

Atualidades

A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS SEGREDOS INDUSTRIAIS E DE NEGÓCIO

JOÃO MARCOS SILVEIRA

I — Introdução. II — Definição, elementos e natureza jurídica do bem protegido. III — Opção pela proteção como segredo ou por patente. IV — Formas contratuais de preservação ou transmissão do segredo de negócio. V — Medidas disponíveis para coibir a violação.

I — Introdução

Assim como o sistema de patentes, as normas que tutelam os segredos industriais ou de negócio também constituem fatores de incentivo a investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento, na medida em que protegem os resultados dessas atividades.

Com o sistema de patentes o Estado incentiva o desenvolvimento e a divulgação de inovações técnicas ou tecnológicas de utilidade e aplicação industrial mediante a outorga, em contrapartida, de direitos exclusivos de exploração das invenções por um determinado período de tempo.

O interesse subjacente a esse escambo, assim como a sua eficiência em induzir à realização de esforços inventivos e à divulgação dos respectivos resultados, dependem intrinsecamente da garantia da liberdade de concorrência e da exploração de tecnologias não patenteadas. A sujeição da patenteabilidade aos requisitos de novidade e atividade inventiva é uma indicação clara de que a livre exploração das idéias é a regra, da qual a proteção conferida pela patente é uma exceção, sendo certo que, após a expiração de seu prazo de vigência, pas-

sa seu objeto necessariamente ao domínio público, podendo ser livremente explorado por quem o deseje.

A garantia da proteção dos segredos industriais ou de negócio constitui igualmente um incentivo ao desenvolvimento tecnológico e econômico, com a diferença que, neste caso, por não haver a divulgação das inovações à sociedade, não oferece o Estado a proteção especial representada pela patente. Sua tutela, ademais, destina-se a garantir a lealdade e a honestidade nas relações concorrenciais.

Por certo, a possibilidade de opção pela proteção de uma invenção como segredo de negócio ou por patente ou da utilização dos dois sistemas de proteção de forma complementar representa incentivo ainda maior a investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento.

O presente estudo procurará, sem a pretensão de exaurir o tema, discorrer acerca dos elementos e natureza jurídica do segredo industrial ou de negócio, indicar vantagens e desvantagens da opção da proteção como segredo ou por patente, bem como abordar alguns aspectos relacionados às formas contratuais de prevenção ou transmissão do segredo e às medidas dis-

poníveis em nosso sistema jurídico para coibir a sua violação.

Para os fins deste trabalho, utilizaremos a expressão “segredos de negócio” como gênero que compreende os segredos comerciais e industriais ou de fábrica, ou seja, todo o conjunto de informações sigilosas ou confidenciais relacionadas às atividades empresariais em geral, sejam industriais, comerciais ou de prestação de serviços, e que lhes conferem alguma vantagem competitiva.

II — Definição, elementos e natureza jurídica do bem protegido

O segredo de negócio pode consistir em conhecimentos técnicos, experiências, fórmulas, processos de fabricação, métodos, listas e informações de clientes, técnicas de comercialização, *marketing*, custos, formação de preços e outras espécies de dados confidenciais relativos ao desempenho de atividades empresariais. Em todos os casos, tratar-se-á de um elemento incorpóreo sigiloso suscetível de aplicação prática que confere uma vantagem competitiva a seu detentor enquanto de conhecimento restrito, motivo pelo qual devem ser adotadas medidas protetivas rigorosas contra a sua revelação.

O *Uniform Trade Secrets Act* (ao qual doravante designaremos simplesmente UTSA), lei padrão promulgada em 1979 nos Estados Unidos que buscou codificar os princípios básicos estabelecidos pela *common law* com relação à proteção dos *trade secrets* e adotada em grande parte dos estados norte-americanos, assim define o segredo de negócio:

“Trade secret means 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.”

O *Restatement of the Law Third — Unfair Competition*, ed. 1994, elaborado pelo *American Law Institute*, que consolida princípios da *common law* e normas legais relativas à concorrência desleal conforme a jurisprudência firmada nos Estados Unidos, formula a seguinte definição:

“A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others.”

A partir dessa definição, o *Restatement* identifica os seguintes requisitos para que uma informação seja suscetível de proteção como *trade secret*:

Valor. O *trade secret* deve representar um valor na operação de um negócio ou atividade empresarial, propiciando uma vantagem econômica efetiva ou potencial com relação a terceiros que não possuam a informação.

Caráter sigiloso. Para que se qualifique como um *trade secret*, a informação deve ser sigilosa. Não se exige que se trate de um sigilo absoluto, nem que se caracterize a novidade exigida para fins de patenteabilidade, achando-se atendido o requisito se for demonstrado ser difícil e custoso a terceiros obter a informação sem recurso a meios ou condutas ilícitas.

Adoção de precauções para manter o sigilo. A adoção de medidas e precauções com vistas à manutenção do sigilo é fator relevante para que a informação seja passível de proteção como *trade secret*. Tais precauções podem consistir em barreiras físicas ao acesso ou em outras medidas de segurança, tais como a limitação da divulgação da informação apenas às pessoas que necessitem conhecê-la, celebração de contratos ou termos de confidencialidade com as pessoas a quem seja franqueado o aces-

so à informação, sinais ou outros avisos apostos nos documentos que ressaltem seu caráter confidencial etc.

Embora a legislação brasileira não formule uma definição de segredo de negócio, alguma indicação pode ser extraída do disposto no art. 195, incisos XI e XII, da Lei de Propriedade Industrial 9.279/96:

“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.”

Com base na definição inicialmente adotada, nas oferecidas pelo UTSA e pelo *Restatement*, e nos dispositivos acima transcritos da Lei 9.279/96, podemos identificar cinco elementos básicos do segredo de negócio:

a) seu *conteúdo* ou *objeto*, consistente em informações relacionadas com o desempenho de atividades empresariais industriais, comerciais ou de prestação de serviços;

b) sua *utilidade*, devendo tratar-se de uma informação passível de aplicação na atividade empresarial;

c) seu *valor econômico*, devendo o segredo de negócio propiciar uma vantagem competitiva ao seu detentor;

d) seu *caráter sigiloso* ou *restrito*, já tendo sido visto que não há necessidade de que se trate de um sigilo absoluto;

e) sua *sujeição a medidas protetivas com vistas a preservar sua confidencialidade*.

Note-se que o texto dos incisos XI e XII do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial, ao excluir expressamente da proteção as informações confidenciais “*que sejam evidentes para um técnico no assunto*”, permite inferir-se, especialmente no caso de segredos consistentes em inovações tecnológicas, que estas deveriam atender ao requisito da atividade inventiva tal qual previsto no art. 13 da mesma lei. Essa interpretação, levada às últimas conseqüências, levaria à conclusão de que, na esfera tecnológica, apenas invenções patenteáveis seriam suscetíveis de proteção como segredo de negócio. Tal interpretação, contudo, discrepa do quanto aceito atualmente pela doutrina e pela jurisprudência pátrias e no Direito Comparado, além de conflitar com a norma do art. 39, item 2, alínea *a*, do TRIPs, que apenas exige que a informação a ser protegida 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”. Vejamos como nossos tribunais lidarão com esta importante questão...

Definido o segredo de negócio e identificados seus elementos e características, resta-nos a tarefa mais árdua que é a determinação de sua natureza jurídica, da qual dependerão diversos aspectos relativos ao regime de sua proteção legal.

Tanto na doutrina e na jurisprudência pátrias quanto no Direito Comparado, inúmeras teses foram desenvolvidas com vistas a definir a natureza jurídica do segredo de negócio, a principiar pelas que buscaram sua qualificação como um direito de personalidade.

Essa tese se acha completamente superada, como salienta José Antonio Gomez Segade,¹ levantando dois argumentos de extrema pertinência: primeiro, porque a violação de um segredo industrial não pre-

1. *El Secreto Industrial (“Know-How”) — Concepto e Protección*, Ed. Tecnos, Madrid, 1974, pp. 69-70.

judica a personalidade do empresário, mas sim o que ele possui; segundo, porque o segredo industrial pode ser objeto de negócios jurídicos, ao passo que os direitos de personalidade, de caráter personalíssimo, são intransferíveis.

Não sendo objeto de direito de propriedade, oponível *erga omnes*, mas sim de uma exclusividade de fato, enquanto de conhecimento restrito, não se trata tampouco de um direito de propriedade industrial ou intelectual.

Paul Demin, alinhando-se com Ch. S. Maddock e utilizando a expressão *know-how* para designar o segredo de negócio, ressalta que “l’industriel qui le possède se gardera bien de le rendre public parce qu’il ne dispose d’aucun moyen extra-contractuel efficace pour défendre sa propriété. Le secret dévoilé, son auteur perd un monopole de fait”.²

Tullio Ascarelli igualmente rejeita a possibilidade de se considerar o segredo como um bem objeto de um direito absoluto, tese que repousaria no equívoco de confundir-se o interesse diretamente tutelado e o bem indiretamente protegido, ou seja, de confundir-se a repressão de determinados atos que possam traduzir-se em violação do segredo com uma direta e absoluta tutela do segredo como tal, acrescentando que:

“La protezione del segreto permetterà a chi abbia realizzato una creazione intellettuale di essere il solo a goderla o utilizzarla, di comunicarla a titolo oneroso ad altri, di agire per risarcimento dei danni contro chi abusivamente l’abbia carpita o divulgata o utilizzata in seguito a una comunicazione fiduciaria, ma non gli permetterà di impedire poi la utilizzazione da parte di quanti, in seguito alla sua pur illecita divulgazione, ne siano venuti a conoscenza, nè gli assicrerà nessuna priorità nei confronti di chi autonomamente pervenga alla stessa creazione”.³

2. *Le Contrat de “Know-How”*, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelas, 1968, p. 15.

3. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*, 3ª ed., A. Giuffrè, Milão, 1960, p. 287.

As diversas correntes doutrinárias que se propõem a determinar a natureza jurídica do segredo de negócio são identificadas, expostas de maneira sintética e analisadas por Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete em sua tese de doutorado defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1999, sob o título *Perfil do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro: Identificação e Análise Crítica*, pp. 137 e ss., trabalho de envergadura e grande interesse para os estudiosos do tema, que esposa, nesse ponto, a tese que caracteriza o segredo de negócio como um *direito de posse*.

Alinhamo-nos, contudo, com mais convicção, àqueles que, como o já citado jurista espanhol Gomez Segade,⁴ qualificam o segredo de negócio como um bem imaterial protegido fundamentalmente pelas normas de repressão à concorrência desleal.

Mais especificamente, o segredo de negócio pode ser qualificado como um dos elementos do estabelecimento ou fundo de comércio objeto de uma exclusividade de fato enquanto preservado seu caráter sigiloso ou de conhecimento restrito. Sua tutela é assegurada essencialmente pelas normas que coíbem a concorrência desleal, quando divulgado, explorado ou utilizado, sem autorização, por quem a ele tenha tido acesso mediante relação contratual, empregatícia, meios ilícitos ou fraudulentos, sendo protegido complementar e assessorialmente por outros dispositivos, como o art. 159 do Código Civil e o art. 482, alínea g, da CLT, o que será examinado com mais detalhe ao analisarmos, no item V deste trabalho, as medidas disponíveis em nosso ordenamento jurídico para coibir a violação de segredos de negócio.

III — Opção pela proteção como segredo ou por patente

Não é possível afirmar-se *a priori* e em caráter genérico qual a forma de prote-

4. Ob. cit., pp. 82-85.

ção mais adequada ou conveniente. A opção pela manutenção de uma determinada informação como segredo de negócio ou o recurso ao sistema de patentes deve ser avaliada e determinada caso a caso, tratando-se de uma decisão crucial que deve levar em consideração ampla gama de fatores.

Em muitos casos, contudo, essa questão não se colocará, por não se apresentarem viáveis as duas possibilidades.

Assim, uma informação que não seja suscetível de proteção por patente, por não se tratar de matéria patenteável (como uma lista ou outros dados de clientes e informações de composição de custos) ou por não atender aos requisitos de patenteabilidade (novidade absoluta, atividade inventiva e

aplicação industrial), somente poderá ser protegida como segredo de negócio.

Por outro lado, invenções que atendam aos requisitos de patenteabilidade, mas cuja utilização implique em sua revelação, como, p. ex., aquelas que sejam identificáveis e compreensíveis pelo simples exame do produto colocado no mercado, somente poderão ser protegidas por patente.

A questão vai se apresentar, assim, apenas com relação a invenções que sejam ao mesmo tempo patenteáveis e passíveis de serem mantidas em sigilo.

Edward P. White⁵ elaborou interessante quadro comparativo dos fatores a serem levados em consideração para a realização da opção, que abaixo reproduzimos:

SEGREDO DE NEGÓCIO	PATENTE
A proteção como segredo de negócio não se sujeita a limitação temporal, persistindo enquanto perdure o sigilo.	A patente vigora por um período de 20 anos.
O segredo de negócio pode ser licitamente desvendado por terceiros mediante engenharia reversa.	A patente assegura a seu titular um direito de exclusividade plena durante toda o seu período de vigência. Por outro lado, com a patente dá-se a publicação da invenção, que pode consistir em um processo ou fórmula cuja utilização seja impossível de ser detectada no produto final.
O segredo de negócio pode abranger matéria não patenteável.	Uma invenção, para ser patenteada, deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva etc.
Os custos de um segredo de negócio podem ser mantidos em patamares previsíveis compatíveis com o nível de proteção necessário, mas poderão variar em razão das circunstâncias e serão realizadas despesas permanentes com vistas à manutenção do sigilo.	Patentes têm custos relativamente previsíveis, mas podem ser de mais cara obtenção e podem demandar investimentos muito mais expressivos, especialmente se requeridas em diversos países.
O detentor de um segredo de negócio possui direitos sem limitação territorial (de acordo com as diversas legislações nacionais).	O titular de uma patente possui direitos apenas onde a patente for obtida.
O detentor de um segredo de negócio pode sujeitar-se a considerável gama de restrições que podem ser-lhe impostas enquanto licenciante.	O titular de uma patente deve tomar precauções especiais para que não se configure uma infração da ordem econômica ou exercício abusivo de direito.

segue ...

Segredos de negócio podem ser licenciados, cedidos ou transferidos.	Patentes podem igualmente ser objeto de licença, cessão ou transferência.
Os segredos de negócio podem ser tidos como menos valiosos ante a inexistência de um direito exclusivo.	O direito exclusivo de fabricação, utilização e comercialização e a proteção mais efetiva das leis de patentes as tornam mais valiosas para alguns.

Um risco adicional que se corre ao fazer a opção pela proteção de uma invenção como segredo de negócio é o de que um terceiro realize a mesma invenção e para ela obtenha uma patente. Isso cria uma situação de conflito de certa complexidade tratada de maneiras diversas no Direito Comparado.

No nosso caso, a Lei de Propriedade Industrial aborda a questão em seu art. 45, assegurando ao denominado *usuário anterior*, assim considerada a pessoa de boa-fé que, antes da data do depósito ou de prioridade de um pedido de patente, explorava seu objeto no País, o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição em que o vinha fazendo.

Note-se que, além de impor que a exploração da invenção seja realizada na forma e condição anteriores, o dispositivo em apreço, em seu § 1º, estabelece adicionalmente que o direito do usuário anterior somente poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou com a parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

Outros fatores a serem ponderados quando da opção entre a proteção pelo sistema de patentes ou como segredos de negócio dizem respeito a eventuais realizações de negócios futuros que envolvam o seu objeto. No caso de cessões, licenças e *joint ventures*, por exemplo, a ausência de uma patente pode influir negativamente nos valores dos negócios, além de demandar a adoção de cautelas e de cláusulas contratuais ou pré-contratuais complexas com vistas propiciar o acesso das partes a informações confidenciais de cada qual assegurando, ao mesmo tempo, a preservação do sigilo

de tais informações e dos interesses das partes envolvidas, o que se fará necessário, também, no caso de terceirizações ou contratação de fornecedores (*out-sourcing*).

Um equívoco muito comum consiste em afirmar-se que a proteção de uma tecnologia como segredo de negócio ou a proteção por patente são formas alternativas que se excluem reciprocamente ou que não podem coexistir. Ao contrário, em muitos casos as duas formas de proteção são utilizadas em combinação e de forma complementar, oferecendo a melhor solução para uma mais ampla proteção nas diversas fases do ciclo de vida de uma invenção ou produto:

a) pode-se proteger como segredo de negócio uma invenção a ser patenteada pelo período compreendido entre a data de depósito e a data da publicação do respectivo pedido de patente (sendo mesmo necessária a manutenção do sigilo desde a concepção da invenção, eventual fase de aperfeiçoamento e testes que tenham lugar antes da data do depósito do pedido de patente, pois do contrário o requisito da novidade não seria atendido, prejudicando a patenteabilidade da invenção);

b) é muito comum que, sem deixar de atender à exigência de clareza e suficiência da descrição (LPI art. 24) ou mesmo da divulgação do *best mode* nos termos da lei de patentes norte-americana, uma parte do *know-how* relativo à realização da invenção para a qual se requer uma patente seja mantida em segredo;

c) diversos aspectos de um produto ou processo costumam ser aperfeiçoados ou desenvolvidos posteriormente à data de depósito do pedido de patente e, não tendo

sido divulgados, podem ser protegidos como segredo de negócio complementarmente ao objeto da patente, quando não o sejam ou não possam ser objeto de nova patente, certificado de adição ou modelo de utilidade.

Há, por fim, uma última categoria de informações confidenciais que não se qualificam como segredo de negócio nem são suscetíveis de patenteamento ou de qualquer outra forma de proteção como propriedade intelectual. É o caso do que podemos chamar de "idéias de negócio", como a sugestão de uma nova atividade empresarial, de uma nova forma de realizar uma atividade conhecida, de idéias para a realização de obras artísticas, literárias ou científicas e similares. Nestes casos, o autor ou detentor de simples idéias somente poderá resguardar seus interesses mediante a celebração de contrato com a parte a quem pretenda fazer a respectiva comunicação.

IV — Formas contratuais de preservação ou transmissão do segredo de negócio

Definido o segredo de negócio como um bem imaterial juridicamente tutelado, pode ser ele objeto de licença, cessão ou transferência.

Nesses negócios e em outros casos em que deva ocorrer a comunicação ou revelação do segredo de negócio a terceiros, mister se faz seja assegurada contratualmente a preservação de sua confidencialidade.

A principal forma de transmissão de segredos de negócio é o contrato que se usa designar de transferência de tecnologia. Estamos a tratar aqui, obviamente, de segredos de negócio de conteúdo tecnológico, e o contrato deve necessariamente conter cláusula que obrigue as partes a manter a confidencialidade da tecnologia, pois dessa circunstância dependem o seu valor econômico e sua proteção legal.

Paul Demin distingue o que denomina "contrato de *know-how*", tendo em men-

te o *know-how* sigiloso, do contrato de assistência técnica, entendendo tratar-se o primeiro de uma locação de bem móvel e o segundo de uma locação de serviço. Segundo o autor belga, a determinação da natureza do contrato deve ser feita em se considerando os elementos de cada caso concreto, tratando-se de assistência técnica quando o contrato (i) tiver por objeto informações de conhecimento geral no setor de atividade pertinente, (ii) impuser à empresa "assistente" uma obrigação de fazer e uma obrigação de resultado e (iii) estabelecer que os conhecimentos restarão adquiridos pela empresa "assistida" quando da expiração ou rescisão do contrato. Por outro lado, estaremos diante de um contrato de *know-how* quando o ajuste (i) impuser ao concedente uma obrigação de dar, não havendo interferência deste na aplicação das fórmulas nem garantia de resultado, (ii) estabelecer que o concedente poderá vedar o uso do *know-how* em caso de expiração ou ruptura do contrato e (iii) tiver por objeto fórmulas ou processos desconhecidos no setor de atividade em questão e que devam ser mantidas em sigilo pelo concessionário. Reconhecendo que esses elementos podem combinar-se ou se achar apenas parcialmente presentes, destaca que o elemento determinante consistirá no caráter secreto ou não das fórmulas ou processos.⁶

É muito comum e freqüente, contudo, que um mesmo contrato tenha por objeto transferência de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica.

Em geral, a transferência de tecnologia é remunerada mediante o pagamento de um preço fixo, de *royalties* periódicos calculados sobre a receita, o faturamento ou o lucro obtido com a exploração do *know-how*, de *royalties* fixos por unidades vendidas, ou mediante uma combinação dessas fórmulas, algumas vezes com a previsão de pagamento de *royalties* mínimos, especialmente quando o contrato é firmado a título exclusivo.

6. Ob. cit., pp. 23-24.

A assistência técnica pode ser prestada contra um valor fixo pré-determinado, mediante a remuneração dos técnicos de acordo com o trabalho efetivamente realizado ou, também, combinando-se essas duas fórmulas.

A concessão de licenças cruzadas, *joint ventures*, acordos de parceria e outros fatores que tais podem, em alguns casos, justificar outras formas de contraprestação ou mesmo a gratuidade dos contratos.

Além dos negócios que têm por objeto a transmissão temporária (licença) ou definitiva (cessão) de segredos de negócio de caráter tecnológico, muitos outros envolvem, direta ou indiretamente, segredos de negócio, em especial a proteção de sua confidencialidade.

Essa preocupação estará presente em relações de emprego, em contratações de prestadores de serviços ou de quaisquer terceiros cuja execução demande ou propicie o acesso a informações confidenciais da empresa contratante ou contratada, em operações de reestruturação societária ou *joint ventures* etc.

Um problema adicional que se apresenta em muitos dos negócios acima mencionados diz respeito à proteção dos segredos de negócio na fase de negociação pré-contratual, em que seja necessária uma revelação preliminar de informações confidenciais para que a outra parte possa avaliar a conveniência ou interesse da contratação.

A maneira mais segura de se proceder em tais situações consiste na celebração de pré-contratos, acordos ou termos de confidencialidade, que deverão:

a) ressaltar a natureza confidencial da divulgação;

b) definir o propósito específico da divulgação;

c) especificar a forma e os meios mediante os quais se dará a comunicação das informações confidenciais (como, onde, quando e em que extensão);

d) definir o segredo a ser comunicado;

e) prever a forma de solução de determinadas situações que podem se apresentar após a divulgação;

f) especificar a contrapartida a ser oferecida pela divulgação.

O detentor do segredo de negócio deve assegurar-se essencialmente de que as informações sejam fornecidas em caráter confidencial e que a divulgação se limite ao mínimo necessário para que o receptor possa avaliá-las e determinar se deseja prosseguir nas negociações.

Dado que os prejuízos que um receptor irresponsável pode ocasionar ao detentor do segredo de negócio podem ser irreparáveis é recomendável uma investigação do histórico, da conduta comercial e posturas éticas do potencial contratante.

Convém, ainda, que seja feito e mantido um registro fidedigno do exato teor das informações sigilosas divulgadas, da natureza confidencial da divulgação, do momento em que se deu e a quem foi feita. Um tal registro se mostrará de grande valia em caso de controvérsias futuras entre as partes.

Ao serem fornecidos documentos que incorporem total ou parcialmente o objeto do segredo de negócio, convém consignar-se por escrito, disso mantendo-se registro, que os documentos contêm informações confidenciais e reservadas e que estão sendo fornecidos ao receptor exclusivamente para fins de avaliação e em confidencialidade, sendo vedada sua utilização para quaisquer outras finalidades, sua divulgação, direta ou indireta, a qualquer título, bem como sua reprodução sem a expressa autorização do fornecedor, prevendo-se a obrigatoriedade de sua subsequente restituição e de eventuais cópias que deles tenham sido feitas.

O contrato preliminar deve também estabelecer o período de duração da obrigação de confidencialidade imposta ao receptor do segredo, seja na hipótese de efetiva realização do negócio ou do insucesso das tratativas.

O receptor deve assegurar-se de que o contrato preliminar preveja, ao menos, as seguintes exceções à cláusula de confidencialidade:

a) informações que já fossem de conhecimento do receptor quando de sua comunicação pelo fornecedor;

b) informações que integrem o domínio público, isto é, informações que sejam ou que subsequentemente tornem-se acessíveis ao público sem quaisquer restrições (desde que não direta ou indiretamente por ato faltoso do receptor);

c) informações que sejam fornecidas ao receptor por terceiros que as tenham obtido licitamente e que as pudessem livremente divulgar;

d) informações desenvolvidas independentemente por empregados ou consultores do receptor sem que para tanto tenham tido acesso ao segredo fornecido.

O detentor do segredo, por sua vez, deve zelar para que reste estabelecido que o ônus da prova de tais situações excepcionais incumba ao receptor.

Os interessados na aquisição de informações protegidas por segredos de negócio, seja por cessão ou licenciamento, assim como em casos de *joint ventures*, inclusive em operações de aquisição, fusão ou incorporação de empresas que tenham ativos relevantes consistentes em tecnologia ou outras informações protegidas por segredo, devem preocupar-se em verificar se tais segredos acham-se devida e adequadamente protegidos.

Uma auditoria ou *due diligence* com essa finalidade é recomendável e deve ter por objeto, dentre outras averiguações cabíveis, verificar se o detentor do segredo adota políticas e medidas de proteção que assegurem a preservação da confidencialidade de seus segredos de negócio; se exige de seus executivos, empregados, contratados, consultores e outras pessoas que tenham acesso a tais informações firmem acordos ou contratos de confidencialidade; e se os contratos de trabalho e demais con-

tratos firmados com prestadores de serviço estabelecem claramente que os direitos sobre os trabalhos por eles realizados ou invenções desenvolvidas pertencerão exclusivamente à empresa empregadora ou contratante.

V — Medidas disponíveis para coibir a violação

As normas de proteção aos segredos de negócio, como visto, estão essencialmente ligadas a alguma forma de relacionamento entre partes, de ordem contratual ou concorrencial, tratando-se a grande maioria dos casos de demandas promovidas por empresas contra ex-empregados ou prestadores de serviços tendo por base uma violação de dever ou obrigação inerentes à relação de emprego ou ao contrato de prestação de serviços.

Nas hipóteses em que a violação ocorra no âmbito de uma relação contratual, sujeitar-se-á a parte inadimplente à rescisão do contrato, à aplicação do quanto previsto em cláusula penal e/ou à indenização das perdas e danos decorrentes, de acordo com o que haja sido validamente ajustado.

Na esfera concorrencial, a divulgação, exploração ou utilização não autorizada de segredo de negócio nas hipóteses previstas nos incisos XI e XII do art. 195 da Lei 9.279/96, já anteriormente transcritos neste trabalho, constitui crime de concorrência desleal, sujeitando o infrator a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Acresça-se que o § 1º do citado art. 195 determina que se inclui nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa que incorrer naquelas tipificações.

Constitui igualmente crime de concorrência desleal, tipificado no inciso XIV do mesmo dispositivo, em consonância com o disposto no art. 39, item 3, do TRIPs, a divulgação, exploração ou utilização não autorizada de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamen-

tais como condição para aprovar a comercialização de produtos, excetuada, no § 2º, a divulgação realizada pelo órgão governamental competente quando necessária à proteção do público.

Independentemente da ação penal, que somente se procede mediante queixa, prevê o art. 207 da Lei de Propriedade Industrial que o prejudicado poderá intentar as ações civis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil, dentre as quais as medidas cautelares de busca e apreensão, ações ordinárias de obrigação de não fazer ou de abstenção, cabendo o pedido de antecipação da tutela, se presentes os pressupostos que o justifiquem, e pedido de indenização dos prejuízos sofridos, de forma cumulada ou mediante ação própria, que pode incluir lucros cessantes, a serem determinados, conforme autoriza o art. 210 da mesma lei, pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

a) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido;

b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

c) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse explorar o bem.

Quando perpetrada por empregado, a violação de segredo de negócio da empresa constitui, adicionalmente, justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, conforme expressamente previsto no art. 482, alínea g, da CLT.

Finalmente, a divulgação de segredo de negócio fora das hipóteses acima aventadas pode, dependendo das circunstâncias, sujeitar o responsável à indenização dos prejuízos causados, com fundamento no art. 159 do Código Civil.

O que se deve ter muito claro, por fim, é que os segredos de negócio possuem natureza efêmera e que, uma vez passados ao conhecimento ou domínio público, mesmo que por ato ilícito, estarão definitiva e irreversivelmente perdidos.