

Atualidades

CONCORRÊNCIA DESLEAL E SEGREDOS DE FÁBRICA E DE NEGÓCIO – ANÁLISE DO ART. 195, XI, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 9.279/1996)

FLÁVIA PARENTE

1. Introdução. 2. Concorrência desleal e propriedade industrial. 3. Concorrência desleal: 3.1 Breve histórico no Brasil – 3.2 Noção de “concorrência desleal” – 3.3 Bem jurídico tutelado nos crimes de concorrência desleal. 4. Segredo de fábrica e segredo de negócio: 4.1 Conceito de “segredo de fábrica” – 4.2 Conceito de “segredo de negócio” – 4.3 Tratamento legal na vigência do Decreto-lei 7.903/1945 – 4.4 Inovações introduzidas pela atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). 5. Conclusão.

1. Introdução

O modelo econômico definido na Constituição é fundado, dentre outros, no *princípio da livre iniciativa*, que constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV, da CF de 1988). Este princípio consiste no alicerce da ordem econômica brasileira, sendo limitado pela livre concorrência, pela defesa do consumidor e pela função social da propriedade (art. 170 e seus incisos da CF de 1988).

A liberdade de iniciativa recebe da Constituição o reconhecimento do direito, titularizado por todos, de explorar, livremente, as atividades empresariais. A este direito corresponde o dever, imposto a todos, de respeitá-lo.

A *livre concorrência*, por sua vez, pressupõe a existência de dois elementos essenciais, quais sejam: a intervenção estatal nas relações econômicas, com o fim de coibir eventuais abusos, de modo a preservar o livre jogo dos mercados, e a ho-

nestidade na competição, com obediência às leis de mercado e às normas jurídicas que as disciplinam.¹

Verifica-se que a livre concorrência encontra-se intimamente relacionada à idéia de competição honesta entre os empresários.

O principal objetivo da competição empresarial é a conquista de mercado, ou seja, o intuito de aumentar a clientela, fazendo concorrência às empresas dedicadas ao mesmo segmento de negócios. Empresários em competição desejam atrair consumidores, utilizando os mais variados recursos para cooptar a preferência de seus clientes na aquisição do produto ou do serviço que fornecem.

Na realidade, a *competição* é elemento presente tanto na concorrência lícita

1. Miguel Reale Jr., “Desvio de clientela e violação de segredo”, *Revista Brasileira de Ciências Criminais* 1/112-113.

quanto na ilícita. São os meios empregados com finalidade de conquistar o consumidor que distinguem uma da outra, e a análise dos recursos utilizados irá identificá-las.²

Na conquista do mercado, os *segredos de fábrica* e os *segredos de negócios*, devido à importância estratégica no desenvolvimento das atividades empresariais, desempenham papel fundamental.

Os segredos de fabricação e de negócios sempre existiram, podendo ser encontrados na Literatura, desde a Antigüidade, vários exemplos relacionados à utilização de tais meios e processos sigilosos, como o do uso da pólvora, os segredos das corporações mercantis italianas e os decorrentes das “cartas de proteção” na Inglaterra.

No entanto, a competição, em si, constitui um fenômeno relativamente recente, pois somente após a Revolução Francesa é que a liberdade de concorrência foi consagrada, tendo o progresso industrial, verificado nos tempos modernos, conferido ao segredo de fábrica sua importância atual.

A *concorrência desleal* foi disciplinada pela primeira vez na Convenção de Paris, em 1883. De lá até os tempos atuais surgiram novas maneiras de praticar concorrência desleal, motivo pelo qual parece acertada a decisão dos legisladores de não defini-la, mas simplesmente vedar a prática das suas formas mais freqüentes.

Nos dias de hoje surgem, cada vez mais, casos envolvendo “espionagem econômica”, em que são disputados os chamados “segredos empresariais”.

Examinaremos, no presente trabalho, a utilização ilícita destes segredos, prevista no art. 195, XI, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), que configura uma das hipóteses de *crimes de concorrência desleal*.

2. *Concorrência desleal e propriedade industrial*

A concorrência desleal está fundamentalmente relacionada com a *propriedade industrial*, podendo ser consideradas como “dois aspectos diversos das mesmas relações jurídicas”,³ uma vez que: “O problema da concorrência desleal e de sua repressão só se impôs à consideração dos juristas, de modo mais agudo, nos tempos modernos, depois que o crescente progresso das indústrias e do comércio, aliado a outros múltiplos fatores que aqui não poderíamos examinar, deu lugar ao aparecimento de uma competição sem regras e sem limites, entre comerciantes e industriais, empenhados em obter vantagens cada vez maiores sobre seus concorrentes. A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade da intervenção do Estado para regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de *seus limites naturais*”.⁴

Para Gama Cerqueira a *propriedade industrial* pode ser definida como sendo “o conjunto dos institutos jurídicos que visam a garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio das indústrias e manter a lealdade da concorrência comercial e industrial”.⁵

Conclui o autor que, ao mesmo tempo em que a repressão da concorrência desleal constitui o princípio da propriedade industrial, este último representa a concre-

3. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. 1, Rio de Janeiro, Forense, 1946, Parte I, p. 81.

4. Idem, *ibidem*.

5. Idem, p. 79.

2. Fábio Ulhôa Coelho, *Curso de Direito Comercial*, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, pp. 189-190.

tização daquele princípio, no direito objetivo.⁶

No entanto, embora se reconheça que a propriedade industrial e a concorrência desleal possuem uma íntima relação, é importante ressaltar que, quaisquer que sejam os atos violadores dos direitos sobre bens intelectuais, não se confundem com os crimes de concorrência desleal.

Neste sentido destaca-se a lição de Pontes de Miranda: “Forremo-nos a toda assimilação dos atos de ofensa aos direitos sobre bens incorpóreos (direitos autorais, direitos oriundos de invenções, modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais, direitos oriundos de sinais distintivos) a atos de concorrência desleal. *As pretensões e ações que os protegem são independentes de qualquer elemento de concorrência desleal (...)*. A confusão levaria a contradições gritantes: primeiro, porque do direito de autor ou do direito oriundo da patente ou do registro é que se irradiam as pretensões e ações concernentes à propriedade intelectual e à propriedade industrial; segundo, a ação contra concorrência desleal é independente da existência de qualquer um daqueles direitos; finalmente, a ofensa àqueles direitos pode ocorrer ainda que não haja concorrência desleal, *unfair competition*”⁷ (grifamos).

As confusões que ocorrem entre estes institutos podem ser explicadas pelo fato de que algumas vezes a violação ao direito de propriedade industrial constitui também a prática de um ato de concorrência desleal. No entanto, nem toda prática desleal viola algum direito decorrente dos privilégios de que trata a propriedade industrial.

3. Concorrência desleal

3.1 Breve histórico no Brasil

A *concorrência desleal* passou a ser disciplinada, no Brasil, com a adesão à Con-

venção de Paris e às revisões, a partir do ano de 1884 (promulgados, respectivamente: o Acordo de Paris, pelo Decreto Imperial 9.233, de 28.6.1884; as revisões de Madri, pelo Decreto 2.380, de 20.11.1896; de Bruxelas, n. 4.838, de 3.6.1903; de Washington, n. 11.385, de 16.12.1914; de Haia, n. 19.056, de 31.12.1929; de Londres; de Lisboa e de Estocolmo, n. 635, de 21.8.1992).

O art. 10-*bis* da Convenção de Paris está assim redigido: “Art. 10-*bis*. Os Países Contratantes serão obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra a concorrência desleal. Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Deverão ser especificamente proibidos: 1^ª) todos e quaisquer fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente; 2^ª) as alegações falsas, no exercício do comércio, suscetíveis de descreditar os produtos de um concorrente”.

A primeira norma jurídica elaborada no país que se referiu, especificamente, à concorrência desleal foi o Decreto 22.989, de 28.7.1933, cuja natureza era administrativa. Mediante este decreto foi aprovado o Regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, tendo sido incluída entre as matérias de sua competência “a repressão (...) da concorrência desleal” (art. 1^ª, “c”).

Posteriormente foi promulgado o Decreto 24.507, de 26.6.1934, que disciplinava a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial e instituiu o registro do nome comercial e do título de estabelecimento. No art. 39 desse diploma legal foram enumerados oito atos que caracterizavam “crimes de concorrência desleal”, ficando submetidos seus autores a sanção criminal. Foi, ainda, assegurado o direito dos prejudicados de haverem perdas e danos, que seriam calculados na forma do art. 41 do Decreto 24.507/1934. O legislador

6. Idem, p. 83.

7. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, t. XVII, São Paulo, Ed. RT, 1971, pp. 282-283.

brasileiro inspirou-se, nitidamente, no texto unicionista, revisado em Washington.

O Código Penal Brasileiro, de 1940, praticamente repetiu, com o acréscimo de novas condutas reprimidas, o que havia sido estabelecido no Decreto 24.507/1934, dispondo sobre os crimes de concorrência desleal no seu art. 196, inserindo-os no capítulo dos crimes contra a propriedade imaterial.

O Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei 7.903/1945), por sua vez, reproduziu, com pequenas modificações, o texto do Código Penal de 1940. O art. 2º estabelecia que: “Art. 2º. A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição da riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo” (grifamos).

De acordo com o art. 3º desse diploma legal, a proteção da propriedade industrial se executa com a concessão de privilégios e registros que designa, com a repressão das falsas indicações de proveniência e com a repressão da concorrência desleal.

O art. 178 do Decreto-lei 7.903/1945 elencava os crimes de concorrência desleal, não tendo sido promovidas grandes alterações em seu texto em relação às disposições constantes do Código Penal, de 1940. O parágrafo único desse artigo, por sua vez, tinha a seguinte redação: “Parágrafo único. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação e os negócios alheios ou a criar confusão entre estabelecimentos comerciais e industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio”.

O Código da Propriedade Industrial baixado com o Decreto-lei 254, de 28.2.1967,

havia excluído a matéria relativa à concorrência desleal, assim como os crimes contra a propriedade imaterial.

Como o Título III, relativo aos crimes contra a propriedade imaterial, do Código Penal (Decreto-lei 2.848/1940) havia sido revogado com o advento do Decreto-lei 7.903/1945, alguns juristas sustentaram que a repressão à concorrência desleal estava sem base legal.

Com efeito, o Decreto-lei 254/1967 e, posteriormente, o Decreto-lei 1.005, de 21.10.1969, não aludiam aos crimes contra propriedade imaterial. A matéria acabou sendo julgada pelo STF, tendo o Min. Evandro Lins esclarecido, no julgamento do HC 44.517, que o Decreto-lei 7.903/1945 continuava em vigor, pois o Decreto-lei 254/1967 não havia revogado os preceitos de natureza penal do antigo Código da Propriedade Industrial.

Diante disso, o STF “socorreu o direito de propriedade imaterial, suprindo grave inadvertência do Poder Executivo, em benefício da repressão dos crimes contra os privilégios de invenção e contra as marcas, e dos de concorrência desleal”.⁸

Mais tarde, os artigos referentes a esta matéria foram restabelecidos, com a edição do Código da Propriedade Industrial instituído pela Lei 5.772, de 21.12.1971, que, em seu art. 128, determinou que as disposições relativas aos crimes referentes à propriedade industrial previstas no Decreto-lei 7.903/1945 continuariam vigorando até que entrasse em vigência o Código Penal (Decreto-lei 1.004, de 21.10.1971).

O Código da Propriedade Industrial de 1971 foi revogado pela Lei 9.279/1996, que atualmente disciplina a matéria, tipificando os crimes de concorrência desleal no art. 195. Com isso, a matéria retorna ao âmbito da propriedade industrial, tendo o art. 244 da Lei 9.279/1996 revogado os arts. 187 a 196 do CP (Decreto-lei 2.848/1940).

8. Rubens Requião, *Curso de Direito Comercial*, 25ª ed., vol. 1, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 343.

Como a maioria das leis estrangeiras, a atual Lei da Propriedade Industrial, seguindo a tradição do Direito pátrio, não conceituou “concorrência desleal”, limitando-se a elencar, no art. 195, uma série de condutas que configuram esse crime.

Isto significa que fica a cargo da doutrina e da jurisprudência estabelecer os contornos desse instituto jurídico, tendo o legislador agido sabiamente, uma vez que uma eventual definição poderia, muito rapidamente, tornar-se inadequada ou ultrapassada, posto que são inúmeras as possibilidades de se perpetuarem condutas contrárias ao princípio da lealdade no comércio.

De acordo com os princípios da reserva legal e da tipificação, que informam o direito penal, o rol de condutas enumeradas no art. 195 da Lei 9.279/1996 é taxativo, ou seja, “apenas os atos nele previstos podem ser reprimidos criminalmente, descabida a analogia”.⁹

No entanto, quaisquer outros atos delituosos de concorrência desleal, além dos referidos no art. 195 da Lei 9.279/1996, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre produtos e serviços oferecidos no mercado, de acordo com o art. 209 do mesmo diploma legal, poderão gerar reparação civil, com fundamento nos arts. 207 a 210 da Lei 9.279/1996, c/c o art. 927 do CC.

3.2 Noção de “concorrência desleal”

Até o presente momento não se chegou a uma definição satisfatória de “concorrência desleal”. A dificuldade reside no fato de estar a noção de “lealdade” impregnada de forte carga de subjetividade, em decorrência do julgamento moral que uma

9. Paulo Roberto Costa Figueiredo, “Crimes de concorrência desleal – Crimes de violação de segredo de fábrica e de negócio”, *Revista da ABPI* 49/40, novembro-dezembro/2000.

conduta desleal pressupõe – “o critério de apreciação varia de pessoa a pessoa e aquilo que para uns é reprovável a outros pode parecer lícito”.¹⁰

São *desleais* os atos contrários às normas de concorrência comercial, praticados com o intuito de desviar a clientela de um ou mais concorrentes em benefício do próprio agente e, portanto, suscetíveis de causar-lhes prejuízo.¹¹

Celso Delmanto, por sua vez, ressalta que *concorrência desleal* é a “competição que não deve ser feita”;¹² ou, como prefere Nelson Hungria, constitui “todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial e comercial”.¹³

Após destacar a dificuldade dos estudiosos em definir “concorrência desleal”, Delmanto cita um interessante caso ocorrido com o jurista norte-americano Edward Rogers, que, certa vez, indagou a um de seus alunos o que os juízes visavam ao reprimirem a prática da concorrência desleal, tendo recebido como resposta, simplesmente: *dirty tricks* (“truques sujos” ou “golpes baixos”). Concluiu Edward Rogers que não poderia ter chegado a uma melhor explicação do que esta.¹⁴

Neste sentido, conclui Nuno Carvalho que a concorrência desleal é uma ofensa oriunda da prática de atos ardilosos e fraudulentos através dos quais a clientela é levada a preferir produtos e serviços do concorrente desleal.¹⁵

10. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, t. II, Rio de Janeiro, Forense, 1946, Parte III, p. 374.

11. *Idem*, p. 366.

12. Celso Delmanto, *Crime de Concorrência Desleal*, São Paulo, José Bushatsky Editor/EDUSP, 1975, p. 10.

13. Nelson Hungria, *Comentários ao Código Penal*, vol. VII, Rio de Janeiro, Forense, 1958, p. 379.

14. Celso Delmanto, *Crime de Concorrência Desleal*, cit., p.10.

15. Nuno T. P. Carvalho, *As Concentrações de Empresas no Direito Antitruste*, São Paulo, Revista Tributária, 1995, p. 26.

Com efeito, embora não se saiba exatamente como definir “concorrência desleal”, é senso comum caracterizá-la quando a competição entre concorrentes é exercida de maneira contrária às práticas usuais dos empresários e de forma imoral, abusiva e desonesta.

Justamente porque não se tem uma noção legal ou doutrinária de “concorrência desleal”, nem foram fixados, com nitidez, os princípios que informam sua representação, é que “limitam-se, geralmente, os autores a classificar esses atos de acordo com os seus fins, estudando especialmente os que se verificam com maior frequência no campo da concorrência e que possuem contornos mais definidos”.¹⁶

Fábio Ulhôa Coelho entende que o importante é verificar os meios utilizados pelo empresário para conquistar a clientela, e não exatamente os fins por ele visados, porquanto, se os meios empregados forem desonestos, imorais ou condenáveis pelas práticas dos empresários, configura-se o ilícito. Contudo, se forem desonestos, morais e aceitos pelas práticas dos empregados, não se configurará a concorrência desleal.¹⁷

Delmanto destaca a distinção entre *concorrência desleal* e *concorrência criminosa*, nos seguintes termos:

“Os primeiros, mesmo não sendo delituosos, continuam desleais, permitindo-se aos prejudicados por seu emprego e ressarcimento em perdas e danos. Os outros, além de desonestos, são criminosos, incorrendo os autores nas sanções penais e em igual obrigação de indenizar.

“Mas a concorrência desleal criminosa é só aquela que a lei especifica como tal, dentre as várias possíveis formas de competição desonesta.”¹⁸

16. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., vol. II, t. II, pp. 370-371.

17. Fábio Ulhôa Coelho, *Curso de Direito Comercial*, cit., 6ª ed., pp. 239-240.

18. Celso Delmanto, *Crime de Concorrência Desleal*, cit., pp. 13-14.

Por este motivo, alguns autores preferem a designação “concorrência ilícita” ao invés de “concorrência desleal”. No entanto, esta última expressão está, na prática, consolidada no sistema jurídico, na doutrina e jurisprudência pátrios.

3.3 Bem jurídico tutelado nos crimes de concorrência desleal

Por “bens jurídicos tutelados” entendem-se aqueles interesses mercedores de tutela jurídico-penal, isto é, aqueles interesses aos quais o direito penal confere proteção.

Sob o tipo “concorrência desleal” encontram-se previstas as mais variadas condutas, motivo pelo qual é considerado um delito pluriofensivo.

Assim, para identificar o elemento comum a todas as condutas agrupadas sob o tipo do “crime de concorrência desleal” é necessário analisar o próprio texto legal, ou seja, as disposições contidas no art. 195 da Lei 9.279/1996.

Da análise de todas as figuras penais previstas nesse dispositivo da Lei da Propriedade Industrial, verifica-se que o elemento que elas têm em comum é a *liberdade de competir*. Ou seja, o bem jurídico que os arts. 195 a 210 da Lei da Propriedade Industrial visam a proteger é a *liberdade de competir*, de maneira justa e leal, advindo conseqüências positivas não apenas para o mercado, com a garantia da liberdade de concorrência, mas, principalmente, para o consumidor.

4. Segredo de fábrica e segredo de negócio

4.1 Conceito de “segredo de fábrica”

“Segredo de fábrica” constitui um método, processo ou meio especial de fabricação, mantido oculto, que apresenta interesse industrial, por representar ou aparentar garantir ao seu titular um ganho ou

uma vantagem competitiva. É denominado *tour de main* pelos franceses, e *trade-secret* pelos ingleses.¹⁹

O *segredo de fábrica* somente pode ser considerado como tal se não tiver sido divulgado ou levado ao conhecimento público, embora não se considere que tenha sido revelado o segredo se a ele tiverem acesso, por exemplo, empregados da fábrica, ou se tiverem sido vendidos ou expostos em feiras etc. Vale dizer, para que se caracterize um *segredo de fábrica* é necessário haver uma situação sigilosa de fato, e não absoluta.

O segredo de fábrica pode ser patenteável ou não, isto é, pode preencher ou não os requisitos para a obtenção do registro de patente, nos termos do art. 8º da Lei 9.279/1996, que são: a *novidade*, a *atividade inventiva* e a *aplicação industrial*.

Pode ocorrer que o titular de uma invenção, ao invés de requerer sua proteção mediante a obtenção da patente, prefira mantê-la em sigilo. Por este motivo diz-se que a patente não é a única maneira de se obter a proteção de um processo industrial suscetível de ser privilegiável, uma vez que poderá ser protegido através das normas de repressão à concorrência desleal.

Mantidos em sigilo, tais meios ou processos atribuem ao seu titular um monopólio de fato por tempo indeterminado, não estando sujeitos a caducidade pelo não-uso ou a prazo de expiração dos privilégios oficiais, até que sejam eles descobertos por um concorrente,²⁰ ou seja, tornados públicos, quando, então, cessam seus benefícios exclusivos e se extingue o próprio segredo, passando o mesmo a pertencer ao domínio comum. Ao contrário do segredo, a paten-

te confere ao titular da invenção um monopólio de direito.

Tratando da natureza jurídica do segredo de fábrica, ensina Delmanto: "O segredo de fabricação é um bem incorpóreo que nasce pela descoberta, tem sua tradição pela comunicação e se extingue pela divulgação. Seu titular é aquele que o descobriu e o mantém em reserva. Pode cedê-lo, vendê-lo ou arrendá-lo, usá-lo como capital para entrar em uma empresa, dar-lhe a utilização que lhe interessar, ou mesmo não dar nenhuma. O bem é de sua propriedade (e exclusivamente seu), mas só até o momento em que seu teor for divulgado (...)"²¹.

Ou seja, o segredo de fábrica constitui um bem que confere ao seu titular diversas possibilidades de utilização: poderá conservá-lo para si, sem dele fazer uso; poderá aliená-lo, sem que isso represente a tradição do segredo; poderá compartilhá-lo com outrem, que venha a descobrir seu segredo; poderá, em suma, negociá-lo como faria com outro bem qualquer.

A violação do segredo de fábrica constitui uma das formas mediante as quais a concorrência desleal poderá ser perpetrada, conforme analisaremos nos itens 4.3 e 4.4 deste trabalho.

4.2 Conceito de "segredo de negócio"

Os chamados *segredos de negócio* ou *de comércio* consistem em uma outra espécie de segredo, cuja violação o legislador também pune como crime de concorrência desleal. Ao contrário dos de fábrica, os mesmos não têm conceito tão preciso, mas são igualmente relevantes.

Os doutrinadores, ao tratarem do tema, costumam apresentar exemplos de segredos de negócios, e não propriamente a definição.

21. Celso Delmanto, *Crime de Concorrência Desleal*, cit., p. 212.

19. A expressão *trade secrets*, em Inglês, pode ter duplo significado, ora expressando "segredos de fábrica", ora designando "segredos de negócios".

20. Celso Delmanto chama a atenção para o fato de que, caso um concorrente descubra o segredo, poderá haver uma composição entre ambos para que venham os dois a desfrutar dos seus benefícios, como titulares (*Crime de Concorrência Desleal*, cit., p. 213).

Podem ser apontados como exemplos de segredos de negócios, dentre outros, os denominados “cadastros ou carteiras de clientes”, que contêm dados relevantes sobre os mesmos, tais como endereços e telefones; as listas de fornecedores exclusivos ou especiais; planos; planilhas; projeções; campanhas de vendas, de publicidade e de *marketing* – enfim, quaisquer outros dados específicos e relevantes relativos aos negócios conduzidos por determinada sociedade, relacionados aos meios e processos mediante os quais os empresários atraem a clientela, aumentando-a ou conservando-a, e que, devido à importância estratégica, devem ser mantidos em sigilo.

Os segredos de negócios podem ser apontados como um dos fatores essenciais para o sucesso do empreendimento empresarial, em razão de seu inapreciável valor no processo de industrialização.²²

Tais dados e informações – frutos do trabalho e da atividade intelectual do empresário no desenvolvimento de sua empresa ou, mesmo, encomendados a terceiros – não constituem, por si mesmos, segredos de negócios. Somente possuem esta característica quando são revestidos de motivos que justifiquem sua guarda confidencial, em razão do eventual perigo que a quebra do sigilo possa representar para a condução dos negócios sociais, proporcionando proveito indevido aos concorrentes.

Seu valor está relacionado às vantagens competitivas que são capazes de proporcionar ao titular em relação aos seus concorrentes, podendo consistir nos próprios dados e informações, individualmente considerados, ou na maneira de o titular reuni-los ou utilizá-los.

Registre-se que estes dados não são passíveis de qualquer forma de registro – ao contrário do que ocorre com as inven-

ções, que podem ser protegidas com a obtenção de uma patente –, estando amparados apenas por normas que reprimem a concorrência desleal. Assim, o titular dos segredos de negócios detém direitos exclusivos por tempo indeterminado, até que seus concorrentes, mediante pesquisas, deles tomem conhecimento.

Estes dados ou informações sigilosos, que não consistem em segredos de fábrica, são dotados de valor econômico intrínseco, motivo pelo qual o empresário – titular de um segredo de negócios – sempre procura mantê-los fora do alcance dos seus competidores. No entanto, no curso de suas atividades empresariais, quase sempre é obrigado a confiá-los a seus prepostos ou pessoas de confiança, que lhe prestem serviços.

A revelação não-autorizada dos segredos de negócios pode acarretar prejuízos ao seu titular, não apenas financeiros, mas também morais, devendo ser punido aquele que os tornou públicos, praticando o crime de concorrência desleal.

4.3 Tratamento legal na vigência do Decreto-lei 7.903/1945

Como a “divulgação ou exploração de segredos de fábrica” e a “divulgação ou utilização de segredos de negócio” encontravam-se previstas como crimes de concorrência desleal em dispositivos distintos do Decreto-lei 7.903/1945 (respectivamente, incisos XI e XII do art. 178 do antigo Código da Propriedade Industrial), examinar-se-á cada uma delas separadamente.

O art. 178, XI, do Decreto-lei 7.903/1945 tinha a seguinte redação: “Art. 178. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) XI – divulgar ou explorar, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço”.

Os núcleos deste tipo penal consistiam em “divulgar” ou “explorar”.

22. Kátia Braga de Magalhães, “Proteção legal aos segredos de negócio”, *Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)* 3-12/75, 2000.

Por “divulgar” entende-se tornar conhecido a outrem, de forma oral ou por qualquer outro meio, não importando que seja o segredo de fábrica revelado a uma só pessoa ou a um grupo. Se o segredo sai do círculo restrito de pessoas que dele tinham conhecimento – o titular, seus empregados etc. –, considera-se que ele já está, de fato, divulgado.²³

“Explorar”, por sua vez, pressupõe não apenas a divulgação, mas também a utilização do segredo de fábrica, desejando o agente, com a conduta, obter algum tipo de vantagem ou proveito.

“Sem autorização” constitui o elemento normativo deste tipo penal; isso significa que, para que se configurasse o delito, era necessário que a divulgação ou a exploração do segredo de fábrica tivessem sido desautorizadas por seu titular.

As maiores controvérsias em relação à interpretação desse dispositivo – art. 178, XI, do Decreto-lei 7.903/1945 – recaíam sobre o entendimento que deveria ser conferido à expressão “quando a serviço de outrem”.

Isto porque o inciso XII do referido art. 178 fazia expressa menção às pessoas que não mais estavam prestando serviço ao titular do segredo de negócio, estabelecendo que permanecia o dever de sigilo “mesmo depois de havê-lo deixado”.

Alguns autores, como Gama Cerqueira e Magalhães Noronha, entendiam que somente o empregado que estivesse *a serviço do titular* do segredo é que poderia praticar o delito previsto no art. 178, XI, do Decreto-lei 7.903/1945.

Entendimento diverso tinham, dentre outros, Nelson Hungria, Pontes de Miranda e Celso Delmanto. Para os referidos autores seria um absurdo excluir do tipo o antigo empregado, que, mesmo após o término do vínculo empregatício, continuava a ter

o dever de sigilo em relação aos segredos de fábrica aos quais teve acesso.

Celso Delmanto, sustentando que o inciso XI do art. 178 do Decreto-lei 7.903/1945 alcançava tanto o agente que está a serviço como aquele que já esteve, defendia a tipificação da conduta de um ex-empregado no inciso III do art. 178 do Decreto-lei 7.903/1945, uma vez que em quase todos os casos a violação do segredo de fábrica constituía um meio fraudulento de desvio de clientela.²⁴

Com relação à parte final do referido inciso, mencione-se que a expressão “que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço” indica que não apenas os empregados podem praticar tal conduta, mas também todas aquelas pessoas que tiveram acesso ao segredo, em confiança, tais como auditores, advogados, contadores, secretárias etc.

Devido à sua redação mais clara, o inciso XII do art. 178 do Decreto-lei 7.903/1945 não suscitou tantas controvérsias na doutrina como o inciso antecedente – *in verbis*: “Art. 178. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) XII – divulga ou se utiliza, sem autorização, segredo de negócio, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado”.

Analisando este dispositivo, Gama Cerqueira²⁵ ressaltava que as pessoas ligadas por uma relação de emprego²⁶ ou de trabalho ao titular do segredo de negócio, que tiveram acesso aos segredos em função do vínculo, estavam obrigadas, por dever de lealdade e fidelidade, a não revelá-los mesmo após o término da relação originalmente existente.

24. Celso Delmanto, *Crime de Concorrência Desleal*, cit., pp. 226-228.

25. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., vol. II, t. II, p. 404.

26. Registre-se que a violação de segredo de empresa constitui “justa causa” para a demissão do empregado, conforme prevê o art. 482, “g”, da CLT.

23. Celso Delmanto, *Crime de Concorrência Desleal*, cit., p. 223.

Com relação aos núcleos do tipo, Delmanto sustentava constituírem “explorar” – previsto no inciso XI do art. 178 do Decreto-lei 7.903/1945 – e “utilizar” – mencionado no inciso XII do referido dispositivo – ações distintas. Para ele, “explorar” pressupunha a finalidade do agente de obter, com a violação do segredo, um determinado proveito, enquanto que “utilização” indicava o simples uso.

Saliente-se que contra os concorrentes, em ambos os casos – violação de segredo de fábrica e violação de segredo de negócio –, somente dispunha o titular dos segredos de ações cíveis, não tendo a lei previsto sanção criminal nestas hipóteses, salvo, obviamente, nos casos de co-autoria ou da prática da conduta tipificada no inciso III do art. 178 do Decreto-lei 7.903/1945.

4.4 Inovações introduzidas pela atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996)

Os segredos foram disciplinados na atual Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/1996 – no inciso XI do art. 195, que tem a seguinte redação: “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 evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato”.

A primeira observação que deve ser feita é que os segredos de fábrica e de negócios estão disciplinados em um mesmo dispositivo, sob a seguinte expressão “conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços” – os quais, segundo Fábio Ulhôa Coelho, poderiam ser denominados de “segredos de empresa”.²⁷

Para o autor: “A substituição conceitual importou, além de maior precisão, a superação da diferença entre as duas espécies de segredo mencionadas nos tipos penais da antiga legislação repressora, diferença que a doutrina apontava residir no objeto da informação mantida sigilosa: ‘de fábrica’ era o segredo relativo ao processo de produção; ‘de negócio’, o relacionado aos aspectos especificamente comerciais da empresa (Delmanto, 1975:238-239). Certamente, não há razões para tal distinção, tendo em conta que tanto um como outro gênero de informação possuem a mesma importância estratégica para o desenvolvimento de qualquer gênero de atividade econômica”.²⁸

Outra inovação foi a exclusão do âmbito dos segredos daquelas informações ou dados que são do conhecimento público ou evidentes para um técnico do assunto; algo que é do conhecimento do público ou evidente a um técnico do assunto não pode, por definição, ser considerado como segredo a ser protegido.

A atual lei também pôs fim à discussão acerca do dever de sigilo a ser observado após o término da relação empregatícia ou de confiança, tendo mencionado expressamente que a obrigação perdura “mesmo após o término do contrato”.

A ação penal, por sua vez, passa a ser privada em todos os crimes de concorrência desleal “enquanto que, de acordo com a segunda parte do art. 181 do Decreto-lei 7.903/1945 (...), nos casos dos incisos XI e XII do art. 178, a ação penal era pública condicionada, pois se procedia mediante representação do ofendido”.²⁹

Como referido, o art. 209 da Lei 9.279/1996 ressalva ao prejudicado o direito de obter reparação civil em virtude da prática de atos de concorrência desleal não previstos no art. 195 da mesma lei.

28. Idem, *ibidem*.

29. Gabriel F. Leonardos, “Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil”, *RF* 337/73.

27. Fábio Ulhôa Coelho, *Curso de Direito Comercial*, cit., 6ª ed., p. 198.

O Decreto-lei 7.903/1945 era omissivo em relação à questão do *segredo de justiça*, tendo a Lei 9.279/1996 suprido esta lacuna, ao dispor, em seu art. 206, que: “Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, *deverá* o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades” (grifamos).

A lei estabelece, expressamente, que o juiz *deverá* determinar que o processo corra em segredo de justiça, indicando não se tratar de mera faculdade do julgador.

O legislador pátrio seguiu, nitidamente, a orientação prevista no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), promulgado pelo Decreto 1.355, de 30.12.1994, o qual, no art. 39-2, estabelece a proteção à informação confidencial, nos seguintes termos: “2 – Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária à 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; c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta”.

O segredo de justiça é plenamente justificável, na medida em que “indubitavelmente há interesse público na proteção ao segredo de indústria ou negócio, pois, através de tal proteção, está-se igualmente pro-

tegendo a prática da lealdade na vida empresarial”.³⁰

Cumpra salientar que as hipóteses nas quais o autor da violação dos segredos de empresa não manteve qualquer vínculo jurídico com a vítima (art. 195, XI e XII, da Lei 9279/1996) igualmente caracterizam crime de concorrência desleal. É o caso dos *hackers*, que invadem os sistemas informatizados das empresas com vistas a obter informações passíveis de negociação com concorrentes desleais.³¹

Ressalte-se que, visando a reforçar a proteção aos segredos de negócios e segredos de fábrica, poderá seu titular incluir uma cláusula nos contratos que venha a firmar com as pessoas que possam ter acesso a informações e dados sigilosos através da qual essas pessoas se comprometerão a manter sigilo sobre tais segredos. Dessa forma, uma vez violados os segredos, poderá o titular se valer também deste instrumento para atribuir responsabilidade ao agente infrator.

Frise-se, por fim, que, embora nos Estados Unidos exista farta jurisprudência a respeito dos *trade secrets*,³² são poucos os casos registrados nos Tribunais Brasileiros envolvendo a prática de concorrência desleal perpetrada mediante a violação a segredos empresariais.³³

30. Gabriel F. Leonardos, “Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil”, cit., *RF* 337/74.

31. Fábio Ulhõa Coelho, *Curso de Direito Comercial*, cit., 6ª ed., pp. 198-199.

32. Conforme relata Gabriel F. Leonardos, “Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil”, cit., *RF* 337/76-77.

33. Cf., por exemplo, os seguintes julgados: TJRS, 19ª C. Cível, A1 70003360567, rel. Des. João Armando Bezerra Campos, j. 14.3.2002; TJRS, 7ª C. Crim., HC 70001404714, Novo Hamburgo/RS, pres. e rel. Des. Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite, *RJTJRS* 208, outubro/2001; TACrimSP, 4ª C., SER 1.113.859-2, rel. Juiz Devienne Ferraz, j. 20.10.1998, *RT* 761/631-633, março/1999, p. 631-633; TACrimSP, 13ª C., HC 331.810-2, rel. Juiz Teixeira de Freitas, j. 2.3.1999, *RT* 767/587-590, setembro/1999.

5. Conclusão

O princípio da livre concorrência, previsto expressamente no art. 1º, IV, da CF de 1988, pressupõe liberdade de competir. Para assegurar tal liberdade e garantir, ao mesmo tempo, aos consumidores, o pleno exercício do direito de escolha do bem ou serviço que melhor irá suprir suas necessidades, é necessário que a concorrência entre as forças do mercado ocorra de maneira leal, sem fraudes ou ardis.

Uma das formas de se garantir ao consumidor o direito a uma livre e informada escolha consiste na vedação à prática da concorrência desleal. Com efeito, o bem jurídico protegido nos crimes de concorrência desleal constitui, justamente, a *liberdade de competir*.

A intervenção do Estado no domínio econômico justifica-se, plenamente, para assegurar que a disputa de mercado se dê por meios leais, evitando-se que a clientela seja levada a preferir bens ou serviços de empresários que, na ânsia de conquistar ou preservar fatias de mercado, se utilizem de recursos fraudulentos e contrários à boa-fé.

Registre-se que não se busca, de maneira alguma, mediante a vedação à concorrência desleal, reprimir a disputa entre as forças do mercado. Ao contrário, a concorrência, se exercida dentro da normalidade, sem abusos de direito, é prática sau-

dável, não apenas para o consumidor, que tem como escolher de maneira adequada os bens ou serviços a consumir, como também para o próprio "mercado", que precisa estar continuamente se aperfeiçoando para manter sua clientela e conquistar novos fregueses.

Uma das maneiras que podem ser utilizadas por empresários para captar deslealmente clientes de outrem consiste na violação dos chamados "segredos de fábrica" ou "segredos de negócios". Embora sejam distintos, têm importância fundamental no mundo dos negócios, sendo sua violação capitulada como crime de concorrência desleal, nos termos do art. 195, XI, da Lei 9.279/1996.

Em tempos de globalização e de transmissão quase imediata de informações, via *Internet*, é preciso cada vez mais atentar para as inúmeras possibilidades de ocorrência da denominada "espionagem econômica", que ganham, paulatinamente, maior espaço na mídia e vêm preocupando um número crescente de empresários.

Neste sentido, o legislador e os operadores do Direito devem estar atentos para evitar que práticas desleais deste tipo sejam perpetradas, garantindo, dessa forma, a observância dos princípios constitucionais da livre concorrência e da proteção ao consumidor.