômico alternativo para direitos de propriedade industrial, no que diz respeito à estruturação do regime jurídico dos segredos de

---

<sup>899</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 47.

<sup>900</sup> HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, p. 47.

negócio sob a hipótese da tese, as mesmas considerações já postas quanto ao fundamento econômico tradicional dos direitos de propriedade industrial.

Por sua vez, o segundo fundamento para a tutela de direitos de propriedade industrial conforme apresentado no Capítulo 3.3 diz respeito à existência de referidos direitos como remuneração pelo trabalho dos respectivos titulares, em desenvolvimento dos ativos imateriais em questão.

Assim, considerando esse segundo fundamento para os direitos de propriedade industrial, a análise do regime dos segredos comerciais sob a hipótese da tese encontra diferenças quanto a parte da reflexão trazida acima, referente ao fundamento econômico tradicional para direitos de propriedade industrial. Isso porque o fundamento de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo titular como justificativa para os direitos de propriedade industrial autorizaria tutela jurídica mais abrangente aos titulares de segredos de negócio.

Portanto, considerando esse segundo fundamento para direitos de propriedade industrial, a preocupação com promoção de acesso a conhecimento é mitigada se comparada à fundamentação econômica – tanto tradicional como alternativa – para os citados direitos. Trazendo, assim, análise da hipótese da tese sob o segundo fundamento para direitos de propriedade industrial, tem-se maior respaldo para majoração de tutela aos titulares de segredos comerciais e para mitigação das respectivas limitações e exceções de incidência.

Sob essa ótica, pensando na definição de segredo de negócio, esta tal como apresentada no *TRIPS* e nos recentes regramentos estadunidense e europeu mostra-se adequada ao segundo fundamento para direitos de propriedade industrial. Na medida em que delimita os contornos dos ativos imateriais quanto aos quais o legislador entende que é válida remuneração aos titulares respectivos, por seu desenvolvimento.

Na mesma medida, os remédios jurídicos concedidos em favor de titulares de segredos de negócio, também na forma prescrita nos regramentos norte-americano e europeu, encontram respaldo pelo ora abordado segundo fundamento para direitos de propriedade industrial. Tanto as tutelas emergenciais – inibitória e de busca e apreensão – como a reparação cível são meios

importantes de preservação dos titulares de segredos de negócio que estejam na iminência de violação ou terminem sendo violados por terceiros.

No entanto, as diversas condições postas nas citadas legislações para o deferimento de tutelas liminares em favor de titulares de segredo de negócio, a exemplo de garantia do juízo ou ônus de prova desfavorável em audiência subsequente a busca e apreensão determinada, poderiam conforme o segundo fundamento para direitos de propriedade industrial ora abordado ser significativamente limitadas. Ou mesmo banidas. Priorizando-se ampla remuneração aos titulares de segredo de negócio por seu trabalho no desenvolvimento desses ativos intangíveis.

Por sua vez, quanto às limitações de incidência de referidas prerrogativas, estas somente encontrariam respaldo no citado fundamento de remuneração pelo trabalho aplicado a direitos de propriedade industrial se entendidas como desbordantes da remuneração devida aos titulares de segredo. Ou como decorrentes de esforços de trabalho pelo desenvolvimento de ativos intangíveis, realizados por terceiros – seria o caso, por exemplo, da possibilidade de lícito acesso a segredos de negócio por quem os tenha acessado via engenharia reversa ou processo de pesquisa e desenvolvimento conduzido de forma independente.

Certas exceções previstas nos regramentos estadunidense e europeu, como cenários em que o regime de segredos de negócio não se aplica, a exemplo da exceção de fornecimento de documentação a autoridades públicas mediante exigência legal nesse sentido, ou ainda as exceções de liberdade de circulação de trabalhadores no mercado e de livre exercício de liberdade de expressão e de comunicação, poderiam ser revogadas. Também em prol de ampla proteção aos titulares de segredos de negócio, em priorização de remuneração ao trabalho destes em desenvolvimento dos citados ativos intangíveis.

Assim, em resumo, considerado o segundo fundamento para direitos de propriedade industrial, referente a remuneração pelo trabalho dos respectivos titulares para desenvolvimento dos citados ativos imateriais; para cada ponto de análise no que diz respeito aos contornos do regime de segredos de negócio caberia ampliação de tutela aos titulares e delimitação das hipóteses de exceção àquelas entendidas como desbordantes da remuneração devida aos titulares ou resultantes de lícito trabalho de terceiros para acessar os segredos.

Portanto, analisando a hipótese da tese e considerando os três fundamentos para direitos de propriedade industrial, é possível construção do regime jurídico de segredos de negócio enquanto direito de propriedade industrial em sentido estrito.

## CONCLUSÃO

A regulamentação acerca da produção, da proteção e de formas de acesso ao conhecimento está no centro nova economia moderna<sup>901</sup>, que é referida, justamente, como “*economia do conhecimento*”<sup>902</sup>.

Nesse sentido, importa retomar que, conforme apontado na introdução deste trabalho, o segredo de negócio é apontado como sendo o instituto jurídico mais utilizado pelas empresas para proteger os seus ativos intelectuais<sup>903</sup>. A despeito de sua relevância prática, como restou demonstrado, ainda não há definição sobre sua natureza jurídica<sup>904</sup>.

Os segredos de negócio recebem pouca atenção da doutrina quanto à definição de sua natureza e motivo para tutela jurídica. São, por essa razão, referidos como “*Cinderela*”<sup>905</sup>, “*filho esquecido*” no âmbito da propriedade intelectual<sup>906</sup>, “*camaleão*”<sup>907</sup>, “*um sapo num jardim de conceitos*”<sup>908</sup>, “*patinho feio da propriedade intelectual*”<sup>909</sup>, “*membro estranho*” da família

---

<sup>901</sup> STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, p. 1695.

<sup>902</sup> STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, p. 1695.

<sup>903</sup> COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)”. *NBER – National Bureau of Economic Research Working Paper Series* [online] fev. 2000 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7552>, p. 3; DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, 13(3), p. 3; KLEVORICK, A. K., LEVIN, R. C., NELSON, R. R., WINTER, S. G., Appropriating the returns from industrial research and development. *Brookings papers on economic activity*. 1987, 3, pp. 783-831; LERNER, J. The importance of trade secrecy: evidence from civil litigation. *Harvard Business Review Working paper 95-043* [online] set. 1999 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=6089>, p. 1; MANSFIELD, E. How rapidly does new industrial technology leak out? *Journal of Industrial Economics*. 1985, 34, pp. 217-223; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 3; VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, 43, p. 4. Nessa mesma linha, o já mencionado terceiro considerando da Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais: “*Os segredos comerciais são uma das formas mais correntemente utilizadas pelas empresas para proteção da criação intelectual e do know-how inovador*”.

<sup>904</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 4.

<sup>905</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 4.

<sup>906</sup> CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, 4, p. 4.

<sup>907</sup> CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, 8, pp. 111-113.

<sup>908</sup> SLOAN, T. M. Trade secrets: real toads in a conceptual garden. *Western State University Law Review*. 1973, 1, pp. 113-131.

<sup>909</sup> BONE, R. G. Trade secrecy, innovation, and the requirement of reasonable secrecy precautions. *Boston University School of Law Working Paper No. 09-40* [online] set. 2009 [acesso em 25 abr. 2019] Disponível em: <http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner090309rev.pdf>, p. 2.

da propriedade intelectual<sup>910</sup> e “*quebra-cabeças teórico*”<sup>911</sup>. Reconhece-se que o segredo de negócio é “*noção vaga e indefinida, na melhor das hipóteses*”<sup>912</sup>.

É justamente a esse “*quebra-cabeças teórico*”<sup>913</sup> que o presente trabalho se dedica.

Nesse sentido, abordou na Introdução a relevância dos segredos de negócio na praxe empresarial, bem como as importantes disputas empresariais envolvendo ativos imateriais protegidos enquanto segredos. Demonstrou-se que, em linha com o apontado nos parágrafos acima, a despeito de sua relevância prática os segredos de negócio não recebem merecida atenção no que diz respeito à sua natureza jurídica e razão para sua tutela pelo ordenamento nos termos que são essencialmente delineados no artigo 39(2) do *TRIPS*.

O Capítulo 1 tratou da disciplina jurídica atual dos segredos de negócio, embasada no artigo 39(2) do *TRIPS*. Abordou-se que, a despeito desse artigo central à proteção de segredos e negócio em países membros da *OMC* e a despeito da recente promulgação de dois regramentos dedicados a detalhar regime jurídico de proteção aos segredos (o *DTSA* norte-americano e a Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, ambos datados de 2016), a proteção conferida a segredos permanece com justificativa jurídica indefinida. O Capítulo 1 abordou que são cogitados nesse sentido remédios tradicionais de Direito Privado: direito de propriedade, responsabilidade civil extracontratual em geral, responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual na modalidade específica de concorrência desleal.

O Capítulo 2 demonstrou que nenhuma dessas quatro justificativas embasam de forma suficiente e adequada a tutela jurídica conferida a segredos conforme a definição central que consta do artigo 39(2) do *TRIPS* e é ratificada pela doutrina<sup>914</sup>. Demonstrou também que o cenário de indefinição acerca da natureza jurídica dos segredos de negócio e da razão para sua

---

<sup>910</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1806.

<sup>911</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312.

<sup>912</sup> STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, 34, p. 738.

<sup>913</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 311-312.

<sup>914</sup> BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, 92, p. 1807; LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 319-321; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, p. 6.

tutela enquanto ativos imateriais é prejudicial. Tanto do ponto de vista da prática empresarial, pois os titulares de segredo e os seus competidores no mercado enfrentam indefinição sobre quando e como segredos de negócio serão protegidos e qual a limitação de ações toleradas para acessar informações protegidas enquanto segredos<sup>915</sup>; como do ponto de vista de ciência jurídica, em termos de precisão de terminologia jurídica de modo que esta seja exata<sup>916</sup> e para reflexão qualificada e continuada acerca de adequação dos contornos do regime haja vista qual o seu fundamento e motivo de existência no ordenamento<sup>917</sup>.

Assim, o Capítulo 3 aborda a hipótese da tese, consistente em que segredos negociais encontram justificativa jurídica adequada para tutela pelo ordenamento enquanto direitos de propriedade industrial em sentido estrito, equiparáveis, nesse sentido, a patentes, desenhos industriais e marcas. Para tanto, demonstra como os segredos de negócio se amoldam ao conceito de direito de propriedade industrial, inclusive haja vista menção ao termo “*propriedade*” nessa designação considerando o exposto no Capítulo 2.1.1.

Demonstra, também, como o regime de tutela aos segredos de negócio como essencialmente estruturado no artigo 39(2) do *TRIPS* é compatível com as três justificativas para direitos de propriedade industrial: justificativa econômica tradicional, justificativa de remuneração pelo trabalho e justificativa econômica alternativa.

Por fim, considerando o teor do artigo 39(2) do *TRIPS* e o disposto no *DTSA* norte-americano e a Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho enquanto normativas recentes que detalharam regimes de proteção a segredos de negócio (a despeito de, como visto, não terem se posicionado quanto à natureza jurídica destes ou embasamento jurídico para sua tutela), o Capítulo 3.4 propõe estruturação de regime jurídico de proteção a segredos de negócio sob a hipótese da tese. Regime este estruturado com definição: de segredo de negócio; de remédios passíveis de serem acionados pelos respectivos titulares em caso de violação; da forma de indenização a titulares de segredos de negócio violados; de prescrição aplicada a

---

<sup>915</sup> BONE, R. G. Trade secrecy, innovation, and the requirement of reasonable secrecy precautions. *Boston University School of Law Working Paper No. 09-40* [online] set. 2009 [acesso em 25 abr. 2019] Disponível em: <http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner090309rev.pdf>, pp. 2-4.

<sup>916</sup> CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp. 89-90; PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 536.

<sup>917</sup> PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 536.

segredos de negócio; de definição de violação a segredos de negócio; do tratamento a terceiro de boa-fé que tenha acessado segredo de negócio violado; de disposições sobre o processamento em sigilo de ações judiciais que tenham por objeto segredos negociais, objetivando sua preservação; e de abandono de segredos negociais. Regime também caracterizado por ausência de obrigação de registro e de prazo de duração para segredos; além de ausência de possibilidade de licenciamento compulsório sobre segredos.

À primeira vista, a hipótese da tese poderia indicar ou ser lida como defesa de ampliação da tutela jurídica aplicável a titulares de segredos negociais, com maior limitação de acesso a conhecimento e em troca de benefício incerto à sociedade<sup>918</sup>.

No entanto, aliada a LEMLEY e conforme exposto nos Capítulos do trabalho, a autora entende que regramento adequado dos segredos negociais disciplina não só as hipóteses de incidência de proteção aos titulares respectivos como, também, hipóteses de exceção a essa proteção em prol de acesso ao conhecimento<sup>919</sup>. Entende-se que a discussão sobre o tema do trabalho e regramento dos segredos de negócio sob a hipótese da tese permitirá maior segurança jurídica aos titulares de segredos e a seus competidores, bem como adequado balizamento das regras estabelecidas em equilíbrio de proteção aos titulares e meios de acesso ao conhecimento, propiciando, também, reflexão qualificada e continuada sobre se esse objetivo está sendo atingido ou se são necessários ajustes<sup>920</sup>.

Entende-se que o regime jurídico brasileiro seria beneficiado por advento de legislação específica referente a segredos de negócio sob a hipótese da tese, sobretudo considerando sua atual tutela pela *LPI*, de forma insuficiente e sem detalhamento. Regramento nesse sentido também seria importante haja vista as diversas menções a segredos como hipóteses de exceção de incidência de dispositivos da *LGPD* brasileira, alinhada à *GDPR* europeia. A definição sobre a natureza jurídica de segredos negociais mostra-se relevante também para enfrentamento de novos desafios jurídicos fruto de aplicação de segredos na indústria de tecnologia. A autora

---

<sup>918</sup> FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, 5, pp, pp. 70-71; STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, 57, p. 1695.

<sup>919</sup> LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203.

<sup>920</sup> COSTA, J. A. F. Reflexões sobre o segredo industrial e seu tratamento no direito brasileiro. *Revista de Direito Intelectual*. 2022, 2, pp. 76-97; RISCH, M. Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, 11, pp. 39-41; 60.

entende que a indefinição sobre sua natureza jurídica prejudicará oportuna e adequada reflexão em ponderação de direitos, decidindo-se qual deverá prevalecer em disputa concreta sob exame.

Regramento adequado dos segredos de negócio – sob a hipótese da tese inclusive – não significa maximizar proteção jurídica aos respectivos titulares de forma irrestrita. Tampouco torna os segredos imunes à interação com outros ramos do Direito, como o de proteção de dados pessoais e mesmo o antitruste<sup>921</sup>. Ao contrário, definirá adequada e fundamentadamente os contornos dessa proteção jurídica, de modo que não haja tutela jurídica a segredos aquém ou além do necessário e adequado – tampouco sem fundamentação e embasamento do ponto de vista conceitual jurídico<sup>922</sup>.

---

<sup>921</sup> LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, 61, pp. 366-367.

<sup>922</sup> LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, 57, pp. 2202-2203.

## REFERÊNCIAS

AKERLOF, G. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*. 1970, **84** (3), pp. 488-500.

APLIN, T. A critical evaluation of the proposed EU trade secrets directive. *King's College London Law School Research Paper No. 2014-25* [online] jul. 2014 [acesso em 11 mar. 2020] Disponível em: [https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/a-critical-evaluation-of-the-proposed-trade-secrets-directive\(863c0254-ae26-4551-b83c-c65fbf51d5bf\).html](https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/a-critical-evaluation-of-the-proposed-trade-secrets-directive(863c0254-ae26-4551-b83c-c65fbf51d5bf).html).

APLIN, T., ARNOLD, R. UK Implementation of the trade secrets directive. In SCHVOSBO, J., MINSENT, R. T. (Ed.). *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, pp. 65-85.

ARBELOA, J-M., DE BES, M-V. Q. T., QUINTANA, J. F-L. The trade secrets directive – Spain. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 222-225.

ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Casa Editorial, 1970.

BAKER, B. K., BIAGIOLI, M., BRESSLER, B. B., CALBOLI, I., CARRIER, M. A., CARVER, B. W., CLAEYS, E. R., COTTER, T. F., FINK, E., GHOSH, S., GOLDMAN, E., HEVERY, R. A., HRDY, C., JASZI, P., LESSIG, L., LEVINE, D. S., LIEBESMAN, Y. J., LOVE B. J., MILLER, J. S., MONER, W. J., NATHERSON, I. S., PAGE, P. E., PASQUALE, F., SAMUELSON, P., SANDEEN, S. K., SAUNDERS, K., SEAMAN, C., STRANDBURG, K. J., WU, T. *Professor's letter in opposition to the “Defend Trade Secrets Act of 2014” (S. 2267) and the “Trade Secrets Protection Act of 2014” (H. R. 5233)* [online] ago. 2014 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/ftt-uploads/tradeseecretletter2014.pdf>.

BARBOSA, D. B. *Uma Introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, D. B. *Tratado da propriedade intelectual*, Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

BARBOSA, D. B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 3-99.

BASSO, M. *Direito internacional da propriedade intelectual: fundamentos, princípios e desafios*. São Paulo: Renovar, 2013.

BECKERMAN-RODAU, A. The choice between patent protection and trade secret protection: a legal and business decision. *Journal of the Patent & Trademark Office Society*. 2002, **84**, pp. 371-409.

BESSEN, J., MEURER, M. J. *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*. Oxford: Princeton University Press, 2008.

BIRSTONAS, R. New trade secrets directive and its implementation into Lithuanian law. *Teisé*. 2019, **110**, pp. 8-23.

BISCHOPING, G. Prosecuting cryptocurrency theft with the defend trade secrets act of 2016. *University of Pennsylvania Law Review*. 2018, **167**, pp. 239-259.

BITTAR, C. A. *Teoria e prática da concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

BOLDRIN, M., ALLAMAND, J. C., LEVINE, D. K., ORNAGHI, C. Competition and innovation. *Cato Papers on Public Policy*. 2011, **1**, pp. 2-61.

BONALDO, F. *Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da história do pensamento jurídico*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009.

BONE, R. G. A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *California Law Review*. 1998, **86**, pp. 241-314.

BONE, R. G. The (still) shaky foundations of trade secret law. *Texas Law Review*. 2014, **92**, pp. 1803-1838.

BONE, R. G. Trade secrecy, innovation, and the requirement of reasonable secrecy precautions. *Boston University School of Law Working Paper No. 09-40* [online] set. 2009 [acesso em 25 abr. 2019] Disponível em: <http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner090309rev.pdf>.

BOSTYN, S., PETIT, N. *Patent monopoly: a legal fiction* [online] jan. 2014 [acesso em 12 jan. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2373471](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471).

BRANCHER, P. M. R. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010.

BURK, D. L. Patent silences. *Vanderbilt Law Review*. 2016, **69**, pp. 1603-1630.

BURK, D. L., LEMLEY, M. A. Policy levers in patent law. *Virginia Law Review*. 2003, **89**, pp. 1575-1696.

BURK, D. L., LEMLEY, M. A. *The patent crisis and how the courts can solve it*. Chicago: University Press of Chicago, 2009.

CALABRESI, G. A broader view of the cathedral: the significance of the liability rule, correcting a misapprehension. *Law and Contemporary Problems*. 2014, **77**(1), pp. 1-13.

CALABRESI, G., MELAMED, D. A. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*. 1972, **85**(6), pp. 1089-1128.

CARR, C., GORMAN, L. The revictimization of companies by the stock market who report trade secret theft under the economic espionage act. *The Business Lawyer Review*. 2001, **57**, pp. 25-53.

CARR, C., MORTON, J., FURNISS, J. The economic espionage act: bear trap or mousetrap? *Texas Intellectual Property Law Journal*. 2000, **8**(2), pp. 159-209.

CASS, R. A., HYLTON, K. N. *Laws of creation: property rights in the world of ideas*. Cambridge: Harvard University Press, 2013.

CAVALIERI FILHO, S. *Programa de Responsabilidade Civil*. São Paulo: Atlas, 2012.

CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*, Vol. 2, Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

CHIAPPETTA, V. Myth, chameleon, or intellectual property olympian? A normative framework supporting trade secret law. *George Mason Law Review*. 1999, **8**, pp. 69-166.

CHLOUPEK, V. The trade secrets directive – Czech Republic. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 176-179.

CLAEYS, E. R. Private law theory and corrective justice in trade secrecy. *Journal of Tort Law*. 2011, **4**, pp. 1-66.

COASE, R. H. The nature of the firm. *Economica New Series*. 1937, **4**(16), pp. 386-405.

COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)”. *NBER – National Bureau of Economic Research Working Paper Series* [online] fev. 2000 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7552>.

COSTA, J. A. F. Reflexões sobre o segredo industrial e seu tratamento no direito brasileiro. *Revista de Direito Intelectual*. 2022, **2**, pp. 75-97.

D'ANDRADE, V. S. The trade secrets directive – Portugal. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 214-217.

DE ALMEIDA, C. F. *Contratos I: conceito, fontes, formação*. Coimbra: Almedina, 2017.

DE AMORIM, A. C. A. O regime jurídico dos segredos comerciais no novo Código da Propriedade Industrial. *Revista Electrónica de Direito – RED da Universidade do Porto*. 2019, **19**(2), pp. 12-41.

DE MENDONÇA, J. X C. *Tratado de Direito comercial brasileiro*, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934.

DELOITTE. *The new trade secret protection act and its implications for practice: an overview of the legal reform and the associated need for action to be taken by companies* [online] abr. 2019 [acesso em 13 mar. 2020] Disponível em: <https://www2.deloitte.com/dl/en/pages/legal/articles/geschaeftsgeheimnisschutzgesetz.html#>.

DENICOLO, V., FRANZONI, L. A. Patents, secrets and first inventor defense. *Journal of Economics & Management Strategy*. 2004, **13**(3), pp. 517-538.

DIAS, J. de A. *Da responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

DRUCKER, P. F. *Managing in a time of great change*. Dutton: Truman Talley Books, 1995.

EFFRON, R. Trade Secrets, Extraterritoriality and Jurisdiction. *Wake Forest Law Review*. 2016, **51**(6), pp. 765-794.

EPSTEIN, R. A. A clear view of the cathedral: the dominance of property rules. *Yale Law Journal*. 1997, **106**, pp. 2091-2120.

EPSTEIN, R. A. The disintegration of intellectual property? A classical liberal response to a premature obituary. *Stanford Law Review*. 2010, **62**, pp. 455–513.

EPSTEIN, R. A. Trade secrets as private property: their constitutional protection. *John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 190* [online] set. 2003 [acesso em 15 mai. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=421340](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=421340).

EUROPEAN COMISSION. *Antitrust: Commission fines Google €1.49 billion for abusive practices in online advertising* [online] set. 2020 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_1770](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1770).

FARRELL, J., SHAPIRO, C. Intellectual property, competition, and information technology. *UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45* [online] mar. 2004 [acesso em 23 mar. 2022] Disponível em: <https://escholarship.org/content/qt3s03932b/qt3s03932b.pdf?t=lnr4i8>.

FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T. Standard setting, patents and hold-up. *Antitrust Law Journal*. 2007, **74**, pp. 603-670.

FEKETE, E. K, *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no Direito Brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

FIRST, H. Trade secrets and antitrust law. *NYU Law and Economics Research Paper No. 11-06* [online] mar. 2011 [acesso em 16 abr. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1765244](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1765244).

FISCHER, G. C. Trade secrets protection in Brazil. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 1987, **22**, pp. 169-170.

FORGIONI, P. *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

FORGIONI, P. *Contratos empresariais: teoria geral e aplicação*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

FORGIONI, P. *Teoria geral dos contratos empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

FRANÇA, E. V. A. Parecer – *Violação de informação obtida confidencialmente sobre o futuro exercício da mesma atividade do contratante* [online] ago. 2020 [acesso em 17 nov. 2021] Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/parecer-violacao-de-informacao-obtida-confidencialmente-sobre-o-futuro-exercicio-da-mesma-atividade-do-contratante/>.

FRIEDMAN, D., LANDES, W. M., POSNER, R.A. Some economics of trade secret law. *Journal of Economic Perspectives*. 1991, **5**, pp. 61-72.

FRYE, B. L. IP as metaphor. *Chapman Law Review*. 2015, **18**(3), pp. 735-758.

GAIDO, C. The trade secrets protection in the US and in Europe: a comparative study. *Revista de la Propiedad Inmaterial*. 2017, **24**, pp. 129-144.

GASSAUER-FLEISSNER, C., REITER, P. The trade secrets directive – Austria. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 169-172.

GOLDMAN, E. Do we need a new federal trade secret law? *Santa Clara Univ. Legal Studies Research Paper No. 35-14* [online] set. 2014 [acesso em 17 mar. 2020] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2498323](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2498323).

GOLDMAN, E. Ex parte seizures and the Defend Trade Secrets Act. *Washington and Lee Law Review Online*. 2015, **72**(4), pp. 284-307.

GOLDMAN, E. The Defend Trade Secrets Act isn't an intellectual property law. *Santa Clara High Technology Law Journal*. 2017, **33**(4), pp. 541-553.

GOLDMAN, E., LEVINE, D. S., SANDEEN, S. K., SEAMAN, C., BAMBAUER, J., BESSEN, J., BIAGIOLI, M., BRESSLER, B. B., CALBOLI, I., CARRIER, M. A., DREYFUSS, R., FINK, E., GALLAGHER, W., GARD, E. T., GHOSH, S., GRAY, M., HRDY, C., JOHNSON, E. E., JONES, F. E., KAMINSKI, M., LIEBESMAN, Y., LIN, P., LOBEL, O., LOREN, LOVE Brian J.; MONER, William, MULLIGAN, Deirdre, NATHERSON, Ira Steven; NIENHAUS, Brian, OCHOA, T. T., OLSON, D., PORT K. L.,

POST, D. G., RISCH, M., ROSE, S., SAMUELSON, P.; SARNOFF, J., SAUNDERS, K., STRANDBURG, K. J., TUSHNET, R., WIANT, S. K. *Professor's Letter in Opposition to the "Defend Trade Secrets Act of 2015" (S. 1890, H. R.. 3326)* [online] nov. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/ftt-uploads/2015+Professors+Letter+in+Opposition+to+DTSA+FINAL.pdf>.

GOMES, O. *Direitos Reais*. Forense: Rio de Janeiro, 2012.

GRAU-KUNTZ, K. O que é propriedade intelectual? [online] ago. 2015 [acesso em 16 nov. 2020] Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>.

HAERTEL, A. The trade secrets directive – Germany. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 190-192.

HEMPHILL, C. S., SAMPAT, B. N. Evergreening, patent challenges, and effective market life in pharmaceuticals. *Journal of Health Economics*. 2012, **31**, pp. 327-339.

HILTY, R. M. The law against unfair competition and its interfaces. In HILTY, R. M. (Ed.). *Law against unfair competition: towards a new paradigm in Europe?* Berlin: Springer, 2007, pp. 1-52.

HRDY, C. A., LEMLEY, M. A., Abandoning trade secrets. *Stanford Law Review*. 2021, **73**, pp. 1-66.

HUGHES, J. The philosophy of intellectual property. *Georgetown Law Journal*. 1988, **77**, pp. 287-366.

JABUR, W. P. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In DOS SANTOS, M. J., JABUR, W. P. (Coord.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 337-386.

JOHNSON, E. Trade secret subject matter. *Hamline Law Review*. 2010, **33**, pp. 545-581.

JOHNSON, E. Lost in the cloud: cloud storage, privacy and suggestion for protecting user's data. *Stanford Law Review*. 2017, **69**, pp. 867-909.

KAPCZYNSKI, A., KRIKORIAN, G. (Ed.). *Access to knowledge in the age of intellectual property*. Nova Iorque: Zone Books, 2010.

KING JR., N., BRAVINSTAFF, J. Call it mission impossible, Inc. – Corporate Spying Firms Thrive [online] jul. 2000. [acesso em 11 mar. 2019] Disponível em: [www.wsj.com/articles/SB96257315644771637](http://www.wsj.com/articles/SB96257315644771637).

KITCH, E. W. Intellectual property and the common law. *Virginia Law Review*. 1992, **78**, pp. 293-304.

KITCH, E. W. The nature and function of the patent system. *Journal of Law and Economics*. 1977, **20**, pp. 265-290.

KLEVORICK, A. K., LEVIN, R. C., NELSON, R. R., WINTER, S. G., Appropriating the returns from industrial research and development. *Brookings papers on economic activity*. 1987, **3**, pp. 783-831.

KNAAK, R., KUR, A., HILTY, R. M., Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the proposal of the European Commission for a directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2014, **45**(8), pp. 953-967.

KONSMO, A. R. The trade secrets directive – Norway. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 207-209.

KRIER, J. E., SCHWAB, S. J. Property rules and liability rules: the cathedral in another light. *NYU Law Review*. 1995, **70**, pp. 440-483.

KUNTZ, R. L. How not to catch a thief: why the economic espionage act fails to protect american trade secrets. *Berkeley Technology Law Review*. 2013, **28**, pp. 901-933.

LADAS, S. P. *Patents, trademarks, and related rights: national and international protection*, Vol. III. Cambridge: Harvard University Press, 1975.

LANDES, W. M., POSNER, R. A. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

LANDES, W. M., POSNER, R. A. *The economic structure of tort law*. Cambridge: Harvard University Press, 1987.

LEISTNER, M. *The existing European IP rights system and the data economy: an overview with particular focus on data access and portability* [online] jan. 2021 [acesso em 15 set. 2020] Disponível em: [https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748924999-209.pdf?download\\_chapter\\_pdf=1&page=11](https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748924999-209.pdf?download_chapter_pdf=1&page=11).

LEMLEY, M. A. Ex-ante versus ex-post justifications for intellectual property. *University Chicago Law Review*. 2004, **71**, pp. 129-149.

LEMLEY, M. A. Faith based intellectual property. *UCLA Law Review*. 2015, **52**, pp. 1331-1346.

LEMLEY, M. A. Property, intellectual property, and free riding. *Texas Law Review*. 2005, **83**, pp. 1031-1076.

LEMLEY, M. A. The regulatory turn in IP. *Harvard Journal of Law and Public Policy*. 2013, **36**, pp. 109-115.

LEMLEY, M. A. The fruit of the poisonous tree in IP Law. *Iowa Law Review*. 2017, **103**, pp. 245-269.

LEMLEY, M. A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*. 2008, **61**, pp. 311-368.

LEMLEY, M. A., FRISCHMANN, B. M. Spillovers. *Columbia Law Review*. 2006, **100**, pp. 101-143.

LEMLEY, M. A., MCKENNA, M. P. Scope. *William & Mary Law Review*. 2016, **57**, pp. 2202-2203.

LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C. Probabilistic patents. *Journal of Economic Perspectives*. 2005, **19**, pp. 75-115.

LENS, S. The trade secrets directive – Belgium. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 173-175

LERNER, J. The importance of trade secrecy: evidence from civil litigation. *Harvard Business Review Working paper 95-043* [online] set. 1999 [acesso em 15 abr. 2019] Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=6089>.

LERNER, J. Using litigation to understand trade secrets: a preliminary exploration *SSRN Working Paper 922520* [online] ago. 2006 [acesso em 25 mar. 2019] Disponível em: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=922520](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=922520).

LEVINE, D. S. School boy's tricks: reasonable cybersecurity and the panic of law creation. *Washington and Lee Law Review Online*. 2015, **72**(2), pp. 323-340.

LEVINE, D. S., SANDEEN, S. K. Here come the trade secret trolls. *Washington and Lee Law Review Online*. 2015, **71**(4), pp. 230-263.

LEWIS, P., MCCORMICK, E. *How an ex-YouTube insider investigated its secret algorithm* [online] fev. 2019 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/youtube-algorithm-election-clinton-trump-guillaume-chaslot>.

LILLA, P. E. *Propriedade intelectual e direito da concorrência*. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

LOSHIN, J. Secrets revealed: how magicians protect intellectual property without law. *J. D. Yale Law School* [online] jul. 2007 [acesso em 17 ago. 2020] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1005564](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1005564).

LOVE, B. J., SEAMAN, C. B. Best mode trade secrets. *Yale Journal of Law and Technology*. 2013, **15**(1), pp. 1-23.

MACKAAY, E. Is the knockoff economy a knockout for intellectual property? *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*. 2016, **7**(1), pp. 2-18.

MACKAAY, E., ROUSSEAU, S., SZTAJN, R. (Trad.). *Análise Econômica do Direito*. São Paulo: Atlas, 2020.

MADISON, M. J., Open Secrets. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac\\_book-chapters](https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fac_book-chapters).

MALHEIROS, A. A importância dos segredos de fábrica e de negócios. Anais do XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*. 1992, **5**, pp. 89-94.

MANSFIELD, E. How rapidly does new industrial technology leak out? *Journal of Industrial Economics*. 1985, **34**, pp. 217-223.

MARANHÃO, J. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In FORTES, P., CAMPOS, R., BARBOSA, S. *Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas*, Vol. I. São Paulo: Juruá, 2017, pp. 97-128.

MARTINS, F. F. M. *A interferência lesiva de terceiro na relação obrigacional*. São Paulo: Almedina, 2017.

MARTINS-COSTA, J. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação* [e-book]. São Paulo: Saraiva, 2018.

MCJOHN, S. M. Top tens in 2010: patent, trademark, copyright and trade secret cases. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. 2011, **9**, pp. 313-324.

MENELL, P. S. Tailoring a public policy exception to trade secret protection. *California Law Review*. 2017, **105**(1), pp. 1-64.

MENELL, P. S., LEMLEY, M. A., MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age*, Vol. I [e-book] Nova Iorque: Aspen Law & Business, 2017.

MENELL, P., SCOTCHMER, S. Intellectual property. *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724* [online] jul. 2015 [acesso em 12 jan. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=741424](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424).

MEREDITH, R. *VW agrees to pay G.M. \$100 million in espionagem suit* [online] jan. 1997 [23 mar. 2019] Disponível em: <https://www.nytimes.com/1997/01/10/business/vw-agrees-to-pay-gm-100-million-in-espionage-suit.html>.

MERGES, R. *Justifying IP*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

PISTOR, K. *The code of capital: how law creates wealth and inequality* [e-book]. Princeton: Princeton University Press, 2019.

MOORE, A. D., Intellectual property and the prisoner's dilemma: a game theory justification of copyrights, patents, and trade secrets. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Journal*. 2018, **28**, pp. 831-869.

MOORE, A. D. Intellectual property, innovation and social progress: the case against incentive based arguments. *Hamline Law Review*. 2003, **26**(2), pp. 602-630.

NACHTRAB, K. The trade secrets directive. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 165-168.

NATIONAL SECURITY AGENCY. *The next wave: the National Security Agency's review of emerging technologies* [online] 2012, **19**(4) [acesso em 24 mar. 2019] Disponível em: [https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194\\_article2.pdf](https://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/articles/pdfs/TNW194_article2.pdf).

NEVES, J. G. A. *A prescrição no direito civil brasileiro: natureza jurídica e eficácia*. 2019. 281 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo [online] [acesso em 11 nov. 2020] Disponível em: [https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14082020-131224/publico/7940008\\_Tese\\_Original.pdf](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14082020-131224/publico/7940008_Tese_Original.pdf).

NIRWAN, P. *Trade secrets: the hidden IP right* [online] dez. 2017 [acesso em 20 abr. 2020] Disponível em: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2017/06/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/06/article_0006.html).

OHLY, A. The german trade secrets protection act of 2019. In SCHVOSBO, J., MINSENT, R., T. (Ed.), *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, pp. 103-123.

ONDROVICOVA, K. The trade secrets directive – Slovakia. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 218-221.

OREMUS, W., ALCANTARA C., MERRILL, J. B., GALOCHA, A. *How Facebook shapes your feed: the evolution of what posts get top billing on users' news feeds, and what gets obscured* [online] out. 2021 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/technology/interactive/2021/how-facebook-algorithm-works/>.

PELA, J. K. The Brazilian regulation of trade secrets: a proposal for its review. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler*. 2018, **6**, pp. 517-620.

PALMER, T. G. Intellectual property: a non-posnerian law and economics approach. *Hamline Law Review*. 1989, **12**, pp. 261-304.

PEREIRA, C. M. da S. *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

POOLEY, J. The Myth of The Trade Secret Troll: why we need a federal civil claim for trade secret misappropriation. *George Mason Law Review*. 2016, **23**, pp. 1-29.

PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

PRINCE II, N. W. Expired Patents, Trade Secrets and Stymied Competition. *Notre Dame Law Review*. 2017, **92**(4), pp. 1-30.

RAUSTIALA, K., SPRINGMAN, C. J. *The knockoff economy: how imitation sparks innovation*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

RISCH, M. An empirical look at trade secret law's shift from common to statutory law. *Villanova Law/Public Policy Research paper No. 2012-2008* [online] jan. 2012 [acesso em 21 abr. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1982209](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1982209).

RISCH, M. Comments on trade secret sharing in high velocity labor markets. *Employee Rights and Employment Policy Journal*. 2009, **12**, pp. 339-347.

RISCH, M. Trade secret law and information development incentives. In DREYFUSS R. C., STRANDBURG K. J. (Ed.) *The Law and theory of trade secret: a handbook of contemporary*

research. Cheltenham: Edward Elgar, 2011 [online] 2010 [acesso em 13 mai. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1411579](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411579).

RISCH, M., Why do we have trade secrets? *Marquette intellectual property law review*. 2007, **11**, pp. 3-74.

ROBINSON, T. The confidence game: an approach to the law of trade secrets. *Arizona Law Review*. 1983, **25**, pp. 347-393.

ROPPO, V. *Il Contrato*. Milão: Giuffrè, 2011.

ROWE, E. A. Unpacking Trade Secret Damages. *Houston Law Review*. 2017, **55**(1), pp. 155-199.

ROWE, E. A. When trade secrets become shackles: fairness and the inevitable disclosure doctrine. *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*. 2005, **7**, pp. 167-265.

SALOMÃO FILHO, C. *Direito concorrencial: as estruturas*. São Paulo: Malheiros, 2007.

SALOMÃO FILHO, Calixto, *Direito concorrencial* [e-book]. São Paulo: Forense, 2021.

SANDEEN, S. K., A contract by any other name is still a contract: examining the effectiveness of trade secret clauses to protect databases. *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 2005, **45**, pp. 119-163.

SANDEEN, S. K. Out of thin air: trade secrets, cybersecurity, and the wrongful acquisition tort. *Minnesota Law Journal*. 2018, **19**, pp. 373-393.

SANDEEN, S. K. The evolution of trade secret law and why courts commit error when they do not follow the Uniform Trade Secrets Act. *Hamline Law Review*. 2010, **33**, pp. 493-544.

SANDEEN, S. K., MYLLY, U-M. Trade secrets and the right to information: a comparative analysis of E.U. and U.S. approaches to freedom of expression and whistleblowing. *North Carolina Journal of Law and Technology*. 2021, **21**(3), pp. 1-36.

SAMUELSON, P. Cyberspace and privacy: a new legal paradigm? Privacy as intellectual property. *Stanford Law Review*. 2000, **52**, pp. 1125-1153.

SAMUELSON, P. Information as property: do Ruckelshaus and carpenter signal a changing direction in intellectual property law? *Catholic University Law Review*. 1998, **38**, pp. 365-400.

SAUNDERS, K. M. Can you keep a (trade) secret? The Pennsylvania Uniform Trade Secrets Act. *Villanova Law Review*. 2021, **66**, pp. 813-830.

SCHRODER, V. Transformation from a patchwork quilt to a unified fabric: discussion on a few particular aspects of the new Finnish trade secrets act and the EU trade secrets directive. *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*. 2018, **4**, pp. 1-18.

SCHOVSBO, J. BRUUM, N. The implementation of the trade secrets directive in the Nordic countries. In SCHVOSBO, J., MINSSENT, R., T. (Ed.), *The harmonisation and protection of trade secrets in the EU – an appraisal of the EU directive*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, pp. 85-102.

SCHOVSBO, J., KOKOULINA, O. Cutting into diamonds: Competition Law, IPR, trade secrets and the case of ‘Big Data’. *University of Copenhagen Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, paper no. 2020-94* [online] mai. 2020 [acesso em 17 ago. 2021] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3604063](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3604063).

SCHOVSBO, J., RIIS, T. To be and not to be an IPR: the protection of trade secrets in the EU. *European Intellectual Property Review*. 2019, **41**(7), pp. 401-403.

SCHREIBER, A. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. São Paulo: Atlas, 2007.

SCHWARTZ, A. A. The corporate preference for trade secret. *Ohio State Law Journal*. 2013, **74**, pp. 624-668.

SCOTCHMER, S. Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law. *The Journal of Economic Perspectives*. 1991, **5**(1), pp. 29-41.

SEAMAN, C. B. Introduction: the Defend Trade Secrets Act of 2015. *Washington and Lee Law Review Online*. 2015, **72**(2), pp. 278-283.

SEIDENBERG, S. *Stating the obvious* [online] out. 2006 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: [http://www.abajournal.com/magazine/article/stating\\_the\\_obvious](http://www.abajournal.com/magazine/article/stating_the_obvious).

SHERWOOD, R. M. *Intellectual property and economic development*. Nova Iorque: Routledge, 1990.

SICIAREK, M. The trade secrets directive – Poland. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 210-213.

SILVA, N. S. What exactly is a trade secret under the proposed directive? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2014, **9**(11), pp. 923-932.

SILVEIRA, N. *Direito da Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005.

SLOAN, T. M. Trade secrets: real toads in a conceptual garden. *Western State University Law Review*. 1973, **1**, pp. 113-131.

SMITH, B. *How Tiktok reads your mind* [online] mai. 2021 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://www.nytimes.com/2021/12/05/business/media/tiktok-algorithm.html>.

SPINELLO, R. A., BOTTIS, M. *A defense of intellectual property rights*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

SPULBER, D. F. How patents provide the foundation of the market for inventions. *Journal of Competition Law & Economics*. 2015, **11**, pp. 271-316.

SZAKACS, E. The trade secrets directive – Hungary. *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*. 2019, **54**(3), pp. 193-196.

STIGLITZ, J. E. Economic foundations of intellectual property. *Duke Law Review*. 2008, **57**, pp. 1693-1724.

STONE, K. V. W., Knowledge at work: disputes over the ownership of human capital in the changing workplace. *Connecticut Law Review*. 2002, **34**, pp. 721-764.

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. *Justice Department Sues monopolist Google for violating antitrust laws: department files complaint against Google to restore competition in search and search advertising markets* [online] set. 2020 [acesso em 20 abr. 2022] Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-monopolist-google-violating-antitrust-laws> e <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download>.

THE ASSOCIATED PRESS. *IBM, Compuware settle over trade secrets: IBM settles with software maker Compuware in a case that centered on whether corporate confidentiality agreements were violated* [online] mar. 2005 [acesso em 23 mar. 2019] Disponível em: [http://www.nbcnews.com/id/7267246/ns/technology\\_and\\_science-tech\\_and\\_gadgets/t/ibm-compuware-settle-over-trade-secrets/#.XG3X1OhKjIU](http://www.nbcnews.com/id/7267246/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/t/ibm-compuware-settle-over-trade-secrets/#.XG3X1OhKjIU)

TICHY, N., CHARAN, R. Speed, simplicity, self-confidence: an interview with Jack Welch. *Harvard Business Review*. 1989, **5**, pp. 112-120.

TSOTSORIN, M. V. *Practical considerations in trade secret licensing* [online] out. 2012 [acesso em 23 fev. 2019] Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2334060](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2334060).

VALENTE, L. G. V.  
*Direito, arte e indústria: o problema da divisão da propriedade intelectual na economia*

*criativa*. 2019. 378 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo [online] [acesso em 17 nov. 2021] Disponível em: [https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-08092020-004314/publico/6489236\\_Tese\\_Corrigida.pdf](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-08092020-004314/publico/6489236_Tese_Corrigida.pdf).

VILLASENOR, J. Corporate cybersecurity realism: managing trade secrets in a world where breaches occur. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*. 2015, **43**, pp. 1-28.

WU, T. *The attention merchants: the epic scramble to get inside our heads* [e-book]. Nova Iorque: Knopf Publishing Group, 2016.