

PROTEÇÃO LEGAL AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

KÁTIA BRAGA DE MAGALHÃES
Advogada

Definido, em sede doutrinária, como o conjunto de métodos ou fórmulas empregados na fabricação de produtos, tais como particularidades de produção, uso de máquinas e ferramentas e manipulação de substâncias de certa procedência, em determinadas proporções, o segredo de negócio, ou *trade secret*, para utilizar a denominação adotada pela literatura alienígena, tem figurado como um dos principais alvos das atenções na atualidade. Por compreender técnicas indispensáveis à melhoria da qualidade do produto ou ao incremento de sua fabricação em linhas de montagem, esse tipo peculiar de segredo se reveste de valor inestimável nos processos de industrialização, podendo ser apontado como um dos fatores primordiais para o êxito do empreendimento empresarial.

Ocorre que, a despeito das inúmeras discussões acerca do assunto e das tentativas, durante a tramitação, no Senado, do projeto que culminou na Lei de Propriedade Industrial em vigor (Lei nº 9.279/96), de nela incluir um capítulo autônomo sobre segredos de negócio, o ordenamento jurídico pátrio, em descompasso com o célere desenvolvimento das práticas comerciais, ainda não prevê uma conceituação legal expressa para este instituto. Tal omissão legislativa só pode gerar insegurança junto a todos os agentes econômicos responsáveis pelo desenvolvimento de técnicas de produção em caráter confidencial e, sobretudo, perplexidade perante o Poder Judiciário, ao ter de dirimir conflitos em torno de infrações a um conjunto de bens imateriais, cujas características não se acham elencadas em qualquer diploma legal.

De acordo com a doutrina majoritária, os dois principais elementos do *trade secret* consistem, em síntese, no interesse prático de que se reveste a compilação das técnicas e métodos protegidos sob sua égide e no seu caráter

confidencial. Trata-se de um conjunto de dados, na maior parte dos casos de aplicação industrial, dotados de valor econômico intrínseco, cujo titular busca mantê-lo inacessível, ou seja, fora do alcance dos concorrentes. Como bem acentuaram os mestres Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst *in Droit de la Propriété Industrielle*: E. Dalloz, 1993, p. 341,

“(...) le procédé de fabrication doit contenir une certaine originalité et offrir un intérêt pratique et commercial; il doit avoir une valeur marchande. Le procédé de fabrication doit être resté inconnu des autres industriels et tenu caché aux concurrents. (...)”.

Assim, o titular desses dados confidenciais, insuscetíveis de registro perante qualquer órgão, desfruta sobre eles de exclusividade por tempo indeterminado, até que concorrentes, por seus próprios recursos, esforços e pesquisas, logrem ter acesso aos métodos e fórmulas por eles compreendidos. A título exemplificativo, merece destaque o fato de que a fórmula da Coca-Cola, uma das mais cobiçadas em todo o mundo, perdura indecifrada ao longo de várias décadas.

No entanto, ao silenciar sobre sua conceituação expressa, a lei posta absteve-se de elencar os direitos do titular de *trade secrets* dentre os direitos reais, contentando-se em tipificar sua divulgação, exploração ou uso desautorizados como crime de concorrência desleal, a teor do art. 195, incisos XI e XII, da LPI, tal como ocorria em relação ao art. 178, incisos XI e XII, do revogado DL nº 7.903/45.

Daí exsurge uma das mais significativas distinções entre segredos de negócios e patentes, pois, como verdadeiro prêmio pela contribuição no aperfeiçoamento da tecnologia até então conhecida, o Estado, mediante a carta patente concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal, confere a seu titular a propriedade sobre a invenção por ela compreendida, ainda que por tempo determinado. Com efeito, expirado o prazo de proteção legalmente previsto, a patente cai inevitavelmente em domínio público, ou seja, extingue-se o direito de propriedade sobre ela, sendo dado a terceiros a faculdade de utilizá-la a seu talante.

No tocante à confidencialidade, trata-se da segunda característica essencial dos *trade secrets*, pois, como acentuou o saudoso Celso Delmanto,

“(...) *Encontrados através de pesquisa, ou obra do acaso ou sorte (como várias vezes também acontece), seus titulares procuram conservá-los ocultos pelo maior tempo possível; (...)*
(...) podemos dar sua definição : um método ou meio especial de fabricação, patenteável ou não, que é mantido em sigilo”. (**Crimes de Concorrência Desleal**: E. da USP, 1975, p. 211).

Tanto assim é que, para apurar se determinada informação se acha amparada pelo instituto do segredo de negócio, faz-se mister verificar, no caso concreto, se ela é e deve permanecer sigilosa. Em outras palavras, cumpre examinar se esses dados não pertencem ao âmbito do conhecimento e uso comum, sendo antes fruto dos esforços e despesas empregados por seu titular.

Neste particular, também salta aos olhos a distinção entre os *trade secrets* e as patentes, pois, enquanto aqueles devem ser mantidos em sigilo, sob pena de se esvanecer e perder todo o seu valor econômico, estas, ao contrário, deverão ser necessariamente, durante a tramitação do processo administrativo de exame junto ao INPI, trazidas ao conhecimento do público. A propósito, convém salientar que o art. 24 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial em vigor) erige a condição *sine qua non* para a validade da patente que seu relatório descreva, para utilizar a terminologia do mestre René Descartes em seu **Discurso do Método**, com clareza e distinção, o objeto da invenção a ser protegida, de modo a possibilitar sua apreciação por parte do examinador autárquico, achando-se fulminada de nulidade a patente que vier a ser concedida em contrariedade com o referido dispositivo legal.

Outrossim, decorridos 18 meses da data de seu depósito, o pedido de patente deve ser publicado no órgão de comunicação oficial do INPI, a Revista de Propriedade Industrial, o que permite a terceiros tomar ciência do invento por ela compreendido.

Cabe, então, ao empresário optar entre pleitear a proteção patentária para uma invenção ou um processo produtivo, requerendo ao Estado a outorga de um título de propriedade, por período certo, sobre o invento, ou resguardá-lo sob o instituto do *trade secret*, mantendo-o longe do alcance de terceiros, que a ele só poderão aceder empregando seus próprios esforços em pesquisas tecnológicas. Assim, enquanto a patente configura uma forma de monopólio temporário de direito sobre uma dada invenção ou técnica,

a titularidade do segredo de negócio pode ser equiparada a uma situação monopolística de fato.

Embora carecedora de uma conceituação expressa do instituto, a legislação pátria, além de tipificar violações a segredos de negócio como crime de concorrência desleal, tem buscado assegurar mecanismos de proteção aos *trade secrets*, sendo tal preocupação refletida, mais uma vez, no texto da Lei de Propriedade Industrial, ao dispor que, na hipótese de tornar-se imprescindível sua revelação em Juízo, deverá o processo prosseguir em segredo de justiça, a teor do art. 206 do referido diploma legal, abaixo transcrito:

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.

Note-se que a própria Administração Pública zela pela manutenção do segredo industrial, merecendo nota um fato ocorrido durante o processo de avaliação da regularidade da compra das ações da Companhia Petroquímica do Sul – Copesul pelas empresas OPP – Poliolefinas S.A e Polisul – Petroquímica S.A. Conforme noticiado pela Gazeta Mercantil de 4 e 12 de julho de 1996, a Secretaria de Direito Econômico – SDE – havia determinado à Petroquímica Triunfo S A que devolvesse cópias do processo que teriam sido tiradas sem autorização do referido órgão, por conterem informações confidenciais acerca das empresas, a licitude de cuja concentração estava sendo examinada.

Cabe, ainda, salientar que o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30-12-1994, outorga proteção expressa à informação confidencial, em consonância com o disposto em seu art. 39, 2, *verbis*:

Art. 39 - (...)

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

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;

c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

Entretanto, conforme explicitado anteriormente, a ausência de uma definição precisa sobre o segredo de negócio enseja questionamentos acerca do instituto, tornando-o uma zona nebulosa, e obstando, assim, a efetiva representação a infrações a *trade secrets*. Ora, como revela a experiência profissional, carecem os julgadores de critérios legalmente elencados que lhes permitam verificar, no caso concreto, se a compilação de dados violados se enquadra no âmbito de proteção conferida a esse tipo de segredo ou se a conduta em exame seria tipificada como uma outra modalidade delituosa qualquer ou se tratar-se-ia, até mesmo, de uma prática penalmente irrelevante.

A ilustrar tal perplexidade, basta aludir a certas dúvidas como as que versam sobre a própria natureza das informações técnicas compreendidas pelo segredo e o grau de esforços e montante de investimentos que seriam suficientes para a protegibilidade dessas compilações de dados. Assim, costuma-se indagar, por exemplo, se apenas técnicas industriais estariam amparadas pelo instituto ou se também métodos originais desenvolvidos por profissionais liberais no desempenho de suas atividades também achar-se-iam tutelados como *trade secrets*.

Por isso mesmo, na tentativa de contornar tais inconvenientes, a jurisprudência americana vem fixando critérios para a caracterização de segredos de negócio, sobretudo para aferir, em hipóteses concretas, se determinados métodos, objeto de contratos de transferência de tecnologia, deveriam ser mantidos sob uma estrita confidencialidade, por tratar-se de um *trade secret*. A propósito, cabe invocar, a título ilustrativo, decisão proferida por um tribunal norte-americano no caso *Mycalex Corp. of América vs. Pempco Corp.*, mencionada por Jean-Marie Deleuze, in **Le contrat de transfert de processus technologique**: E. Masson, 1982, p. 29, onde a corte julgadora determinou os seguintes parâmetros para a identificação de uma tecnologia

como segredo de negócio:

- a) o valor da informação para o titular do negócio e para seus concorrentes;*
- b) o grau de esforço e o montante despendido no desenvolvimento da informação;*
- c) o tipo de dificuldade com o qual se deparariam terceiros para adquirir e divulgar a informação em tela.*

Tecidas essas breves considerações, conclui-se que o legislador pátrio não pode desperdiçar a oportunidade de conceituar com precisão o instituto do *trade secret*, assegurando-lhe uma proteção mais eficiente, o que certamente desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento econômico de um país como o Brasil, carente de tecnologia e que, por isso mesmo, deve assegurar a mais ampla tutela a seus titulares. Eis aí um dos mais importantes desafios lançados à geração contemporânea, qual seja, o de criar mecanismos legais capazes de afastar a nação de uma realidade terceiro-mundista, inserindo-a no dinâmico mundo globalizado. ◆