



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
ASSOCIAÇÃO FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO -
PROFNIT

MARIANA PIOVEZANI MORETI

**O CONHECIMENTO EMPRESARIAL NÃO PROTEGIDO POR DIREITO DE
EXCLUSIVA:**
UMA ORIENTAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO SEGREDO EMPRESARIAL

Maringá

2023



MARIANA PIOVEZANI MORETI

**O CONHECIMENTO EMPRESARIAL NÃO PROTEGIDO POR DIREITO DE
EXCLUSIVA:**

UMA ORIENTAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO SEGREDO EMPRESARIAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para Inovação – PROFNIT – Ponto
Focal Universidade Estadual de Maringá – UEM.

Orientador: Prof. Dr. Wilker Caetano

Maringá

2023

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Central - UEM, Maringá - PR, Brasil)

M845c

Moreti, Mariana Piovezani

O conhecimento empresarial não protegido por direito de exclusiva : uma orientação para proteção do segredo empresarial / Mariana Piovezani Moreti. -- Maringá, PR, 2023. 200 f.: il. color., figs., tabs.

Acompanha produto : O conhecimento empresarial não protegido por direito de exclusiva : uma orientação para proteção do segredo empresarial. 38 f.

Orientador: Prof. Dr. Wilker Caetano.

Produto educacional - Mestrado Profissional - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Administração, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), 2023.

1. Propriedade intelectual. 2. Trade secret. 3. Segredo empresarial. 4. Concorrência. I. Caetano, Wilker, orient. II. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Administração. Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT). III. Título.

CDD 23.ed. 346.048

MARIANA PIOVEZANI MORETI

**O CONHECIMENTO EMPRESARIAL NÃO PROTEGIDO POR DIREITO DE
EXCLUSIVA:**

UMA ORIENTAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO SEGREDO EMPRESARIAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentada
como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para Inovação – PROFNIT – Ponto
Focal Universidade Estadual de Maringá – UEM.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Wilker Caetano (Orientador)
[PROFNIT – UEM]

Prof. Dr(a) Shana Sabbado Flores
(Docente do PROFNIT - IFRS)

Prof. Dr. Lucas Ruíz Balconi
[Mercado]

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço ao meu orientador Wilker Caetano pela paciência, direcionamento e apoio durante a elaboração do trabalho, o que foi fundamental para a conclusão do projeto. Agradeço também a Universidade Estadual de Maringá, a coordenação do curso e todos os professores do ponto focal, os quais se empenharam e ofereceram suporte nessa trajetória. Não posso deixar de agradecer aos colegas do curso, pelo apoio e presença constante, pelo compartilhamento de dificuldades e conquistas. Ainda, agradeço meu companheiro de vida pela estrutura, amor e por sempre acreditar no meu potencial e incentivar minhas escolhas. Por fim, agradeço toda a equipe do escritório do qual sou sócia, que uniram forças para permitir que eu me afastasse das minhas atribuições para dedicação ao desenvolvimento desse trabalho.

Há frases assim felizes. Nascem modestamente, como a gente pobre; quando menos pensam, estão governando o mundo, à semelhança das ideias. As próprias ideias nem sempre conservam o nome do pai; muitas aparecem órfãs, nascidas de nada e de ninguém. Cada um pega delas, verte-as como pode, e vai levá-las à feira, onde todos as têm por suas (Machado de Assis. Capítulo XXXVII – Desacordo no acordo, de Esaú e Jacó).

MORETI, Mariana Piovezani. **O conhecimento empresarial não protegido por direito de exclusiva**: uma orientação para proteção do segredo empresarial. 2023. f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2023.

RESUMO

Na contemporaneidade as criações, dados e outras informações se destacam como ativos essenciais para a prática das atividades empresariais. Nesse cenário, identificou-se o desafio de proteger os ativos intangíveis ao se considerar o gargalo entre os bens protegidos pela propriedade intelectual por direito de exclusiva e outros conhecimentos protegidos enquanto posição jurídica. Assim, o objetivo do presente estudo foi apresentar formas e mecanismos de como proteger esse conhecimento de forma efetiva. Através de uma metodologia dedutiva baseada em pesquisa bibliográfica e documental, o estudo mostrou um crescimento da opção das empresas pelo segredo e a necessidade de uma melhor compreensão sobre o instituto. Dessa forma, compreendeu-se que o segredo pode ser qualquer informação, conhecimento ou dado (“informação”), desde que seja confidencial, conceda vantagem competitiva, sejam eivados esforços pelo titular para manter a informação em segredo, não esteja em domínio público, não seja facilmente determinável ou acessado por meios lícitos. Com base nessas premissas, é que ocorre a identificação interna na empresa de quais informações preenchem os requisitos legais para criação de ferramentas de proteção preventivas, porque se a fuga ocorrer a informação deixa de ser secreta e a vantagem competitiva se perde. Assim, propôs-se um passo a passo que segue um fluxo de identificação do segredo, classificação dessa informação em níveis de proteção, elaboração de um plano de proteção, valoração da informação, e premissas básicas para a criação de documentos internos.

Palavras-Chave: Vantagem Competitiva; Concorrência desleal; Segredo comercial; Propriedade intelectual; Saber-fazer.

MORETI, Mariana Piovezani. **Business knowledge not protected by exclusive rights**: a guideline for protecting trade secret. 2023. f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2023.

ABSTRACT

In contemporary times, intangible assets, data and other information stand out as essential assets for the practice of business activities. In this scenario, the challenge of protecting intangible assets was identified when considering the bottleneck between assets protected by intellectual property by exclusive rights and other knowledge protected as a legal position. Thus, the objective of the present study was to present ways and mechanisms of how to protect this knowledge effectively. Through a deductive methodology based on bibliographical and documentary research, the study showed a growth in companies' option for secrecy, especially in a practical way due to the dynamics of innovation, and the need for a better understanding of the institute. In this way, it was understood that the secret can be any information, knowledge, or data ("information"), if it is confidential, grants a competitive advantage, efforts are made by the holder to keep the information secret, it is not in the public domain, is not easily ascertainable or accessed by lawful means. Based on these assumptions, it is necessary to identify internally in the company which information meets the legal requirements and create preventive protection tools, because if the leak occurs, the information is no longer secret, and the competitive advantage is lost. Thus, a step-by-step process was proposed that follows a flow of identification of the secret, classification of this information into levels of protection, elaboration of a protection plan, valuation of information, and basic premises for the creation of internal documents.

Keywords: Competitive advantage; Unfair competition; Trade secret; Intellectual Property; Know-how.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Categorias de informações protegidas por segredo	76
--	----

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Números de casos julgados 2012 e 2021	58
Quadro 2: Objetivos específicos e procedimentos metodológicos	65
Quadro 3: Etapas da pesquisa	66
Quadro 4: Resultado da busca de artigos ScienceDirect e CAPES	67
Quadro 5: Resultado da busca de artigos Google Acadêmico	68
Quadro 6: bibliografia e contribuição	68
Quadro 7: Resultado da busca de decisões judiciais	71
Quadro 8: Definição de segredo empresarial para a legislação brasileira	77
Quadro 9: Definição de segredo empresarial aplicável	79
Quadro 10: Cláusula de não concorrência nos contratos de trabalho	95
Quadro 11: Cláusula de não concorrência em relações empresariais	96
Quadro 12: Análise de decisão judicial	104
Quadro 13: Potenciais informações protegidas por segredo empresarial I	109
Quadro 14: Potenciais informações protegidas como segredo empresarial II	109
Quadro 15: Potenciais informações protegidas como segredo empresarial III	110
Quadro 16: Potenciais informações protegidas como segredo empresarial IV	110

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AC	Ação Cautelar
AIRR	Agravo de Instrumento em Recurso de Revista
APL	Apelação
AREsp	Agravo em Recurso Especial
ART.	Artigo
BR	Brasil
CC	Código Civil
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
DJ	Diário da Justiça
DJE	Diário da Justiça Eletrônico
DTSA	Defend Trade Secret Act
DEJT	Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
EP	Licença para Exploração de Patente
EUA	Estados Unidos da América
FT	Fornecimento de Tecnologia
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ITAP	Technology Assistance Program
LDA	Lei de Direitos Autorais
LPI	Lei de Propriedade Industrial
NDA	Non Disclouse Agreement
NIST	Nacional Institute of Standards and Technology
NSTDA	National Science and Technology Development Agency
OMC	Organização Mundial do Comércio

OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PI	Propriedade Intelectual
PMEs	Pequenas e Médias Empresas
REsp	Recurso Especial
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJDF	Tribunal de Justiça do Distrito Federal
TJSC	Tribunal de Justiça de Santa Catarina
TJSP	Tribunal de Justiça de São Paulo
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TRT	Tribunal Regional do Trabalho
TST	Tribunal Superior do Trabalho
UPSTO	United States Patent and Trademark Office
UTSA	Uniform Trade Secret Act
WIPO	World Intellectual Property Organization

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. REFERENCIAL TEÓRICO	19
2.1. INOVAÇÃO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO	19
2.2. INOVAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A PROPRIEDADE INTELECTUAL	25
2.3. AS FERRAMENTAS TRADICIONAIS DE PROTEÇÃO CONFERIDAS PELA PROPRIEDADE INTELECTUAL	30
2.4. PROPRIEDADE INTELECTUAL: DIREITO DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA E TEMPORÁRIA SOB BENS IMATERIAIS E POSIÇÃO JURÍDICA	34
2.5. TRADE SECRET	37
2.6. SEGREDO EMPRESARIAL.....	41
2.7. KNOW-HOW.....	48
2.7.1. Contratos de know-how	51
2.8. O SEGREDO COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO EMPRESARIAL.....	56
3. JUSTIFICATIVA	61
4. OBJETIVOS.....	63
4.1. OBJETIVO GERAL	63
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	63
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	64
5.1. ETAPAS DA PESQUISA	66
6. RESULTADOS	73
6.1. OS ELEMENTOS COMUNS NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO DO SEGREDO EMPRESARIAL E SUA RELAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 73	
6.2. COMO PROTEGER O SEGREDO EMPRESARIAL?.....	80
6.3. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DO SEGREDO.....	99
6.4. PRÁTICA PROFISSIONAL	101
7. PROPOSTA: ORIENTAÇÃO PARA EMPRESAS PROTEGEREM O SEGREDO EMPRESARIAL	107
CONCLUSÃO	118
REFERÊNCIAS.....	122
ANEXO 01 – MANUAL PARA ORIENTAR AS EMPRESAS A PROTEGEREM O SEGREDO EMPRESARIAL	129

ANEXO 02 – ARTIGO CIENTÍFICO RESULTADO DESTE TRABALHO	168
4 A PROTEÇÃO DO SEGREDO EMPRESARIAL	180

1. INTRODUÇÃO

Diversas forças motrizes estão mudando as regras de competitividade empresarial, dentre elas a globalização, a tecnologia da informação, novas mídias, redes de computadores, conectividade, dentre outras. Todos esses componentes quando aliados ao capital intelectual representam um sistema de geração de riqueza baseado no “conhecimento”.

O “conhecimento”, que para Thomas H. Davenport e Laurence Prusak (1998, p. 06-07), é uma “mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado”, nas organizações, “costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais”. Por conta dessa complexidade, “os ativos do conhecimento são muito mais difíceis de se identificarem”.

Para Karl Sveiby (1998, p. 46), o “conhecimento é uma capacidade de agir”, que “não pode ser descrito por meio de palavras por ser principalmente tácito; sempre sabemos mais do que podemos expressar”. Para o Autor, o conhecimento “é ao mesmo tempo dinâmico e estático”. No entanto, no contexto empresarial, a melhor forma de descrever o “conhecimento” é por meio do conceito de competência, que “engloba o conhecimento real, a habilidade, a experiência, os julgamentos de valor e as redes sociais”.

É a forma de gerir esse conhecimento um dos fatores que faz com que as empresas se destaquem no ambiente concorrencial. Segundo Roberto Cardoso Struve (2002, p. 20) é por meio da gestão do conhecimento que se “amplia a capacidade de inovar, de criar e gerar novos conhecimentos, aumentar a produtividade, maximizar a rentabilidade, satisfazer os clientes, ter novas ideias e muita criatividade”.

Assim, em um contexto empresarial contemporâneo, em que a busca por diferencial competitivo é praticamente condição para permanência no mercado, o conhecimento, trabalho ou o resultado intelectual (não corpóreo) proveniente da mente humana, ganha posição de destaque na inovação. Nesse contexto, a inovação não se restringe às capacidades técnico-científicas, mas a competências voltadas ao conhecimento da estrutura dos mercados, oportunidades, riscos e estratégias, que nada mais são do que a utilização do conhecimento para geração de valor.

Em outras palavras, inovar, que por tanto tempo se restringiu ao papel de introdução de um produto/serviço novo ou melhorado no mercado, chamando para si a proteção pela Propriedade Intelectual, passa a ser representado, em certa medida, “em uma nova face da ‘autoridade intelectual’”, porquanto “atrai para si o poder de transformar o mundo”, muito além dos “efeitos técnicos e estéticos que encerram nos objetos criados” (ARRABAL, 2017, p. 244).

Portanto, as empresas voltam atenções aos seus ativos intangíveis, onde o conhecimento gera riqueza, e que são responsáveis, por exemplo, com que o ágio do preço das ações da Microsoft sobre o valor contábil seja atribuído a sua base de clientes, composta por 35 milhões de pessoas que utilizam seu sistema operacional (SVEIBY, 1998); com que o valor de mercado do Facebook seja de US\$ 1 trilhão, mais do que o valor dos seus ativos registrados (Olhar Digital, 2021). Esses exemplos servem para corroborar com o fato de que o conhecimento de valor econômico, em determinados negócios, se torna sua maior vantagem competitiva perante a concorrência.

Ocorre que, os ativos intangíveis possuem valor comercial porque constituem propriedade da empresa (SVEIBY, 1998). Ou seja, os ativos intangíveis geram riqueza a partir do momento em que a eles é conferido um título de exclusividade (propriedade), que garante a exploração econômica em detrimento dos concorrentes, ou possui um valor econômico que, apesar de não gerar um título de exclusividade, garante uma posição no mercado que lhe gera vantagens frente aos concorrentes.

É a propriedade intelectual que assume o papel do conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos que regulam a produção e o acesso ao conhecimento, transformando os bens intelectuais em bens apropriáveis, isto é, mercadorias que fazem parte do comércio internacional (GANDELMAN, 2004).

Grande parte dos ativos intangíveis de uma empresa como a marca, as patentes, o desenho industrial, software, bem como outros elementos produzidos pela indústria criativa, são protegidos pela Propriedade Intelectual. No entanto, parte extremamente importante desses elementos, que geram vantagem competitiva, como o *know-how*, dados de clientes e fornecedores, metodologias e gestão de projetos, relações mercadológicas, estratégia de marketing, entre outros, são fenômenos que não são objeto de exclusividade legal, seja em razão de sua inapropriabilidade ou pela ausência de expressa previsão legal.

Tais figuras se caracterizam como uma oportunidade concorrencial resultante da detenção de certas informações em torno de um segredo ou confidencialidade, que geram escassez suficiente que lhes dotem de valor competitivos, cujas modalidades estão divididas em: (a) Segredo de fábrica; (b) Segredo de negócio; (c) *Know-how*; (d) Informações confidenciais. Referidas modalidades possuem proteção em uma variedade de normas, mas em especial como valores concorrenciais “pelo potencial de haverem receita no mercado com apoio na informação escassa – através dos mecanismos da concorrência desleal” (BARBOSA, 2017, p. 345).

Nesta perspectiva, apesar da existência, os mecanismos de proteção desses ativos intangíveis não geram um título de exclusividade (propriedade) para exploração do bem no mercado, mas se resumem em uma situação de fato: a posição de uma empresa que lhe dá vantagem na concorrência, porquanto o que define a vantagem não é uma técnica, um sinal, um desenho industrial, mas a falta de acesso por parte dos concorrentes ao conhecimento específico gerado dentro da empresa (BARBOSA, 2017).

Nesse cenário, considerando a ausência de forma jurídica protetiva própria, a pergunta que orienta essa pesquisa é a seguinte: é possível as empresas se valerem de estratégias internas e contratuais para evitar a fuga do conhecimento e garantir a exploração dessa vantagem competitiva?

Procurando responder à pergunta de pesquisa que norteia este estudo, foi definido como objetivo geral propor uma orientação para empresas privadas que almejam evitar a fuga do conhecimento utilizando-se de uma posição de vantagem competitiva.

Na busca do objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos: (a) delimitar uma estratégia de busca para identificação de autores que trabalham com o segredo empresarial e propõem mecanismos práticos de proteção desse ativo intangível, bem como a busca de artigos em base de dados como o mesmo propósito; b) identificar os elementos em comum tratados nos trabalhos selecionados, relacionando-os com a legislação brasileira; c) apontar ferramentas que podem ser utilizadas pelas empresas brasileiras para que os ativos intangíveis que geram vantagem competitiva, mas não são abrangidos por direito de exclusivo, estejam protegidos; d) propor uma orientação para empresas privadas brasileiras para proteção do segredo empresarial.

A experiência profissional desta pesquisadora como advogada há mais de 10 (dez) anos¹, atuante na área de propriedade intelectual para empresas privadas, somada as demandas provenientes dos seus clientes, indicou um aumento de casos de concorrência desleal pela fuga do conhecimento e um crescente interesse por parte das empresas pela proteção de conhecimentos internos não protegidos por direito de exclusiva, o que desembocou na vontade de compreender as possibilidades dentro da legislação brasileira, bem como em identificar um formato compreensível aos empresários, que os oriente na gestão desses bens.

Além da importância identificada a partir da experiência profissional, há uma tendência no estudo da proteção dos bens não respaldados por direito de exclusiva. Isso se dá em virtude da era da transformação digital, em que manter informação é um desafio constante, mas uma necessidade. De acordo com o relatório organizado pela World Intellectual Property Organization (2019) empresas e governos estão dando mais importância para a proteção dos conhecimentos comerciais² e diversos países, como os membros da União Europeia³, Japão, China e Estados Unidos da América⁴, promulgaram ou editaram suas legislações sobre a matéria, trazendo uma abordagem mais convergente.

No mesmo documento, foram listadas quatro razões pelas quais o conhecimento empresarial de valor tem chamado atenção. São elas: (a) o fato da digitalização ter transformado tudo em dados, que transformados em informação se tornam um importante ativo do negócio; (b) que a proteção do conhecimento exerce um papel fundamental nos negócios colaborativos; (c) mobilidade de pessoal qualificado, como consequência direta da globalização e da mudança dos modelos de negócios, o que faz com que as empresas estejam mais vigilantes sobre qual

¹ Advogada atuante desde 2008, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob nº 48.316.

² O documento referenciado trata do instituto “trade secret”, que em tradução livre significa Segredo Comercial. Contudo, esse termo não será utilizado na pesquisa uma vez que o conceito, quando traduzido, importa em algumas diferenciações em face das legislações e doutrina brasileira. O significado do segredo e suas peculiaridades serão tratadas em tópico específico deste trabalho. Para a finalidade pretendida na introdução, vale entender que o conhecimento empresarial de valor se refere as seguintes modalidades: (a) segredo de fábrica; (b) segredo de negócio; (c) Know-how; (d) informações confidenciais. O documento referenciado, apesar de tratar do termo “trade secret”, abrange as modalidades indicadas.

³ “Reflecting the increased importance of trade secrets in firms’ IP strategies, the European Union adopted in 2016 a directive to protect undisclosed know-how and business information, which it described as ‘the currency of the knowledge economy’” (Ciuriak; Patashkina, 2021, p. 3). A diretiva referenciada é a “Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. OJ L 157, 15 June 2016: 1–18”.

⁴ Defend Trade Secrets Act of 2016, S. 1890, 114th Cong. § 2 (2016).

informação pode ser compartilhada com seus funcionários; (d) a vulnerabilidade da informação e dos dados (WIPO, 2019).

De igual forma, Ciuriak e Patashkina (2021) afirmam que os governos do mundo inteiro estão introduzindo legislações para tratar ou aperfeiçoar o tratamento do conhecimento empresarial, especialmente em razão da aceleração da inovação baseada em dados, em que as posições jurídicas proporcionadas pelo conhecimento empresarial se tornam fundamentais para a criação de estratégias de propriedade intelectual, em parte porque os dados e algoritmos que exploram esses dados não são patenteáveis ou protegidos por direito autoral, mas também porque se torna mais fácil utilizar técnicas para manter o conhecimento em segredo em detrimento do sistema tradicional de propriedade intelectual, especialmente em razão da fluidez, flexibilidade e rapidez do ambiente de inovação em que as empresas funcionam atualmente.

Assim, estudar o conhecimento empresarial não protegido por direito de exclusiva é fundamental para que os negócios sejam competitivos na contemporaneidade, e para além do acesso ao conhecimento sobre o assunto, é indispensável que as empresas detenham orientação para que efetivamente possam proteger componentes essenciais dos seus negócios.

Para atingir os propósitos definidos, a pesquisa será conduzida por meio de pesquisa bibliográfica (livros e artigos científicos do campo do Direito, Administração e Economia) e documental (legislação, regulamentos nacionais e internacionais, jurisprudências, memoriais, pesquisas, reportagens, dentre outros), com abordagem qualitativa, de natureza aplicada e objetivo exploratório.

Este trabalho encontra-se estruturado em sete capítulos, sendo o primeiro esta introdução, em que é apresentado o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, metodologia, resultado esperado e estrutura do trabalho.

O segundo capítulo se destina a apresentação do referencial teórico que fundamenta este trabalho ao delinear a relação entre inovação, propriedade intelectual e os conhecimentos empresariais não protegidos por direito de exclusiva (propriedade), e será dividido em cinco seções: a primeira para conceituar inovação e entender sua dinâmica no contexto contemporâneo; a segunda se destina a compreender a relação da inovação com a propriedade intelectual e alguns desafios decorrentes da atual dinâmica de mercado; a terceira servirá para elencar as formas tradicionais de proteção conferidas pela propriedade intelectual, sob a perspectiva

legal baseada nos bens imateriais protegidos; a quarta objetiva compreender os mecanismos de proteção aos bens imateriais não protegidos por direito de exclusiva, mas por meio de uma posição jurídica que confere vantagem competitiva no mercado, como o segredo empresarial e *know-how*, que serão tratados em subseções; a quinta seção tem por finalidade compreender se o segredo tem sido utilizado como estratégia de propriedade intelectual e os principais desafios identificados dentro da dinâmica empresarial contemporânea.

O terceiro capítulo serve para a justificação da pesquisa, seguido do capítulo quarto, em que são delimitados os objetivos propostos. Na sequência, no capítulo cinco são apontados os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento da pesquisa, sendo que no sexto capítulo são explicitados os resultados obtidos, seguido de uma orientação para empresas protegerem o segredo empresarial.

Por fim, o capítulo sete é destinado a conclusão da pesquisa, seguido das referências utilizadas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta as definições basilares para a realização desta pesquisa, com vistas a delimitar o campo de estudo e dissertar sobre os conhecimentos produzidos cientificamente. Assim, aborda-se sobre os conceitos de inovação e propriedade intelectual em uma visão contemporânea, bem como a relação entre os institutos. Ainda, busca-se a compreensão do conhecimento empresarial de valor econômico não protegido por direito de exclusiva e os mecanismos utilizados para sua proteção.

2.1. INOVAÇÃO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO

Inovação tornou-se expressão amplamente utilizada na atualidade, nos mais variados contextos, cuja tradução, na maioria dos casos, se refere à ideia de mudança, de processo de transformação de um bem ou serviço. Contudo, essa definição não consegue dar conta de toda a dimensão que o conceito possui na contemporaneidade, traduzi-la, por conseguinte, não é tarefa simples, mas essencial para enfrentar os desafios que desembocam nas bases da propriedade intelectual (ARRABAL, 2017).

O Manual de Oslo (2006, p. 55), que traz diretrizes para coleta de dados e interpretação sobre inovação, conceitua Inovação como:

[...] implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas.

Essa definição é bastante abrangente e compreende diversas inovações possíveis (produto, serviço, marketing, organização), cujas caracterizações estreitas dependem da sua implementação, mas o distintivo essencial é o elemento “novo” ou “significativamente melhorado” nas práticas de negócio.

No Brasil, a Lei de Inovação⁵, em seu artigo 2º, considera inovação como:

[...] introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. (BRASIL, 2004).

O conceito de inovação acima citado (Lei n. 10.973/2004) trouxe o complemento do “resultado efetivo em ganho de qualidade ou desempenho”, uma

⁵ Lei n. 10.973 de 2004.

característica comercial à sua aplicação. Nessa linha de raciocínio, Rivadavia Drummond (2018, p. 53) afirma que a inovação somente “ocorre quando da aplicação comercial em escala de uma determinada invenção [...] inovação envolve risco, ambiguidade e incerteza”.

Ainda, segundo o mesmo autor, para inovar é preciso se concentrar em responder às seguintes perguntas: “Qual é o problema que seu cliente quer resolver? Quais tarefas ele quer executar? Como é possível ajudar esse cliente de forma mais lucrativa, tornando sua vida fácil, simples, barata, conveniente e produtiva?” (DRUMMOND, 2018, p. 59). Trata-se de um conceito prático, capaz de esclarecer com perguntas e objetivos certos e determinados, como inovar ou identificar uma inovação, estabelecendo, assim, o processo inovador como um fenômeno que deve, necessariamente, se adaptar ao contexto econômico e social para que possa ter uma aplicabilidade concreta.

Da verificação dos conceitos, revela-se uma priorização fundamentalmente do aspecto econômico da Inovação (ENGELMANN; WELLIG, 2016). No entanto, tanto sob uma perspectiva da inovação no sentido de um processo para consecução do “novo”, quanto como um fenômeno prático com aplicabilidade comercial, a implicação fundamental é a de uma transformação cultural que se tem presenciado no contexto contemporâneo (ARRABAL, 2018). Mudanças exponenciais propiciadas por novas tecnologias de informação e comunicação que, unidas aos novos modelos de negócios, alavancam a inovação. Estes paradigmas imprimem um ritmo diferente de outrora.

Alejandro Knaesel Arrabal (2017) compartilha de uma concepção de que a Inovação compreende uma categoria complexa, o que significa “reconhecer sua irreducibilidade a concepções unidimensionais”; a Inovação seria um “fenômeno de mudança” que atinge diversas áreas, e por ser uma “categoria multidisciplinar” não se esgota em qualquer especialidade.

Inovação revela um caráter plurívoco, embora esteja irremediavelmente radicada a noção de *novidade*. (...) Considera-se *novo*, o *atual* em relação ao *antecedente*, o *futuro* em relação ao *presente* e este em relação ao *passado*. O novo é transitório já que toda novidade é sempre sobrepujada por outra. Tudo que é novo está condenado a ocupar a condição de provisória. (ARRABAL, 2017, p. 202).

A visão econômica da inovação, reflexo do atual cenário econômico mundial, no qual a inovação é tida como “indutora do desenvolvimento econômico” (ENGELMANN; WILLIG, 2016), é o enfoque adotado na presente pesquisa.

Especialmente porque, ao considerar o contexto empresarial, a sustentabilidade das organizações está “diretamente relacionada à sua capacidade de transformação” (ARRABAL, 2017, p. 219); é a inovação como requisito essencial à sua sobrevivência.

Nesse sentido, as *startups*⁶ têm sido um modelo de empreender que impulsionou o processo de inovação e representa essas mudanças.

Alguns exemplos bastante utilizados, que servem muito bem para ilustrar a situação, são os casos como Uber⁷, Airbnb⁸ e Netflix⁹, que transformaram completamente a cultura de mobilidade urbana, hospedagem e locação de filmes, respectivamente. Elas identificaram problemas e propuseram tarefas que tornaram a vida das pessoas mais fácil, barata, conveniente e produtiva. A inovação foi extremamente rápida em virtude das tecnologias emergentes aliadas a um bom modelo de negócio.

O Airbnb pode ser considerado a maior empresa hoteleira do planeta, apesar de não ser dono de nenhum quarto de hotel. A Uber é uma das maiores empresas de serviços automotivos do mundo, apesar de não empregar motoristas profissionais nem ter sequer um veículo (à exceção de uma pequena frota experimental de carros autônomos). São o exemplo perfeito de negócios na internet no século XXI, oferecendo não apenas novas oportunidades, mas também novos tipos de risco (muitas vezes mal compreendidos) àqueles que prestam e utilizam seus serviços (STONE, 2017).

Nesse contexto mais recente, a inovação, portanto, não se restringe às capacidades técnico-científicas, mas a competências voltadas ao conhecimento da estrutura dos mercados, oportunidades, riscos e estratégias.

A estratégia, um conjunto de questões relevantes que uma organização enfrenta e como as decisões são tomadas a respeito delas, é ponto fundamental para pensar na inovação.

⁶ Segundo a Lei Complementar 167/2019, Startup é a empresa de caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam startups de natureza incremental, ou, quando relacionados à criação de algo totalmente novo, caracterizam startups de natureza disruptiva. Além disso, elas caracterizam-se por desenvolver suas inovações em condições de incerteza que requerem experimentos e validações constantes, inclusive mediante comercialização experimental provisória, antes de procederem à comercialização plena e à obtenção de receita.

⁷ <https://www.uber.com/br/pt-br/>

⁸ <https://www.airbnb.com.br/>

⁹ <https://www.netflix.com/browse>

Para Rivadávia Drummond (2018, p. 78), estratégia e inovação são indissociáveis, pois “toda estratégia pressupõe algum tipo de inovação, fator fundamental para geração do conhecimento”, ou seja, a criação de novos produtos, serviços, aperfeiçoamentos de produtos e serviços já existentes e redesenho dos processos organizacionais. Somado a isso, acrescenta-se a inovação no modelo de negócio e sua intersecção com a inovação tecnológica, que cria mais valor para as organizações. Assim, as organizações que combinam mudanças em tecnologia com mudanças em modelos de negócios para criar inovação tendem a ser bem-sucedidas, justamente como acima exemplificado.

Nesse sentido, de que a inovação está para além do conhecimento técnico-científico e envolve todos os setores de uma organização, Paulo Yazigi Sabbag (2018, p. 5) afirma que:

inovação é a aplicação da criatividade para gerar um novo produto/serviço, um novo processo, uma nova forma de organização, uma nova fonte de insumos, um novo mercado ou novos benefícios que favoreçam a interação e inclusão social.

Seguindo essa linha de raciocínio, o desenvolvimento de uma nova forma de comunicação interpessoal, como o WhatsApp, por exemplo, o empreendedor, através um novo negócio, estimula o uso desse novo dispositivo em detrimento de outro e substitui, desta forma, paulatinamente o uso de um produto ou serviço ainda que o produto não seja diretamente comercializado.

Nessa esteira, há, ainda que não imediatamente, uma ruptura no equilíbrio das relações sociais e, conseqüentemente, nas relações econômicas o que provoca reavaliações de sociabilidade, consumo e de investimento e, portanto, promove a revisão das decisões microeconômicas e reflete na macroeconomia. Uma vez incorporadas estas novas informações provenientes da “inovação”, e refeitas estas decisões, os impactos da “inovação” são diluídos dentro do sistema capitalista como um todo, possibilitando a recuperação da estabilidade econômica, todavia num patamar de desenvolvimento “superior” (ŚLEDZIK, 2013).

Joseph Schumpeter (1997) relaciona os períodos de prosperidade e crescimento econômico justamente ao fato de que o empreendedor, ao inovar, passa a ser imitado por empreendedores não inovadores que investem recursos para reproduzir os bens criados pelo empresário inovador. Ademais, além das reproduções, a inovação, em regra, cria mercados e produtos derivados ao desenvolver outras demandas ainda não existentes.

Um exemplo evidente desse processo é o surgimento do mercado de aplicativos, capas, películas protetoras, assistências técnicas, dentre outros, para smartphones. Desta forma, a inovação potencializa a cadeia produtiva como maneira de sobreviver em uma economia competitiva. É por isso que, conforme Joseph Schumpeter (1996), ela promove o desenvolvimento econômico de uma nação.

Ao considerar o conceito mais amplo de inovação, criar e recriar permanentemente é tarefa inerente do ambiente concorrencial, o que exige transformação de pensamento que:

[...] não estigmatiza o erro, mas apura suas causas. Não procura 'uma resposta', mas múltiplas possibilidades de solução. O novo é obtido a partir de ações de grupo e o gênio individual foi mitificado, não ocupa mais lugar de destaque no processo criativo. A genialidade foi rotulada como furtiva e refratária ao modelo descentrado e colaborativo que estrutura as organizações do novo milênio. (ARRABAL, 2018).

Nesse ambiente global, descentralizado e colaborativo, mas ainda competitivo, a criação de conhecimento, recurso essencial da inovação, ultrapassa o modelo tradicional de inovação baseada em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e evolui para redes de inovação e para os chamados ecossistemas de inovação (MOORE, 1993). Cada vez mais organizações buscam diferentes atores para alavancar suas próprias capacidades. Nesse sentido:

A complexidade e interdisciplinaridade dos processos de inovação levou à formação dos chamados ecossistemas de inovação, que reúnem em uma mesma localidade um pool de recursos, competências e capacidades diversificadas para responder ao desafio da inovação em áreas específicas. (BUAINAIN; SOUZA, 2018, p. 42).

Neste sentido, “o termo Inovação foi praticamente integrado a ideia de processos de colaboração em rede (sistemas) que favorecem a emergência do novo” (ARRABAL, 2017, p. 220).

Cristina Lemos (1999, p. 127), ao tratar da inovação na era do conhecimento, especificamente sobre o processo de inovação, afirma se tratar de um processo interativo realizado com a “contribuição de variados agentes econômicos e sociais que possuem diferentes tipos de informações e conhecimentos”, de forma que:

Essa interação se dá em vários níveis, entre diversos departamentos de uma mesma empresa, entre empresas distintas e com outras organizações, como aquelas de ensino e pesquisa. O arranjo das várias fontes de ideias, informações e conhecimentos passou, mais recentemente, a ser considerado uma importante maneira das firmas se capacitarem para gerar inovações e enfrentar mudanças [...] Observa-se que a emergência do atual paradigma, baseado nas novas tecnologias de informação e comunicação, que possibilitou uma transformação radical nas formas de comunicação e de troca

de informações, colocou em relevo [...] a importância das diferentes fontes de inovação e da interação entre as mesmas.

Essa quebra de paradigma foi proposta por Henry Chesbrough (2003), ao trazer a compreensão da Inovação em antítese ao modelo tradicional de integração vertical da pesquisa e do desenvolvimento restrito ao ambiente interno das sociedades empresárias. É uma mudança de um modelo fechado para um modelo aberto, da internalização para a colaboração¹⁰.

Em um ambiente orientado pela lógica da Inovação Aberta, perde força a ideia do monopólio como justificativa ao elevado investimento em P&D, assim como perde força a concentração do conhecimento interno nas grandes corporações que lhes garantem posição dominante no mercado (PORTILHO, 2016), para dar lugar a uma postura a partir da qual se aspira que “[...] as ideias tanto fluam para fora da corporação, a fim de encontrar lugares melhores para a sua monetização, quanto fluam para a corporação como novas ofertas e novos modelos de negócio” (BROWN *in* ARRABAL, 2017, p. 224).

Atualmente, diversas formas de modelos colaborativos são usadas por algumas das maiores e mais bem sucedidas companhias do mundo para produzir novos produtos, como Procter & Gamble, GE, Philips, Unilever e Ford (POOLEY, 2015).

Ocorre que, em uma abordagem econômica e no contexto empresarial, independentemente do tipo de lógica de Inovação adotada, fato é que o conhecimento é fator essencial ao desenvolvimento.

Isso porque, a concepção de Inovação adotada nesta pesquisa, de que se trata da adoção ou criação de uma estratégia que gere conhecimento, seja de produto, serviço, processo, forma de organização ou outro, promovendo mudanças e ampliando a competitividade, inserida num contexto empresarial, com enfoque econômico e de alta competitividade, a concorrência e a posição que o empresário disputa no mercado são baseadas no conhecimento que o diferenciam, que fazem

¹⁰ O paradigma tradicional Closed Innovation (inovação fechada) consiste na concepção de que as sociedades empresárias devem gerar suas próprias ideias, desenvolvê-las e levá-las para o mercado. É um paradigma responsável por grande sucesso para as indústrias, em especial durante o século XX, com raízes nas atividades de P&D interno que criam uma base tecnológica e acumulam conhecimento para o desenvolvimento de novos produtos, gerando barreiras aos concorrentes no segmento (PORTILHO, 2016). Por outro lado, o conceito de Inovação Aberta (Open Innovation) se amplia “quando reconhecido como um fenômeno que pressupõe a interação entre diversos e distintos atores e organizações”, porque “tende inevitavelmente a certa abertura”, entendida como a “diluição parcial ou total do controle de subprocessos relativos à inovação” (ARRABAL, 2017, p. 223).

parte do modo de produção capitalista que não sobrevive sem se reinventar constantemente (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2015).

Dentro dessa concepção, a Inovação está para “além da dependência do capital financeiro e do aporte industrial” e:

tende a conferir ao conhecimento posição de destaque, não só porque a resolução de problemas e a produção de novos produtos e processos demandam criatividade, como também a própria racionalidade da inovação pressupõe certa *inteligência* para sua consecução. (ARRABAL, 2017, p. 239).

O conhecimento, trabalho ou o resultado intelectual (não corpóreo) proveniente da mente humana, ganha posição de destaque na Inovação, mas vem representado, em certa medida, “em uma nova face da ‘autoridade intelectual’”, porquanto “atrai para si o poder de transformar o mundo”, muito além dos “efeitos técnicos e estéticos que encerram nos objetos criados” (ARRABAL, 2017, p. 244), o que torna, fatalmente, a relação entre inovação e propriedade intelectual mais complexa.

Ainda, na lógica de Inovação aberta, que se aproxima do conceito mais amplo da inovação, é necessário se presumir a facilidade de dissipação do conhecimento que culmina na oportunidade de imitação total ou parcial das tecnologias desenvolvidas, ensejando a necessidade de criação de estratégias empresariais a fim de evitar a fuga do conhecimento. Na tentativa de sobreviver ao mercado competidor, o comportamento empresarial tem encontrado alternativas de produção inovadora, em que o fator decisivo para o crescimento econômico se concentra em conhecimentos, bens intangíveis, portanto, em sua grande parcela protegidos pela Propriedade Intelectual.

2.2. INOVAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade Intelectual é uma sistematização que tem como objeto a proteção de bens imateriais, “[...] mais especificamente o conhecimento produzido e acumulado pelo homem, bem como a tecnologia desenvolvida como resultado do conhecimento acumulado” (GANDELMAN, 2004, p.19). É definida pela Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), órgão autônomo das Nações Unidas, como a proteção da criação da mente que compreende:

A soma dos direitos relativos 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 atividade 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 proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (BARBOSA, 2010, p. 10).

Trata-se de um sistema que tem como premissas ontológicas “a ideia de que o homem usa sua capacidade criativa para desenvolver e progredir” e que “existe uma relação única e específica entre o criador e sua criação intelectual”, de forma que a proteção dessa relação segue a premissa de que “aquele que usa a sua energia criativa para produzir progresso e desenvolvimento para o conhecimento coletivo merece ser premiado, de modo a encontrar estímulo para continuar criando” (GANDELMAN, 2004, p.113).

A propriedade intelectual, portanto, assume o papel do conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos que regulam a produção e o acesso ao conhecimento, e sua relação com a Inovação está na base estrutural de garantir o contínuo desenvolvimento da ciência, da tecnologia e das artes. Nesse sentido:

A inovação não é um fenômeno espontâneo ou isolado. Incentivos como prêmios, reconhecimentos ou rendimentos ajudam a inovação. Patentes, marcas, indicações geográficas, direitos do criador, direitos autorais, proteção de informações regulatórias ou desenho industrial são ferramentas de propriedade intelectual que favorecem a inovação e, conseqüentemente, o desenvolvimento das sociedades do conhecimento. (FERNANDEZ; MORAIS, 2014, p. 15-16).

Assim, segundo essa lógica, com a propriedade intelectual ganham os titulares e ganha a sociedade, que se beneficia do desenvolvimento propiciado pelo sistema. Desse modo, o regime de propriedade intelectual é fundamentado na ideia de que o fruto do trabalho intelectual precisa ser protegido para estimular a criatividade e os investimentos na produção do conhecimento.

Para Marisa Gandelman (2004, p. 19), “o modo encontrado para proteger efetivamente os bens intelectuais foi transformá-los em bens apropriáveis, isto é, mercadorias que fazem parte do comércio internacional”. Esse aproveitamento econômico da criação se torna uma característica da inovação e ganha tratamento jurídico especial ao ser protegido por meio de direitos de propriedade intelectual, que garantem posição privilegiada no mercado e segurança jurídica para a exploração, por determinado tempo, da inovação realizada. (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2015).

A proteção da propriedade intelectual, portanto, possui um papel fundamental para o desenvolvimento econômico dos países na medida em que, ao conferir certo grau de exclusividade sobre as invenções, incentiva os agentes privados à criação de

novos produtos, serviços, tecnologias e conhecimento, estimulando a circulação e utilização de recursos, o que, assim como a propriedade física, justificaria a proteção econômica da propriedade intelectual (LILLA, 2011).

Assim, a inovação, enquanto introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características do produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho, é garantida em grande medida pela propriedade intelectual, pois é através da proteção desse conhecimento que se proporciona o incentivo necessário para a atividade inovativa.

Sob a perspectiva jurídica, tradicionalmente a inovação está vinculada à ideia de proteção intelectual por patentes, na forma disposta na Lei nº 9.279/1996, em seu art. 6º, cujo direito tratado tem como objeto uma invenção.

Apesar da legislação não trazer o conceito de invenção, há o detalhamento do que não é um invento (art. 10º) e os requisitos de patenteabilidade. Portanto, de forma presumida da lei, a invenção é o resultado de atividade inventiva que, cumulativamente: a) possua o requisito da novidade; b) para um técnico especializado no assunto, não seja decorrência evidente do estado da técnica; c) não seja concepção puramente teórica (tenha aplicabilidade); d) tenha aplicação industrial.

Sob essa perspectiva, Gabriel Leonardos (2017, p. 52) afirma que:

Sabe-se que o número de depósito de patentes é um indicador confiável do nível de desenvolvimento tecnológico de um país. A patente de invenção, por ser um título jurídico que assegura a exclusividade temporária de exploração de uma inovação, é um instrumento essencial para a concorrência leal, em uma economia de mercado. Indústrias inovadoras não podem prescindir de patentes, sob pena de estarem realizando investimentos que irão beneficiar aos seus concorrentes, e não aos seus próprios acionistas.

O número de patentes, portanto, é um termômetro do volume de produção de conhecimento em uma economia, e nunca é demais lembrar que vivemos, atualmente, a chamada Era do Conhecimento.

A relação entre propriedade intelectual e inovação na forma relatada por Leonardos (2017) é controversa. As críticas são no sentido de que as patentes não são relevantes e não estimulam a inovação, de que o sucesso de uma inovação depende muito mais do conjunto de capacidades e da posse de ativos complementares e de que a proteção ganha importância exclusivamente em alguns setores da economia, como a farmacêutica (BUAINAIN; SOUZA, 2018).

O paradoxo fica nítido ao verificar que enquanto as patentes são valoradas como instrumento capaz de medir a “inovação”, todo o resto do conhecimento da cadeia produtiva fica segregada.

De fato, as patentes não podem ser instrumento suficiente para auferir a inovação, tampouco baliza fundamental para a sua concretização, até mesmo porque nem toda geração de conhecimento é patenteável e nem toda inovação está lastreada em um produto ou processo em si, conforme já visto. Nesse sentido:

Isso, apesar de se reconhecer que uma patente é capaz de expressar um conhecimento técnico novo, mas não necessariamente um conhecimento dotado de algum valor econômico, comercializável. Talvez essa seja uma das respostas às questões que provocam arrepios em governos e empresas de economias muito avançadas, como a sueca, com alto gasto em P&D, mas baixo dinamismo econômico derivado desse mesmo dispêndio. (ARBRIX et al., 2010, p. 78).

Numa economia mundial cada vez mais globalizada, complexa e interconectada, a relação entre inovação e propriedade intelectual ainda possui extrema relevância para o desenvolvimento nacional e o desempenho das empresas, visto que a nova realidade socioeconômica é marcada pelas atividades produtivas imateriais com relevância cada vez maior para a geração e apropriação de valor econômico ou social.

Houve uma expansão gerada pelo setor de serviços e, ainda, a mudança de paradigma na apropriação e geração de valor pelas empresas que se deslocou da manufatura (fabricação de produtos, transformação física – processamento, de matérias-primas e bens intermediários) para as atividades intelectuais como as de “engenharia, gestão de marca, design, gestão de cadeias de suprimentos e canais de distribuição, projeto etc” (ALVAREZ, 2010, p. 35).

Neste sentido, é comum que o ativo mais importante de uma empresa, hoje, seja ativo intelectual como: a marca, o conhecimento (*know-how*), dados de clientes e fornecedores, metodologias e gestão de projetos, relações mercadológicas, estratégia de marketing, publicidade, entre outros.

Assim, importa compreender que a relação entre inovação e propriedade intelectual não se limita à noção da concessão da exclusividade pelo Estado, tampouco está restrito às invenções patenteáveis, mas para além de tais elementos estruturantes, é toda cadeia de relações de resultados da criatividade, inventividade e engenho humano que consiga ser transformado em ativo econômico ou social.

Inovações efetuadas pela Uber e Airbnb, por exemplo, ocasionaram transformações culturais a nível global. Pensar nas atividades de ambas as organizações, não é verificável um produto, processo ou serviço patenteável sob o arcabouço da legislação brasileira, mas proteções sob outros aspectos da propriedade intelectual (exemplo: programa de computador) ou simplesmente criações não protegíveis pelos instrumentos jurídicos tradicionais (exemplo: modelo de negócio).

Assim, a propriedade intelectual sob a perspectiva considerada no presente estudo, ou seja, de que “seu objeto é a inteligência humana aplicada e, portanto, tudo o que dela deriva” (CHALHUB; CID; CAMPOS, 2019, p. 21), é essencial para a atividade inovativa em seu aspecto amplo. Especialmente, ao considerar a sociedade atual e os ativos que nela assumem importância:

No feudalismo, o ativo chave era a terra. Nas primeiras fases do capitalismo o poder era dos detentores do capital materializado em fábricas, equipamentos e reservas monetárias, e no capitalismo globalizado a dinâmica de acumulação passou a depender fundamentalmente dos ativos intangíveis, seja na esfera financeira seja no sistema produtivo. E, por consequência, a propriedade destes intangíveis adquiriu uma dimensão absolutamente estratégica para o funcionamento da economia capitalista, semelhante à que tinha a propriedade da terra no regime feudal. (BUAINAIN; BONACELLI; MENDES, 2016).

Falar de propriedade intelectual sob o atual contexto da inovação é pensar em estratégias para disseminar, compartilhar ou manter em segredo determinado conhecimento. O fato é que a inovação demanda alguma forma de proteção no campo da comercialização, reduzindo comportamentos oportunistas e o medo de investimento, inclusive em redes abertas do conhecimento:

[...] a PI adquiriu o status de ativo estratégico, determinante na decisão de aquisição de empresas com potencial inovador, mesmo em fase inicial de desenvolvimento das ideias e ou implementação de negócios, ou na fusão de empresas com ativos intangíveis complementares, como se observou na indústria farmacêutica em geral. Também cresceu o mercado de licenciamento de tecnologia, mesmo envolvendo empresas que disputam ferrenhamente o mesmo mercado [...] o que implica o estabelecimento de acordos que como regra têm contribuído positivamente para elevar a concorrência, a inovação e os benefícios para os consumidores em geral. (BUAINAIN; SOUZA, 2018, p. 44).

Em um ambiente em que a inovação significa a adoção ou criação de uma estratégia que gere conhecimento (produto, serviço, processo, forma de organização etc), promova mudanças, amplie a competitividade e promova resultados, e sob a perspectiva de que a propriedade intelectual não se limita a noção da concessão da exclusividade pelo Estado, mas para além de tais elementos estruturantes, é toda proteção de resultados da criatividade, inventividade e engenho humano transformado

em ativo econômico, a relação positiva entre propriedade intelectual e inovação é essencial e estratégica.

Para além dos resultados do conhecimento registráveis em patentes ou por outro instituto jurídico formalmente previsto na legislação brasileira, o direito intelectual é ampliado para assumir características de proteção dos elementos oriundos da criatividade que possam gerar competitividade no âmbito empresarial. A partir disso, tais elementos, cuja exclusividade não é garantida ou oportunizada pelas formas tradicionais da propriedade intelectual, mas representam fator estratégico para resultados econômicos, é evidente a necessidade de ferramentas que reprimam a dissipação da vantagem competitiva no mercado.

2.3.AS FERRAMENTAS TRADICIONAIS DE PROTEÇÃO CONFERIDAS PELA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Juridicamente, a concepção patrimonial exclusivista sob a expressão humana se consubstanciou em duas espécies: o Direito Autoral e a Propriedade Industrial.

A primeira espécie “[...] sobreleva a originalidade como fator determinante à apropriação de representações simbólicas de condão literário, artístico e científico” (ARRABAL, 2018, p. 32). Por outro lado, a segunda, tem o condão de conferir “legitimidade monopolística sobre novas soluções técnicas – a Propriedade Industrial” (ARRABAL, 2018, p. 32).

No Brasil, o Direito Autoral vem normatizado na Lei n. 9.610/98 e procura conferir tutela moral e patrimonial sobre as criações artísticas, científicas e literárias, a partir da caracterização de sua originalidade. Ou seja, “quando a criação pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências - qualquer criação do espírito humano - em sendo original e tendo sido exteriorizada, ela se escuda pelo Direito Autoral” (CHALHUB; CID; CAMPOS, 2019, p. 22).

Segundo Henry Jessen (1967) o bem jurídico protegido pelo Direito de Autor, que é a criação ou obra intelectual, deverá preencher os seguintes requisitos: (a) pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências; (b) ter originalidade; (c) estar exteriorizado; (d) achar-se no período de proteção fixada pela lei.

Importante destacar que de acordo com a mesma legislação, o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o mesmo conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País,

motivo pelo qual está inserido no rol exemplificativo das obras protegidas por Direito Autoral. A saber, o Software (programa de computador), disciplinado pela Lei n. 9.609/98 (Art. 1º), é conceituado como:

a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

No tocante a propriedade industrial, disposta na Lei n. 9.279/96, é conferida exclusividade sobre artefatos e processos, apresentados em conformação técnico-utilitária nova frente ao estado da técnica. Em seu artigo 2º, a lei especifica as ferramentas conferidas para efetivação da proteção. A saber:

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.

A concessão de uma patente de invenção ou modelo de utilidade, conferirá ao titular o direito de exploração daquela solução de forma exclusiva e durante determinado tempo. Portanto, a solução que se enquadrar nos requisitos legais será submetida ao procedimento de pedido de patente no INPI.

O Capítulo II da Lei 9.279/96 dispõe sobre a proteção da forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial, denominados Desenho Industrial (Art. 95).

Da mesma forma que as patentes, há previsão de exclusão de proteção por desenho industrial daquilo que: I - for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (Lei 9.279/96, art. 100).

Adiante, na mesma legislação, o Capítulo III trata das Marcas, ou seja, “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (Art. 122), sendo que referidas proibições compreendem aquelas elencadas no art. 124¹¹.

A Lei 9279/96, em seu art. 176 e seguintes, trata sobre as indicações geográficas, dividida em indicação de procedência, que significa o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço, e a denominação de origem, que se refere ao o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe

¹¹ Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

De forma bastante simplista, os bens protegidos pela Propriedade Industrial, portanto, se limitam, na forma do Art. 2 da Lei 9279/96 a: patente de invenção ou modelo de utilidade, desenho industrial, marca e indicação geográfica.

Segundo Denis Borges Barbosa (2010) o recital do art. 2º. da LPI não abrange a totalidade dos objetos da Propriedade Industrial, previstos em outras legislações nacionais. O rol dos objetos legais é menor que os dos objetos possíveis na teia das relações econômicas. Para o Autor (2010, p. 122), considerando a Constituição Federal brasileira:

os limites e condicionantes do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico nacional, a lei poderia prever outras hipóteses; aventou-se, por exemplo, a proteção dos segredos de indústria, ou do know how, dos semicondutores, e certamente as variedades de plantas. Se o faz, é para vincular aos requisitos constitucionais de uso social, independentemente de conferir a tais direitos o estatuto de propriedade ou exclusividade.

Para a finalidade deste trabalho, o posicionamento retratado acima sobre a insuficiência da previsão dos objetos de proteção pela propriedade industrial é fundamental, em especial ao se considerar o contexto contemporâneo das atividades empresariais.

No arcabouço legislativo da propriedade intelectual também são encontradas legislações específicas sobre determinado bem jurídico protegido, chamadas de “sui generis”. Trata-se de uma categoria do direito de propriedade intelectual que possui figuras jurídicas intermediárias entre a propriedade industrial e o Direito Autoral, e que possuem legislações próprias, envolvendo a topografia de circuito integrado, a cultivar bem como os conhecimentos tradicionais e o acesso ao patrimônio genético, sendo cada tipo de proteção regulamentada por legislação própria.

As formas tradicionais de proteção da propriedade intelectual são reduzidas aos bens protegidos, legalmente previstos nas legislações de Direito Autoral (Lei 9610/98), de Propriedade Industrial (Lei 9279/96), Programa de Computador (Lei 9609/98), Cultivares (Lei 9456/97), Topografia de Circuito Integrado (Lei 11484/2007), e Conhecimento Tradicional e Patrimônio Genético (Lei 13123).

2.4. PROPRIEDADE INTELECTUAL: DIREITO DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA E TEMPORÁRIA SOB BENS IMATERIAIS E POSIÇÃO JURÍDICA

Para além do exercício classificatório da propriedade intelectual através dos bens protegidos, é preciso conhecer sua perspectiva desenvolvimentista e econômica consistente no direito de exclusiva sobre bens imateriais. Segundo Heloisa Gomes Medeiros (2019, p. 84):

A propriedade intelectual recai sobre uma propriedade privada temporária, garantida pelo Estado, para aquele que cria uma obra técnica ou estética, de modo que possa usufruir exclusivamente de tal obra durante o prazo de proteção, desde que respeite determinados balizamentos legais. Esse é o desenho forjado, dentre outras possibilidades, para a organização econômica de bens imateriais, como meio de estimular a criação e, consequentemente, promover o desenvolvimento tecnológico, cultural e econômico.

O detentor de bens incorpóreos “em princípio, pode assegurar sua exclusividade de fato. Só uma restrição de direito assegura a apropriação”. (BARBOSA, 2010, p. 28).

...num regime econômico ideal, as forças de mercado atuariam livremente e, pela eterna e onipotente mão do mercado, haveria a distribuição natural dos recursos e proveitos.

No entanto, existe um problema: a natureza dos bens imateriais, que fazem com que, em grande parte das hipóteses, um bem imaterial, uma vez colocado no mercado, seja suscetível de imediata dispersão. Colocar o conhecimento em si numa revista científica, se não houver nenhuma restrição de ordem jurídica, transforma-se em domínio comum, ou seja, ele se torna absorvível, assimilável e utilizável por qualquer um. Na proporção em que esse conhecimento tenha uma projeção econômica, ele serve apenas de nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, favorecerá aqueles titulares de empresas que mais estiverem aptos na competição a aproveitar dessa margem acumulativa de conhecimento.

Mas a desvantagem dessa dispersão do conhecimento é que não há retorno na atividade econômica da pesquisa. Consequentemente, é preciso resolver o que os economistas chamam de falha de mercado, que é a tendência à dispersão dos bens imateriais, principalmente aqueles que pressupõem conhecimento, através de um mecanismo jurídico que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos. O direito torna-se indisponível, reservado, fechado o que naturalmente tenderia à dispersão. (BARBOSA, 2010, p. 28).

O mecanismo que concede a exclusividade sobre um invento, obra literária ou posição de mercado se dá pela propriedade industrial ou propriedade literária. “A exclusividade jurídica da utilização de um bem imaterial, idéia, forma, ou posição no mercado dão uma mínima certeza de que se terá a vantagem econômica da escassez” (BARBOSA, 2010, p. 29). A propriedade intelectual, portanto, cria uma ficção jurídica que torna um bem imaterial, em termos econômicos, rival e exclusivo.

A propriedade intelectual confere exclusividade (direitos de exclusiva) na exploração de certos bens imateriais, ou seja, apenas seus titulares podem usar, gozar, fruir e dispor desses bens perante o mercado, gerando a ideia de escassez. A exclusividade, nesse caso, é de caráter concorrencial (BARBOSA, 2010).

Sob a perspectiva concorrencial, essa concepção vai além dos direitos exclusivos, pois há a tutela de posições jurídicas que não são exclusivas, na medida que os agentes econômicos concorrentes podem “[...] deter oportunidade total ou parcialmente idênticas sem que o Direito exclua qualquer deles do uso lícito do item em questão.” (BARBOSA, 2010, p. 31). A título exemplificativo, Denis Barbosa (2010, p. 31) aponta uma situação:

Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado, que não seja livremente acessível; saber fazer um pudim de pão que algum seu concorrente não saiba (embora outros restaurantes tenham o mesmo pudim no cardápio) dá ao que sabe uma oportunidade vantajosa na competição perante o que não sabe fazer o doce, e a possibilidade de pelo menos empatar com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro. Não há nesse caso um direito de exclusividade. O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um comportamento leal na concorrência. Não posso evitar que o concorrente que não saiba fazer o pudim, um dia aprenda pelo ensaio e erro, e empate comigo na oportunidade de mercado. O que posso impedir é que ela aprenda por um método desleal, por exemplo, subornando meu chef para conseguir a receita do pudim. Não tenho exclusividade, mas tenho uma garantia jurídica de um comportamento conforme ao que esperado no mercado.

Seguindo a linha de raciocínio, o desenvolvimento de um modelo de negócio inovador e sua inserção no mercado não garante exclusividade sobre ele. Isso porque, não há proteção do modelo de negócio pelas ferramentas tradicionais de propriedade intelectual. Basta observar o exemplo da Uber¹², uma plataforma de mobilidade urbana que revolucionou o mercado de transporte com seu modelo de negócio. Na sequência, outras empresas surgiram oferecendo o mesmo modelo de negócio aos consumidores (como a 99¹³, Cabify¹⁴, Lift¹⁵), sem que isso ofendesse propriedade da pioneira Uber.

Por outro lado, se uma dessas empresas concorrentes copiasse o conjunto de características que envolvem o modelo de negócio da Uber, tal como cores, tipografia, layout, textos, imagens, dentre outros, ainda que elas não possuam um registro ou proteção legal específica, poderia existir a caracterização de uma conduta

¹² Para saber mais sobre a Uber: <https://www.uber.com/br/pt-br/>. Acesso em 18 de maio de 2022.

¹³ Para saber mais sobre a 99: <https://99app.com/>. Acesso em 18 de maio de 2022.

¹⁴ Para saber mais sobre a Cabify: <https://cabify.com/es>. Acesso em 18 de maio de 2022.

¹⁵ Para saber mais sobre a Lift: <https://www.lyft.com/>. Acesso em 18 de maio de 2022.

desleal do concorrente, inclusive em aproveitamento parasitário pelo sucesso do negócio copiado. Ainda, caso um colaborador da Uber quebrasse o sigilo de melhorias sendo desenvolvidas no aplicativo e repasse tais informações aos concorrentes, estaríamos diante de um comportamento desleal que retirou a vantagem que a Uber detinha perante os demais. Portanto, não há um direito de exclusiva, mas uma situação em que determinada posição, que gera vantagem competitiva, é deslealmente prejudicada por seus concorrentes.

Isso também pode acontecer no desenvolvimento de uma tecnologia de automação, por exemplo. Hipoteticamente, um colaborador que trabalha no desenvolvimento de um carro autônomo, com acesso a informações sigilosas, ou seja, informações que comunicadas aos concorrentes podem prejudicar a inserção da tecnologia no mercado consumidor, se desliga do projeto e passa a trabalhar com o concorrente em desenvolvimento semelhante.

O ato de desligamento e início de atividade similar em concorrente, eventualmente, pode configurar algum tipo de infração contratualmente prevista. Mas, para além do contrato, espera-se um comportamento leal do colaborador e das empresas concorrentes. Caso identificado algum tipo de quebra de confidencialidade, repasse de estratégias ou informação privilegiada, o antigo empregador pode se valer de ferramentas jurídicas para sua defesa.

Alguns fenômenos, portanto, apesar de não encontrarem proteção enquanto direito de exclusiva, expressam situações de fato em que a posição de uma empresa que detém conhecimentos, técnicos ou não, lhe dão vantagem competitiva no mercado. Não há, portanto, propriedade, mas “oponibilidade relativa e condicional que deriva das regras de concorrência leal” (BARBOSA, 2010, p.63). Da mesma forma, José Manuel Otero Lastres (WIPO, 2019) afirma que esse tipo de conhecimento empresarial é protegido com base em condutas e não por direitos de exclusividade.

Dentro dessa perspectiva, informações dotadas de valor competitivo num determinado mercado, estão acobertadas pela noção dos objetos de Propriedade Intelectual, cujas modalidades, segundo Denis Borges Barbosa (2017), são as seguintes: a) segredo de fábrica (informação técnica que poderia ser patenteada, mas não foi por opção do titular); b) segredo de negócio (elementos internos e estratégicos da empresa não cobertas pelo sistema de proteção às tecnologias); c) *Know-How* (conjunto de conhecimentos e experiências); d) Informações confidenciais (proteção da informação).

No entanto, antes do estudo das modalidades supracitadas, é fundamental uma digressão sobre o conceito de *trade secret*, termo utilizado em legislações internacionais.

2.5. TRADE SECRET

A tradução literal e livre do termo *trade secret* é segredo de comércio. Contudo, o termo abrange muito mais do que questões puramente comerciais.

A Organização Mundial do Comércio (OMC), por meio de Acordo sobre os Aspectos Comerciais de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, mais conhecido pela sigla TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), foi o primeiro acordo multilateral que abordou a proteção do *trade secret*. A previsão vem em seu Artigo 39 e é tratado como “Protection of Undisclosed Information” (proteção das informações não divulgadas):

As pessoas naturais e jurídicas terão a possibilidade de impedir que as informações legalmente sob o seu controle sejam divulgadas, adquiridas ou utilizadas por terceiros sem o seu consentimento de forma contrária às práticas comerciais honestas, desde que essas informações:

- (a) seja secreta no sentido de que não é, como um corpo ou na precisa configuração e montagem de seus componentes, geralmente conhecido ou facilmente acessível a pessoas dentro dos círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão;
- (b) tenha valor comercial por ser sigilosa; e
- (c) tenha sido submetido a medidas razoáveis sob as circunstâncias, pela pessoa legalmente no controle das informações, para mantê-las em segredo. (Tradução livre da autora).¹⁶.

De acordo com o TRIPS, as pessoas jurídicas e pessoas naturais que mantêm informações confidenciais encontram proteção jurídica na lealdade concorrencial, desde que a informação cumpra com os seguintes requisitos: seja secreta, tenha valor comercial por ser secreta e tenha se submetido a medidas razoáveis de proteção desse segredo.

O conceito de *trade secret* trazido pelo TRIPS, quando comparado com outras definições do mesmo instituto, de acordo com a pesquisa de Lippoldt e Schultz (2014)

¹⁶ “Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information: (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has commercial value because it is secret; and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret”.

em que 37 (trinta e sete) países foram considerados, indica a existência de uniformidade no seguinte sentido: para que haja o reconhecimento do *trade secret* a informação deve ser secreta, ter valor comercial como resultado e terem sido eivados esforços razoáveis para manter a informação em segredo. Esses elementos são caracterizados da seguinte forma:

Secrecy. The information protected must actually be secret. Secrecy need not be absolute. Secrecy requires that the information must not be readily publically accessible and that it is revealed to others only under conditions that maintain secrecy with respect to the broader public. Thus, the trade secret owner may share the information with employees and business partners.

Commercial Value. The information must have economic value as a result of its being secret and must derive some utility from being kept secret.

Reasonable Efforts to Maintain Secrecy. The information must be the subject of reasonable efforts on the part of the rights holder to maintain its secrecy. By its nature, a trade secret claim arises when measures to protect the secret have failed. Thus, the law tends not to require one who claims a trade secret to be entirely successful at protecting it. In national laws, the necessary effort is often broadly described as “reasonable,” in keeping with Article 39 of TRIPS (LIPPOLDT; SCHULTZ, 2014, p. 5-6. Tradução livre).

Nesse sentido, a informação precisa ser secreta, ainda que o segredo não seja absoluto, e o valor econômico dessa informação reside justamente no fato dela ser mantida em segredo, de forma que o detentor da informação sigilosa tem a obrigação de criar mecanismos razoáveis para evitar a fuga desse conhecimento.

Corroborando com a informação, a análise do conceito de *trade secret* definido pelo Uniform Trade Secrets Act (UTSA), criado pela Uniform Law Commission (ULC), indica os elementos comuns do instituto. A saber:

Segredo comercial significa informação, incluindo uma fórmula, padrão, compilação, programa, dispositivo, técnica ou processo que: I) Deriva do valor econômico independente, real ou potencial, por não ser de conhecimento geral e não ser prontamente determinável por meios adequados por outras pessoas que possam obter valor econômico de sua divulgação ou uso, e; II) Seja objeto de esforços razoáveis nas circunstâncias para manter seu sigilo” (Lei de Segredo Comercial Uniforme Revisado, 2022. Tradução livre).¹⁷

Da mesma forma, o escritório de marcas e patentes dos Estado Unidos (USPTO, 2020) elenca os elementos que caracterizam o *trade secret* como sendo:

É informação que tem valor econômico independente real ou potencial em virtude de não ser de conhecimento geral, tem valor para outros que não

¹⁷ Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, 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 (UNIFORM TRADE SECRET ACT, 2022).

podem obter legitimamente as informações, e está sujeito a esforços razoáveis para manter seu sigilo”. (Tradução livre)¹⁸

Para a mesma instituição (USPTO, 2020) os três elementos indicados são exigidos cumulativamente; se qualquer um deles deixar de existir o conhecimento não se caracterizará mais como *trade secret* e, como consequência, não encontrará proteção legal.

Segundo CIURIAK e PTASHKINA (2021), *trade secret* também é referenciado como informações não divulgadas ou confidenciais, constituindo a quarta perna do banco de PI, ao lado de patentes, marcas registradas e direitos autorais, e podem ter diferentes formas, incluindo fórmulas, padrões, compilação, programação, dispositivos, métodos, técnicas, processos e algoritmo.

Contudo, apesar dessa concepção mais difundida, o *trade secret* tem abordagens diferentes no mundo todo. Na União Europeia, por exemplo, apenas a Suécia possui uma legislação específica para tratar do assunto; apenas Irlanda e Inglaterra¹⁹ possuem uma abordagem baseada na *Common Law*, com base na quebra de confiança; apenas Inglaterra e Irlanda não possuem abordagens baseadas na lei criminal; apenas a República Checa, Alemanha, Letônia e Portugal não possuem como fonte as leis de competição; dentre outros apontamentos que indicam as diferentes fontes de proteção ao *trade secret* (EUIPO, 2018).

Em virtude da importância que o *trade secret* tem tomado nos negócios, somado a diferentes formas de tratamento, a União Europeia publicou a Diretiva 2016/943 para tratar especificamente sobre o tema, em que, dentre outras coisas, trouxe a mesma definição de *trade secret* disposta no TRIPS. A saber:

Para efeitos da presente diretiva, aplicam-se as seguintes definições:
(1) Segredo comercial, as informações que cumprem todos os seguintes requisitos: (a) é secreto no sentido de que não é, como um corpo ou na precisa configuração e montagem de seus componentes, geralmente conhecido ou facilmente acessível a pessoas dentro dos círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão; (b) tem valor comercial porque é secreto; (c) foi sujeito a medidas razoáveis sob as circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la em segredo. (Tradução livre)²⁰

¹⁸ “Is information that has either actual or potential independent economic value by virtue of not being generally known; has value to others who cannot legitimately obtain the information; and is subject to reasonable efforts to maintain its secrecy.”

¹⁹ Informações baseadas em estudo realizado anteriormente ao Brexit - A Saída do Reino Unido da União Europeia.

²⁰ For the purposes of this Directive, the following definitions apply: (1) ‘trade secret’ means information which meets all of the following requirements: (a) it is secret in the sense that it is not, as a

Dos conceitos verificados, têm-se que o *trade secret*, apesar de abordagens distintas, se afunila no seguinte sentido: é uma informação sigilosa, incorporada ou não a um suporte físico, de caráter industrial ou comercial/negocial, que por não ser acessível a determinados concorrentes em razão de esforços para que o conhecimento seja mantido secreto, representa vantagem competitiva para os que o possuem e o usam²¹.

Alguns exemplos que demonstram a vantagem competitiva criada pelo segredo estão listados no website da WIPO, como o licor de Angostura, produzido no Caribe desde 1824, é um exemplo do uso do *trade secret*. A companhia cresceu em torno de uma receita, proveniente do conhecimento tradicional, até hoje protegida por mecanismos de segurança desenvolvidos internamente, que garantem a competitividade perante os concorrentes. Segundo o website da WIPO²² (s.d.) apenas cinco diretores da companhia são autorizados para entrar no ambiente onde os ingredientes do produto são misturados. Portanto, há um conhecimento técnico (receita), somado a uma experiência em torno dos componentes utilizados, tal como uma habilidade adquirida pela comunidade no seu uso (*know-how*), que garantem a competitividade do produto no mercado, protegido internamente por ferramentas que garantem a manutenção do segredo.

Por outro lado, o *trade secret* também é usado cumulativamente com outros mecanismos de propriedade intelectual, como as patentes. Em 2006, na Tailândia, com a assistência do Technology Assistance Program (ITAP), pesquisadores do National Science and Technology Development Agency (NSTDA) desenvolveram um processo para recuperar borracha dos resíduos das fábricas de borracha, que tem o potencial de melhorar drasticamente a indústria na Tailândia, o que foi objeto de pedido de patente no país e em alguns territórios vizinhos. Contudo, foi determinado que era essencial proteger o *know-how* do processo por meio *trade secret*. O pedido de patente descreveu uma série de compostos ácidos eficazes. No entanto, a

body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) it has commercial value because it is secret; (c) it has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret; (Article 2)".

²¹ Considerando que o *trade secret* abrange o segredo industrial/fábrica e comercial/negocial, será tratado na presente pesquisa como sinônimo de segredo empresarial, cuja peculiaridades no sistema legal brasileiro serão analisadas no tópico seguinte.

²² <https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=5553>

quantidade exata de cada composto que é necessária para o desempenho ideal foi deixada de fora. Esta informação é protegida pela NSTDA como *trade secret*. Além disso, como um importante benefício da tecnologia é economizar custos utilizando fluxos de resíduos existentes, a formulação deve ser ajustada aos requisitos exclusivos de cada fábrica. Isso reafirma que o know-how dos pesquisadores da NSTDA é vital para o sucesso da comercialização da tecnologia e, portanto, é protegido como *trade secret* (WIPO, s.d.)²³.

Para além, o uso de *trade secrets* pode ser medida indispensável para alguns tipos de empresas, como as de software. Esse é o caso da Tiatros Inc., EUA, que desenvolveu um mecanismo, com uso da Internet, para provedores de saúde, médicos e pesquisadores mesclarem seus fluxos de trabalho, se comunicarem mais facilmente e colaborarem entre si. Segundo a CEO da empresa, Kimberlie Cerrone (WIPO, [s.d])²⁴, “temos uma política de segredos comerciais muito evoluída para nossos funcionários, contratados, clientes e parceiros de negócios reais e potenciais. Levamos essa parte do nosso negócio muito a sério” (tradução livre)²⁵.

Em geral, qualquer conhecimento empresarial mantido em segredo que proporcione à companhia uma posição competitiva e que não esteja em domínio público, pode ser protegido por *trade secret*. A proteção deve vir por meio da adoção de medidas preventivas para proteger o trade secret contra sua violação, incluindo: (a) acordos de confidencialidade; (b) acordo de não concorrência; (c) uma robusta infraestrutura de tecnologia da informação; (c) controle de acesso a documentos importantes, dentre outros.

2.6. SEGREDO EMPRESARIAL

No Brasil, o segredo, por si só, reflete uma vastidão de significados. Sob a perspectiva jurídica, da mesma forma, consegue ser tratado em diversos diplomas legais²⁶. Para a finalidade dessa pesquisa, o segredo receberá atenção em situações

²³ Tradução livre. <https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=3246>.

²⁴ <https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=5580>.

²⁵ “we have a very evolved trade secret policy for our employees, contractors, customers, and potential and actual business partners. We take that part of our business very seriously”.

²⁶ No Direito Privado, por exemplo, encontra guarida no art. 229 do Código Civil (sigilo em razão do estado ou profissão); art. 157 da Lei 6404/76 (direito ao sigilo dos administradores de sociedades anônimas); art. 482, “g” da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (violação de segredo de

de uso empresarial²⁷ que o direito exigir sua manutenção em razão de uma finalidade econômica, sob o regime da repressão à concorrência desleal. Por essa razão, a análise do conceito do segredo se alicerça no artigo 195 da Lei 9279/96, o qual apresenta regras aplicáveis ao sigilo.

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;

Cometido o ato de divulgar, explorar ou utilizar-se de um conhecimento, informação ou dados confidenciais, há a caracterização do crime de concorrência desleal (art. 195, LPI). Segundo Denis Barbosa (2017, p. 372), o ato de divulgar compreende “o episódio de lançar a informação em disponibilidade pública, reduzindo ou eliminando a vantagem concorrencial, como o repassar a terceiros, especialmente a concorrentes, eliminando a vantagem em face do receptor”; o ato de explorar designa o uso das informações em proveito próprio de forma lesiva à concorrência. Ainda, os verbos que compõem a tipologia do delito requerem a ausência de autorização ou o excesso de uma autorização limitada do titular.

Segundo Davi Monteiro Diniz, para a compreensão do sigilo, três faces da sua composição devem ser avaliadas: “quais as informações a que ele se refere, os sujeitos que podem ocupar os polos da relação jurídica que disciplina e o alcance dos direitos e obrigações correspondentes” (DINIZ, 2003, p. 141).

No tocante a informação, decorre da lei²⁸ que ela não deve ser de conhecimento público, nem evidente para pessoas com formação técnica na área do conhecimento a que o sigilo diz respeito. A obrigação de sigilo forma-se por um negócio bilateral ou por obrigação decorrente de lei, tem como receptor (sujeito passivo) qualquer pessoa que tenha acesso à informação e tome conhecimento do seu *status* de sigilosa, e como comunicador (sujeito ativo) qualquer pessoa que

empresa pelo empregado). No Direito Público, por exemplo, o art. 198 do Código Tributário Nacional - CTN (vedação de divulgação de informação do sujeito passivo ou de terceiros); art. 325 do Código Penal – CP (violação de sigilo funcional).

²⁷ Relativo à empresa (organização).

²⁸ Lei 9279/96 - LPI.

detenha a informação. Assim como os sujeitos, o alcance do direito também decorre da Lei 9279/96. As informações sigilosas não podem ser divulgadas, exploradas ou utilizadas sem autorização, sob pena de caracterizar um ilícito penal e/ou civil. Inclusive, a proteção do sigilo garante ao titular da informação não somente a repressão pela divulgação ilícita do segredo, mas também a faculdade de impedir o prosseguimento de sua utilização ilegal (DINIZ, 2003).

Observa-se que na perspectiva de Davi Monteiro Diniz, a informação que compõem o sigilo e sua proteção é avaliada a partir do elemento de exclusão legal, ou seja, a partir do que a lei aponta como não sendo um segredo (não é sigiloso aquilo que é de conhecimento público ou evidente para pessoas com formação técnica na área do conhecimento). Referida informação pode designar elementos de características distintas dentro da empresa, o que acaba por originar nomenclaturas diversas para o segredo.

Seguindo a classificação de José Antônio Gómez Segade (1974) quando utilizada a nomenclatura segredo de fábrica ou industrial, diz respeito ao setor técnico-industrial da empresa que está sendo objeto de segredo; quando relativa aos aspectos comerciais ou negociais, a informação será designada como segredo comercial ou de negócio; ao passo que, quando não representar um caráter industrial/fábrica ou comercial/negocial, mas se traduzir em um conhecimento valioso para os competidores, estaremos diante de um Know-How ou informação confidencial pura, essa última é aquela que não pode ser negociada, tal como a situação financeira de uma empresa, mas que importa em uma vantagem deter seu conhecimento.

As nomenclaturas são essenciais para a organização e gestão do conhecimento dentro de uma empresa, mas a natureza da informação é indiferente para sua proteção. Basta que a informação “possa assegurar ao seu titular uma vantagem competitiva dentro do seu mercado ou afetar, por qualquer meio, a posição relativa de seu titular dentro do seu mercado” (LEONARDOS, 1997, p. 75).

James Pooley (2015) compartilha uma visão extremamente objetiva sobre o tema, simplificando as coisas para os empresários. Para ele, todas as nomenclaturas utilizadas (segredo comercial, informação confidencial, dentre outras) se referem a mesma coisa: aquilo que você não quer que a competição saiba. Tecnicamente, é qualquer informação que dê a empresa uma vantagem competitiva, que não seja de conhecimento público, e que a empresa tenha tomado providências razoáveis para proteger referido conhecimento.

Assim, a vantagem competitiva, sigilosa, pode estar relacionada a uma informação técnica que poderia ser patenteada, mas não foi por opção do titular; a elementos internos e estratégicos da empresa não cobertas pelo sistema de proteção às tecnologias; ao conjunto de conhecimentos e experiências; a informações confidenciais (proteção da informação). Em todas essas hipóteses, como já concluído nesta pesquisa, inexistente um direito de propriedade como se tem nas patentes, marcas e desenho industrial; o segredo deve ser respeitado por quem tem acesso a ele em vista de uma lealdade empresarial.

Consequência da ausência de exclusividade é a inexistência ao direito de seqüela, ou seja, não há um direito exercitável contra todos sobre a coisa, ‘o que cabe é discernir (e provar) um comportamento que se encerre na definição da lei’ (BARBOSA, 2017, p. 369). Assim, o uso ou divulgação de um segredo será interpretado como comportamento desleal quando praticado por aquele a quem a informação foi confiada ou a obteve inapropriadamente. “A lei brasileira pune somente o agente que comunica um segredo da empresa ilicitamente a terceiro, mas não o uso de tal segredo em boa-fé pelo terceiro em questão” (BARBOSA, 2017, p. 370), motivo pelo qual o titular dessa vantagem competitiva deve se preocupar ativamente em manter a informação sigilosa, documentando as relações e transações que precisam ser gravadas como confidenciais.

Um exemplo clássico de segredo industrial é o da receita da Coca-Cola. O valioso ativo da empresa está em um cofre em Atlanta, Georgia, com proteção digital, código e parede de aço. Além disso, apenas dois executivos conhecem a receita e eles nunca podem viajar juntos, em caso de alguma fatalidade ocorrer (CIURIK; PTASHKINA, 2021). Fato é que há uma preocupação pelo titular do segredo em manter a receita confidencial, e por isso ele dispõem de mecanismos para efetivar essa proteção. Eventual acesso por terceiros à receita da Coca-Cola, que não pela engenharia reversa, possivelmente se trataria de uma violação por parte daqueles que detém o conhecimento (os dois executivos a quem a receita e informações foram confiadas). Em outras palavras, uma vez criadas barreiras e mecanismos de proteção, eventual fuga desse conhecimento se torna mais fácil de ser demonstrada pelo seu titular. Deter meios e controle da informação sigilosa é, portanto, elemento essencial para sua tutela jurídica.

A criação de mecanismos de proteção deve abranger a identificação do elemento sigiloso, as pessoas que a ele terão acesso, como esse acesso será

realizado, quais ferramentas serão utilizadas para monitorar o acesso, critérios para autorização etc. Casos envolvendo alegação de violação de segredo serão analisados tendo por base as características estudadas, mas como ponto central o fato de que cabe ao titular manter esse segredo, bem como provar sua violação.

O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos iniciou uma investigação contra um cientista Chinês que estava visitando a Universidade da Virgínia, quando foi preso sob a alegação de que estaria roubando segredos das pesquisas sendo desenvolvidas no local; o caso foi arquivado após a Universidade reconhecer que o cientista chinês possuía autorização para acessar o material (CIURIK; PTASHKINA, 2021). Neste caso, a presença de autorização para acessar o material que continha a tecnologia sendo desenvolvida afasta a alegação de violação de segredo. Inclusive, a depender de como a autorização foi concedida, o chinês pode se apropriar do conhecimento, utilizando e explorando-o no mercado.

Em litígio julgado na Flórida, Estados Unidos, envolvendo, dentre outras questões, a alegação de que Barker Boatworks, LLC teria se apropriado indevidamente, através de um antigo colaborador, de informações de fornecedores e de clientes da Yellowfin Yachts, Inc., ficou definido que a reivindicação de violação não poderia substituir um contrato de não concorrência e não solicitação; ainda, a Yellowfin deveria demonstrar que a informação possuía valor econômico que lhe garantia uma vantagem perante os concorrentes; por fim, a Yellowfin deveria demonstrar que detinha mecanismos razoáveis para a proteção dessas informações. Todos esses itens não foram alcançados pela postulante, motivo pelo qual a alegação de apropriação indevida do segredo empresarial foi rejeitada (Case nº 8:15-cv-990-T-23TGW).

Os elementos avaliados nos casos citados devem ser objeto de prevenção pelas empresas, ou seja, observar e garantir que os conhecimentos que realmente lhes concedem vantagem competitiva no mercado estejam assegurados. Segundo Dan Ciuriak e Maria Ptashkina (2021, p. 7), no caso Yellowfin Yachts, Inc. v. Barker Boatworks, LLC, a informação supostamente violada não foi internamente tratada como confidencial pela empresa, o que lhe custou o não reconhecimento da quebra de sigilo:

... as informações não foram marcadas como confidenciais e o réu: • foi incentivado a armazenar as informações em um laptop e telefone pessoal; • não foi instruído a proteger as informações em seus dispositivos pessoais; • não foi obrigado a excluir as informações desses dispositivos pessoais

quando deixou a empresa; e • teve acesso às informações mesmo tendo se recusado a assinar um acordo de confidencialidade. (tradução livre)²⁹

No Brasil, os problemas com a tutela do segredo também ficam evidentes quando observadas decisões judiciais que envolvem o tema. Em julgamento de Ação Cautelar em que se discutia a quebra de segredo industrial e de violação a invenções patenteadas quanto ao processo de produção, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que havia um problema relacionado a identificação do elemento de valor econômico e falta de demonstração do acesso indevido ao conhecimento supostamente violada, julgando a demanda improcedente:

...não há especificação na causa de pedir acerca dos segredos industriais, ou seja, daquele conhecimento sigiloso que seria útil às autoras-apelantes para a fabricação de seus produtos e que teria sido indevidamente desvendado por ex-empregado em benefício do pólo passivo (TJSP, APL 994.05.049985-7).

Igualmente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar recurso em que se discutia a prática de concorrência desleal por ex-funcionário e ex-sócio da parte postulante, em razão da fabricação e comercialização de máquinas supostamente idênticas, entendeu que não foram carreados ao processo prova da existência de compromisso de confidencialidade ou não concorrência entre as partes:

CONSTATAÇÃO DE QUE UM EX-FUNCIONÁRIO E UM EX-SÓCIO DA EMPRESA APELADA PASSARAM A TRABALHAR PARA A APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE OU NÃO CONCORRÊNCIA. TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DA MÁQUINA QUE CAIU NO DOMÍNIO PÚBLICO, APÓS A PUBLICIDADE CONFERIDA PELO PEDIDO DE PATENTE NA ITÁLIA. EXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS SEMELHANTES, COM O MESMO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO, FABRICADOS POR OUTRAS EMPRESAS CONCORRENTES. QUEBRA DE SIGILO INDUSTRIAL NÃO CARACTERIZADA. PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO (TJSC - AC: 00051792620118240020).

Da mesma forma, em processo em que se discutia o acesso ilícito a desenhos técnicos foi levado para julgamento ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que proferiu decisão no sentido de que o acesso teria se dado de forma lícita por transferência de *know-how*, inexistindo, portanto, conduta que caracterizasse concorrência desleal

²⁹ “...the information had not been marked as confidential and the defendant: • had been encouraged to store the information on a personal laptop and phone; • had not been instructed to secure the information on his personal devices; • had not been required to delete the information from those personal devices when he left the company; and • had been allowed access to the information even though he had refused to sign a confidentiality agreement”

nesse sentido. Por outro lado, entendeu pela existência de proteção ao catálogo de produtos e que não houve justificativa plausível quanto a origem e posse dos mesmos, nesse caso, se configurando a prática de deslealdade:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHOS TÉCNICOS. SEGREDO INDUSTRIAL. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Recurso especial em que se alega que os desenhos técnicos foram acessados de forma lícita, por transferência de know how, não tendo a recorrida provado o contrário, não havendo, portanto, conduta que configure concorrência desleal, e que os desenhos técnicos são de conhecimento público, não estando protegidos por segredo industrial. 4. O Tribunal de origem, todavia, examinando o conjunto fático-probatório, entendeu haver proteção ao catálogo de produtos pertencentes à parte recorrida, não tendo a recorrente apresentado justificativa plausível quanto à origem da posse de tais documentos, e concluiu pela ilicitude de tal posse e pela prática de concorrência desleal. 5. Eventual reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 6. Pedido de reconsideração, recebido como agravo interno, não provido. (STJ - RCD no AREsp: 441536 RJ 2013/0385988-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017)

Portanto, para a efetiva tutela do segredo é dever do seu titular ter evidências do bem imaterial protegido, da característica competitiva, bem como que tomou todas as providências para manter a confidencialidade do conhecimento.

Denis Barbosa (2017, p. 394/395), ao tratar de perícia em segredos de negócio, propõe dezesseis questionamentos que podem auxiliar na determinação da existência de um segredo internamente, ou seja, tomando como base esses questionamentos, é possível avaliar se o segredo efetivamente existe e está protegido, diminuindo os riscos da sua fuga ou, eventualmente, em uma ação judicial, possa ser caracterizada a concorrência desleal pela violação do referido segredo. A saber:

1. Encontram-se em poder dos réus conhecimentos, informações ou dados, atribuíveis como fonte aos autores?
2. Tais elementos são suscetíveis de utilização na indústria, comércio ou prestação de serviços dos réus?
3. Como se pode identificar nesses elementos a atribuição como fonte aos autores?
4. Tais elementos pertinentes são de conhecimento geral, entre os técnicos especializados no setor específico?
5. Tais elementos poderiam ser atribuíveis ao desenvolvimento autônomo dos réus, engenharia reversa, ou outra fonte distinta dos autores?
6. Poderiam tais elementos derivar simplesmente da habilidade técnica de operários ou artífices?
7. Tais elementos são de livre acesso aos concorrentes dos autores?
8. Tais elementos, ainda que não de conhecimento geral, são evidentes para um técnico especializado no setor específico?
9. Foi determinada a existência de elementos de confidencialidade específica de tais elementos, atribuíveis como fonte aos autores?
10. Há compromisso de sigilo específico entre os autores e réus, que identifique como reservados os elementos em questão?
11. Há algum índice de que a obtenção de tais elementos, eventualmente

encontrados em poder dos réus, resultasse de ato ilícito ou de fraude praticada diretamente pelos réus ou por sua ordem? 12. Há elementos documentais (papeis, disquetes etc.) sinal de reserva indicando que esses elementos são confidenciais? 13. Existe algum outro índice de que os autores fizeram reserva das informações de forma a indicar sua intenção, adequadamente expressada, de excluí-las do conhecimento público? 14. No caso de ser positiva a resposta anterior, há algum índice de que os réus tinham conhecimento da intenção de reserva dos autores precisamente quanto a tais dados específicos, e de que obtiveram tais dados de fontes vinculadas aos autores, tendo consciência de que o faziam em violação à intenção de reserva? 15. Caso haja tais compromissos de confidencialidade com terceiros, identificando especificamente os elementos eventualmente encontrados em poder dos réus, há índices de que os réus tinham ciência (ou deveriam tê-la) quanto à infringência de tais compromissos? 16. Há índices de que tais elementos, se tiverem sido objeto específico de compromisso de confidencialidade, tenham permanecido em segredo após a aplicação do compromisso? Não recaíram tais elementos, independentemente das partes, e após o compromisso, no conhecimento comum ou entre os técnicos especializados no setor específico?

Tomando como base essa proposição, somados aos julgamentos analisados neste trabalho, é possível a identificação de alguns elementos que devem ser observados para a preservação de um segredo empresarial e efetiva proteção do conhecimento, os quais vão no mesmo sentido dos elementos identificados no *Trade Secret*, ou seja: a) a existência do segredo; b) que o segredo seja de valor econômico por ser secreto; c) que existam esforços do titular do segredo para manter as informações secretas.

2.7. KNOW-HOW

Diferente das espécies de Propriedade Intelectual verificadas previamente neste trabalho, as quais possuem um conceito proveniente da Lei brasileira, o *Know-How* (em tradução livre “saber fazer”) não possui uma definição única e consensual (ZAITZ, 2011) e em algumas legislações é até mesmo confundido com o segredo empresarial.

No direito internacional o *know-how* é tutelado pela Convenção da União de Paris (CUP)³⁰ e pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)³¹, ainda que indiretamente. O instituto encontra proteção através de normas sobre concorrência desleal ao estabelecer padrões mínimos aos estados signatários sobre a lealdade na concorrência.

³⁰ Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 9233 de 28 de junho de 1884

³¹ Sigla em inglês – TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Promulgada no Brasil pelo Decreto 1355 de 30 de dezembro de 1994.

Para a finalidade do presente estudo, a definição utilizada é aquela encontrada pela autora Daniela Zaitz (2011, p.39) no sentido de que o *Know-how* designa:

conhecimentos técnicos (não-patenteados) ou comerciais que tenham valor econômico, sejam transmissíveis, sejam secretos ou relativamente secretos (isto é, cujo acesso por outras pessoas que atuam em determinado ramo industrial ou comercial seja difícil), e que tragam vantagem competitiva para seu detentor.

Diante desse conceito, para que um conhecimento se caracterize como *Know-How* deve preencher os seguintes requisitos: a) ser um conhecimento que tenha valor econômico identificável; b) seja transmissível; c) seja secreto ou parcialmente secreto; d) traga vantagem competitiva ao seu detentor.

Vale destacar, conforme já visto, que o *Trade Secret* corresponde ao segredo de empresa, que incorpora os significados de segredo de fábrica(industrial) e segredo de negócio. Apesar de em determinadas situações o segredo de empresa e o know-how possam designar o mesmo tipo de fenômeno, os institutos não são os mesmos. No know-how um dos elementos essenciais é o da transmissibilidade, objeto de disseminação tecnológica através de diversas modalidades contratuais, enquanto no segredo de empresa a ideia é de que o segredo será explorado pela própria empresa que o desenvolveu. Além disso, no know-how comunicam-se experiências e habilidades, não apenas conhecimentos (ZAITZ, 2011).

Adiante, o valor econômico do conhecimento existirá quando o conhecimento gera uma vantagem no seu mercado de atuação, que resulta da maneira como a empresa se estrutura para produzir, no plano técnico, administrativo, comercial etc. Portanto, o *know-how* lhe permitirá acesso a um mercado, a manutenção nesse mercado e as vantagens em relação a seus competidores. O que define o *Know-how* “não é o segredo de uma técnica, mas a falta de acesso por parte do público em geral ao conhecimento do modelo de produção da empresa”, motivo pelo qual o *know-how* não se confunde com o segredo de indústria/fábrica e não se limita a noção de conjunto de prestações técnicas, chamada de “assistência técnica”, em que uma parte oferece serviços especializados à outra, mediante remuneração, de conhecimentos e materiais de caráter técnico (BARBOSA, 2017, p. 351).

Uma vez que o *know-how* não possui exclusividade legal, a identificação do conhecimento que gera valor econômico é fundamental para que se tenha claro qual é a “informação reservada”, que será objeto dos contratos/acordos/declarações que envolvem o instituto e, eventualmente, objeto de disputa jurídica. Se indeterminável o

objeto ou sua escassez não for identificada, o contrato poderá ser nulo e/ou sem causa (ZAITZ, 2011).

Em complemento ao valor econômico identificável, o *know-how* também deverá ser transmissível. Essa característica é justamente a que viabiliza o tratamento do *know-how* como um bem jurídico dotado de valor econômico. De fato, existem habilidades individuais que são inseparáveis da pessoa que detém o tipo de competência, como por exemplo a habilidade de pintar um quadro, essas são intransmissíveis, em que pese a possibilidade de representarem uma vantagem no mercado. Por outro lado, a experiência técnica no trato contínuo com um método de produção, os detalhes de aplicação de um processo, a eliminação de risco em razão da experiência gerencial, dentre outras habilidades, pode ser transferida por aquele que sabe para aquele que aprende (BARBOSA, 2017, p. 358).

Outro critério para a caracterização do *know-how* é que ele seja secreto. “O valor do *know-how* está, principalmente, em sua inacessibilidade: sua valoração leva em conta a oportunidade comercial que resulta do acesso a ele”, afirma Denis Barbosa (2017, p. 362). Contudo, a prática contratual nos negócios indica que o elemento “segredo”, apesar de indispensável, não precisa ser absoluto.

Muitos contratos de *know-how* têm por objeto conhecimentos não-secretos, nos casos em que o receptor desses conhecimentos acha conveniente o negócio, economizando o tempo e custo que seriam necessários para obter o respectivo conhecimento de forma autônoma. Porém, é certo que o contrato que tem como objeto conhecimentos secretos é diferente de um contrato sobre conhecimentos que não tenham tal característica. O valor econômico é diverso... (ZAITZ, 2011, p. 35).

Assim, o segredo é elemento fundamental do *know-how*, mas o grau desse segredo, variável, será determinante para a valoração econômica do conhecimento. A partir do momento em que o conhecimento passa a ser livremente acessível, ou seja, o segredo deixa de existir e “cai em domínio público”³², o objeto deixa de ser negociável, podendo, inclusive, ser considerado abusivo em um contrato do ponto de vista do direito concorrencial (ZAITZ, 2011).

Ainda, o *know-how* precisa dar uma vantagem competitiva ao seu detentor, que se mede justamente pela lesão que a fuga desse conhecimento poderia causar ao titular, é a “perda da vantagem concorrencial que o detentor dos ‘meios práticos’ teria sobre o contrafeitor, e se expressa em lucros cessantes, após a ocupação do concorrente de sua nova posição perante o mercado” (BARBOSA, 2017, p. 357).

³² Expressão utilizada para Patentes e Direito Autoral.

No dia 20 de maio de 2022 essa pesquisadora foi consultada por um grupo de mulheres que pretendem se unir para lançar um negócio no mercado de turismo. O diferencial competitivo do negócio está alicerçado no conhecimento e experiência de uma delas, que desenvolveu uma estratégia para roteiros de viagem que une preço acessível, consultoria e personalização. As demais integrarão a equipe também com conhecimentos indispensáveis (comercial e contábil), mas a vantagem competitiva permanecerá no conhecimento agregado pela primeira. Isso quer dizer que para a viabilidade da transferência do conhecimento da primeira para as demais e consequente criação de uma sociedade, a transação deve gerar à primeira uma participação mais significativa no negócio, até mesmo porque lançará mão do seu segredo para as demais podendo criar uma concorrência.

A organização do negócio resultado do exemplo acima mencionado, em especial a proteção da parte fornecedora, está na formalização de um instrumento contratual. Portanto, todos esses elementos analisados nesse tópico, quando somados, constituem o conhecimento protegido pelo *Know-how*, que será valorado e passará a ter circulação por meio de instrumentos contratuais específicos.

2.7.1. Contratos de know-how

Os contratos de *know-how* são tratados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como modalidade de contrato de transferência de tecnologia³³, sob a nomenclatura Contratos de Fornecimento de Tecnologia (FT), e é definido como o contrato que tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial. Seguindo as orientações da autarquia, o objeto do contrato deve conter uma identificação do produto, processo ou serviço, bem como a tecnologia e conhecimentos a serem transferidos. O valor e o prazo também são elementos obrigatórios nesses contratos e declarados pelas partes (INPI, 2017).

Contudo, o contrato de *know-how* é mais complexo. O instrumento jurídico servirá para todos os contratos que tenham por objeto a transferência, definitiva (cessão) ou temporária (licença), de conhecimentos técnicos ou de outra natureza, que tenham valor econômico, sejam transmissíveis, sejam secretos ou relativamente

³³ “Tecnologia” é utilizada para designar conhecimentos, bens intangíveis.

secrets e que tragam vantagem competitiva para seu detentor³⁴. O objeto, portanto, é a “cessão de posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais” (BARBOSA, 2017, p. 468).

Uma consulta na base de contratos averbados no INPI, utilizando como termo de pesquisa a expressão “*know-how*”, resultou em seis contratos. Três deles foram selecionados na intenção de demonstrar o objeto contratual. A saber:

Objeto: FT Fabricação de distribuidores de fertilizantes sólidos distribuidores automotrizes, distribuidores rebocados e distribuidores acoplados, definidos no Anexo 1, do Contrato. UM Licença exclusiva para a marca SULKY, Registro número 820100692; Assistência Técnica Serviços de assistência técnica inicial e treinamento para fabricação dos produtos. (Requerimento BR 70 2016 000483-0).

Objeto: FT – Tecnologia relacionada a processo de fabricação de dormentes de concreto, conforme definido no Anexo I, do Contrato. (Requerimento BR 70 2016 000195-4).

Objeto: FT Fornecimento de know how para a prestação de consultoria especializada em Tecnologia da Informação. (Requerimento BR 70 2015 000069-6).

A cláusula contratual abaixo, utilizada a título ilustrativo, demonstra de forma genérica como o objeto pode ser tratado em um contrato:

By virtue of this Agreement, the seller assigns to the Buyer the right to use the formulas, raw materials, materials, components and procedures for the manufacture of the Product XXX detailed in Annex I of this Agreement (hereinafter ‘the Know-How’), subject to the terms and conditions set forth in the following clauses³⁵. (Global Negotiator, 2022).

Nos exemplos acima, o objeto pode resultar em obrigações de dar cumulada com obrigações de fazer. Segundo Denis Barbosa (2017) as obrigações de dar se constituem na entrega de plantas, blue prints, listagens, manuais dentre outros bens materiais, enquanto as obrigações de fazer, que podem ser cumuladas ou não com as obrigações de dar, é a própria comunicação da experiência.

Ainda, os exemplos acima também indicam que os contratos de *know-how* podem ser “puros” ou “mistos”. Isso quer dizer, os contratos de *know-how* chamados de “puros” possuem como objeto exclusivamente a comunicação da experiência e/ou entrega de bens, enquanto os contratos de *know-how* “mistos”, além da transferência do conhecimento, há outros objetos como, licença para exploração de patentes, marcas, assistência técnica, dentre outros (ZAITZ, 2011). Vale a pena destacar outro

³⁴ Conceito de *Know-how* já visto neste trabalho.

³⁵ Em virtude deste Contrato, o vendedor cede ao Comprador o direito de usar as fórmulas, materiais básicos, materiais, componentes e procedimentos para a fabricação do Produto XXX detalhados no Anexo I deste Contrato (doravante ‘o *Know-How*’), sujeito aos termos e condições estabelecidos nas cláusulas a seguir. (Tradução livre).

exemplo retirado do banco de dados do INPI em que é cumulada a licença de patente com a transferência de *know-how* e assistência técnica:

Objeto: EP Licença/sublicença não exclusiva para a exploração da Patente e dos Pedidos de Patente relacionados no item “Prazo de Vigência dos Direitos de Propriedade Industrial” nos produtos contratuais, com previsão de sublicenciamento a terceiros nos termos da seção IV do Contrato; FT Fabricação de turbinas de gás pesado modelos “7F 198243 MW 7F.04 e 7F.05”, “7HA 290430 MW 7HA.01/7HA.02/7HA.03”, “9E 132 147 MW 9E.03/9E.04”, “6B 45 MW 6B.03”, “6F 57 MW 6F.01”, “6F 88 MW 6F.01”, “7E 90 MW 7E.03”, “9F 265314 MW 9F.04/9F.05” e “9HA 448571 MW 9HA.01/9HA.02”, de turbinas de gás aeroderivado modelos “L2500EXPRESS”, “TM2500”, “LM9000” e “LM6000”, de condensadores resfriados à água (escalas industriais e escala de utilidade), de soluções HRSG tambor horizontal e tambor vertical, de gerador a vapor 50hz60hz refrigerado a ar, de gerador a vapor 50hz60hz refrigerado a hidrogênio, de gerador a vapor 50hz60hz refrigerado à água, de turbinas a vapor modelos “Turbina com Reaquecimento Série 600”, “Turbina Série 200 sem reaquecimento” e “Turbina Série 100 com engrenagens sem reaquecimento”, incluída Assistência Técnica nos termos da seção X do Contrato. (BR 70 2021 000188-0).

Outro ponto fundamental nos contratos de *know-how* diz respeito aos termos “cessão” e “licença”. Isso porque, a licença é o instituto que indica uma autorização de uso temporário da propriedade, no caso, do conhecimento, como se fosse um aluguel do bem objeto do contrato. Apenas na cessão é que há a transferência definitiva do bem, como se caracterizasse uma compra e venda. Nesse sentido, Daniela Zaitz (2011, p. 40) explica que:

O uso dessas expressões deriva da distinção usada em matéria de patentes e marcas para exprimir, no caso da cessão, uma alienação a título definitivo, na qual o titular abre mão de todo ou de parte de seu *know-how*, ou, no caso da licença, uma simples comunicação limitada no tempo, que não faz com que o titular renuncie à possibilidade de usar o *know-how*.

Na prática contratual é muito comum os termos serem utilizados equivocadamente ou de forma confusa, motivo pelo qual sempre precisará ser interpretado com base em todas as demais cláusulas contratuais (direitos e obrigações) e a intenção manifestada pelas partes. A sugestão apresentada por Daniela Zaitz (2011, p. 43) será utilizada neste trabalho: (a) “contrato de transferência definitiva de *know-how*” para designar a alienação do bem, de forma que o alienante não poderá utilizar o bem alienado; (b) “contrato de transferência temporária de *know-how*” para designar a transferência por prazo determinado, que não faz com que o alienante renuncie a possibilidade de usar o *know-how*.

Ainda, três cláusulas são essenciais nos contratos de *know-how*: (a) a obrigação do fornecimento da tecnologia e comunicação das experiências, bem como a transmissão dos meios necessários para garantir a oportunidade empresarial; (b) a

retribuição dessa comunicação; (c) o compromisso pelo receptor de manter a vantagem competitiva do bem transferido, impedindo o acesso por terceiros (BARBOSA, 2017).

Outras disposições podem ser necessárias nos contratos de *know-how*, a depender da relação e negociação entre as partes. Dentre elas, Denis Barbosa (2017) destaca as limitações ao uso do bem transmitido, cláusulas que prevejam a sanção pelo descumprimento das previsões contratuais, cláusula de intransmissibilidade do *know-how* a terceiros, cláusula de cessação do uso do *know-how*, cláusula de não concorrência, cláusula de garantia, cláusula de sigilo das informações comunicadas, cláusula de garantia de resultado econômico, cláusula de garantia técnica de possibilidade de exploração (não há garantia econômica, de que a oportunidade gerará lucro), cláusula de não contestação, cláusula do dever de comunicação dos aperfeiçoamentos, cláusula do dever de exploração do bem transferido.

Para a estruturação de um contrato de transferência de tecnologia, tal qual é o contrato de *know-how*, segundo Maurício Prado (1997, p. 84) divide as cláusulas entre àquelas relacionadas diretamente com a transferência e exploração da tecnologia pelo receptor (cláusulas centrais), sendo os principais “objetos, definição da tecnologia, garantias de resultado, melhoramentos, território, sublicenciamento, assistência técnica e exploração mínima”. Cláusulas complementares, as quais abrangem “exclusividade, remuneração, confidencialidade, licença mais favorecida”. Por fim, as cláusulas usuais, como “força maior, validade, termo inicial, duração, renovação, arbitragem, foro, lei aplicável”.

Fato é que as cláusulas deverão ser redigidas respeitando algumas limitações, a fim de evitar a celebração de contrato nulo ou anulável³⁶, em desacordo com normas internas e/ou internacionais. Cabe destacar a Instrução Normativa INPI/PR nº 070, de 11 de abril de 2017, que dispõem, dentre outras matérias, sobre o registro de contratos

³⁶ A invalidade de um negócio jurídico está disposta no Código Civil, no artigo 166 e ss. “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. §2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado”.

de transferência de tecnologia, cujas diretrizes devem ser respeitadas caso o contrato queira ser averbado na autarquia e passar a produzir efeitos perante terceiros³⁷.

A sistematização conferida pela instrução normativa indica a obrigatoriedade das seguintes especificações (Art. 5º, I a VII): (I) partes contratantes; (II) modalidade contratual; (III) objeto do contrato; (IV) valor do contrato; (V) moeda, valor e forma de pagamento; (VI) prazo de vigência; (VII) outras observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

Com relação as partes contratantes, deve constar no instrumento seus representantes legais, nome ou denominação e os endereços completos, com logradouro, cidade, unidade da federação e o país. Quando a pessoa possuir domicílio no exterior, deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes de representação administrativa e judicial, inclusive para receber citações.

Quanto as demais especificações, deve-se tomar em conta a Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017, a qual indica alguns parâmetros a serem seguidos.

Quanto ao objeto e condições do contrato, o enquadramento deve estar alinhado com os termos do artigo 211 da Lei 9.279/96³⁸ e deverá conter a indicação dos produtos e/ou processos ou serviço no setor de atividade econômica definido no objeto social da empresa cessionária, bem como a tecnologia e conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa cessionária, lembrando que será indeferida a apresentação de outro contrato de fornecimento de tecnologia com o mesmo objeto entre as mesmas partes. (Art. 3º, I c/c/Art. 12, VIII, “a”). Quanto às Partes, a resolução acrescenta que é composta pela a(s) empresa(s) cedente(s) ou pessoa(s) física(s), que detém a tecnologia e serviços não amparados por direito de propriedade industrial, e a(s) empresa(s) cessionária(s) ou pessoa(s) física(s), que é(são) a(s) receptora(s) da tecnologia e dos serviços para o desenvolvimento de

³⁷ A averbação do contrato no INPI não é obrigatória. Contudo, na forma do artigo 211 da Lei 9279/06, o contrato só produzirá efeito perante terceiros se registrado na autarquia. “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro”.

³⁸ “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro”.

competências produtivas. Quanto ao prazo, deverá ser determinado (Art. 9º, I), na forma declarada no instrumento contratual (Art. 13, IV). Ou seja, contratos por prazo indeterminado não serão aceitos no INPI.

Portanto, a via contratual é o mecanismo jurídico de proteção e circulação dos conhecimentos secretos que geram valor competitivo e ela se dá, majoritariamente, por meio dos contratos de *know-how* de licença ou cessão. Contudo, o *know-how* pode ser compartilhado com empregados, fabricantes, em negociações de fusões, aquisições e incorporações. Nesses cenários, a proteção também se manifestará contratualmente, mas por meio de cláusulas específicas relacionadas a transação realizada entre as partes, alicerçada na confidencialidade daquela comunicação.

2.8.O SEGREDO COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO EMPRESARIAL

No mercado globalizado, caracterizado pela extrema competitividade, os ativos intangíveis são capazes de proporcionar vantagem para todos os tipos de empresas e setores econômicos (EUIPO, 2018). Por esse motivo, as estratégias relacionadas com propriedade intelectual têm tomado importância e crescido dentro das empresas (CIURIK; PTASHKINA, 2021). Contudo, ao inovar, nem sempre o resultado preenche os requisitos para que o titular tenha exclusividade de exploração do bem imaterial, o que faz com que o segredo se torne uma ferramenta para que as companhias possam proteger o conhecimento empresarial. O mesmo pode ser dito quando empresas, apesar de desenvolverem criações que poderiam ser protegidas, preferem não tornar suas inovações públicas, ou ainda para startups que não possuem recursos financeiros para os procedimentos de registro (EUIPO, 2018).

O fato é que o segredo empresarial se tornou uma ferramenta atrativa para empresas no nível prático, uma vez que cobre praticamente qualquer tipo de informação com valor econômico, tem duração indeterminada, é flexível no sentido da desnecessidade de modificações para assegurar inovações incrementais, e pode ser invocado sempre que estiver abordado em contratos e medidas internas de segurança (CIURIK; PTASHKINA, 2021).

Mark Schultz (WIPO, 2022a) afirma que na última década o segredo tem se tornado de extrema importância nos EUA, e dentre os motivos desse movimento, o primeiro diz respeito ao aumento do valor dos bens intangíveis, o segundo está

calcado no fato de que o segredo tem sido considerado a estratégia mais importante de propriedade intelectual, especialmente por ser mais prático.

A explicação para o crescimento do uso do segredo, segundo James Pooley (2015, p. 19), pode ser vista sobre diversas perspectivas, dentre elas a adoção do modelo de inovação colaborativo entre empresas e o próprio cenário atual de modelos de redes globais de fornecimento e distribuição.

Aqui está o resultado final: os negócios modernos são cada vez mais feitos por meio de colaborações globais, onde informações valiosas precisam ser compartilhadas e a eficiência da cadeia de suprimentos é otimizada. O bom gerenciamento de segredos comerciais permite que você garanta o benefício e controle os riscos inerentes a esse ambiente e tome decisões inteligentes sobre como implantar seus ativos mais importantes. (tradução livre)³⁹.

Para Elisabeth Kasznar Fekete (WIPO, 2019), o segredo é uma opção em situações particulares, como inovações em estágios iniciais ou quando a inovação não pode ser patenteada ou protegida por outra ferramenta formal de propriedade intelectual, tal como um processo biológico, ideias abstratas, procedimentos de negócios, métodos e planos. Segundo Kappos (WIPO, 2019), o novo ambiente de inovação faz com que as companhias se utilizem tanto do sistema de patentes quanto da opção pelo segredo, sustentando sua afirmação no fato de que recentes estudos mostram o crescente uso do modelo de colaboração entre empresas para promover a inovação, que se sustentam no segredo empresarial, especialmente quando as companhias estão distantes geograficamente.

De acordo com Lena Pauschenwein (WIPO, 2022a), o aumento da competitividade pela inovação está crescendo mais dependente de bens intangíveis tal como o *know-how* e o *trade secret*, e essas ferramentas são utilizadas não apenas quando a propriedade intelectual de exclusivos é insuficiente, mas como uma estratégia de proteção, inclusive para pequenos negócios, especialmente para ambientes de inovação colaborativos.

Assim como pontuado por Lena Pauschenwein, o destaque para o uso do segredo empresarial como ferramenta de proteção do conhecimento na atualidade não é apenas privilégio de grandes empresas. Muthu de Silva (WIPO, 2022c) indica

³⁹ Here's the bottom line: modern business is increasingly done through global collaborations, where valuable information has to be shared, and supply chain efficiency is optimized. Good trade secret management allows you to secure the benefit and control the risks inherent in this environment, and to make intelligent decisions about how to deploy your most important assets.

que é uma opção bastante utilizada por médias e pequenas empresas e compartilha os resultados de sua pesquisa onde constata que: (a) o uso do segredo é mais popular entre as PMEs quando se referem a dados, processo e conhecimento tecnológico, e conhecimento negocial; (b) os conhecimentos gravados como segredo, mais compartilhados pelas PMEs se referem ao conhecimento dos colaboradores (habilidades, experiências etc) e informações relacionadas a produtos, tecnologias e P&D; (c) os segredos menos compartilhados são referentes a dados sobre informação negocial, conhecimento de mercado, fórmulas e software.

Outro motivo de destaque para o uso do segredo, mas que exige profunda discussão, é o fato da inexistência de fronteiras, ou seja, diferente dos direitos de exclusiva protegidos pela propriedade intelectual, o segredo não é territorial, o que, em uma economia global, faz com que as companhias inclinem suas estratégias para essa escolha (James Pooley, WIPO, 2022b).

O crescimento do uso do segredo para proteger o conhecimento empresarial também pode ser auferido com base no aumento de casos levados ao judiciário em virtude de sua violação. Uma pesquisa realizada por esta mestranda no banco de dados dos tribunais brasileiros, conforme metodologia e resultados dispostos neste trabalho, indicou um aumento das demandas atinentes a matéria entre o período de 2012 a 2021. A comparação específica entre o número de casos julgados no ano de 2012 e 2021 apontou o crescimento da matéria nos tribunais (última coluna):

Quadro 1: Números de casos julgados 2012 e 2021

	2012	2021	2012-2021
CASOS - CONCORRÊNCIA DESLEAL - SEGREDO DE NEGÓCIO	61	208	147
CASOS - CONCORRÊNCIA DESLEAL - SEGREDO DE COMÉRCIO	48	148	100
CASOS - CONCORRÊNCIA DESLEAL - SEGREDO INDUSTRIAL	62	162	100
CASOS - CONCORRÊNCIA DESLEAL - TRADE SECRET	0	1	1
CASOS - CONCORRÊNCIA DESLEAL - KNOW HOW	54	244	190

Fonte: elaborado pela Autora.

No entanto, o uso do segredo, apesar de crescente, é desafiador na medida em que sua proteção se torna cada vez mais difícil na era digital. Por exemplo, empregados poderiam sair das empresas com inúmeros documentos salvos em um

USB, um pesquisador poderia compartilhar dados da pesquisa com apenas um clique no mouse e dispersar todo o conhecimento produzido (WIPO, 2019), documentos estratégicos arquivados em nuvem poderiam ser acessados por invasores externos, assim como câmeras internas que registram o dia a dia dos colaboradores poderiam ser acessadas e indicar ferramentas e procedimentos utilizados, dentre inúmeras outras situações. Assim, manter o segredo também é um risco. De acordo com Pallavi Steh (WIPO, 2019, p. 11) “segredos comerciais são compartilhados com funcionários e parceiros comerciais, eles podem ser submetidos a engenharia reversa e descobertos de forma independente. O custo para manter essa proteção é alto e segredos comerciais podem dificultar a mobilidade da mão de obra⁴⁰”.

A dificuldade em gerir o segredo, potencializada pela era digital, chega a ser contraditória na medida em que os mesmos fatores que levam as empresas a utilizarem o segredo como ferramenta de proteção são fatores que tornam essa escolha arriscada, como a colaboração para inovação, utilização de redes de fornecimento e distribuição globais, a própria evolução da internet e as possibilidades de uso das informações (Big Data, Internet das Coisas, dentre outras), o uso de dispositivos móveis (Laptops e Smartphones) etc. A título exemplificativo, Pooley (2015) compartilha a experiência de uma empresa atuante na área climática, situada em San Francisco, que usou a “big data” em seu benefício ao analisar dados estatísticos públicos sobre o clima/tempo disponíveis publicamente e, por meio de um software proprietário, passou a vender conselhos para agricultores com base nesse conhecimento gerado. Segundo o autor (2015, p. 19), “a empresa foi recentemente adquirida por um bilhão de dólares. Em que se baseia essa nova riqueza? É o algoritmo secreto para transformar todas essas informações de dados, e as próprias informações, que são protegidas por segredo”.⁴¹. No entanto, apesar dessas possibilidades quase que ilimitadas, é de fundamental atenção que a empresa assegure toda essa informação, já que os riscos de um ataque cibernético são grandes.

⁴⁰ Tradução livre de “trade secrets are shared with employees and commercial partners, they can be reverse engineered and discovered independently. The cost to maintain this protection is high, and trade secrets could hinder labor Mobility”.

⁴¹ Tradução livre de “the company was recently purchased for a billion dollars. What tis that new wealth based on? It’s the secret algorithm for turning all of that data information, and the information itself, which is protected by secrecy”.

Portanto, para proteger o conhecimento empresarial por meio do segredo, é necessário uma estratégia interna sólida e boas práticas. Empresas que se utilizam do Segredo, como Space X⁴², Xenometrix⁴³, Ycorp Corp's⁴⁴, e Zheijang Weixing New Building Materials⁴⁵, compartilham suas estratégias: acordos de confidencialidade com sócios, empregados e terceiros; a existência de uma equipe de tecnologia da informação (TI) comprometida, com ferramentas de monitoramento dos dados e mecanismos efetivos de proteção da informação (criptografia); que as equipes sejam orientadas sobre o segredo e sua importância, no sentido de impedir, por exemplo, que fotos sejam tiradas em ambientes restritos e publicadas em redes sociais⁴⁶, criando, portanto, uma cultura de respeito da confidencialidade da empresa e de terceiros; desenvolver orientações/políticas internas que ensinam e indicam como o segredo é tratado na companhia; utilizar o conceito de “need to know”, ou seja, identificar efetivamente quem precisa ter acesso ao conhecimento (WIPO, 2019).

Assim, o segredo é um mecanismo utilizado como forma de proteger o conhecimento empresarial não protegido por direito de exclusiva, mas que dá vantagem competitiva pelo seu valor econômico.

⁴² Space X é o nome fantasia utilizado pela empresa estadunidense Space Exploration Technologies Corp., uma fabricante de sistemas aeroespaciais, transporte espacial e comunicações com sede em Hawthorne, Califórnia, fundada por Elon Musk. Para saber mais: <https://www.spacex.com/>. Acesso em 04 maio 2022

⁴³ Xenometrix é uma empresa sediada na Suíça, especializada na produção de Ames Test miniaturizados. Para saber mais: <https://www.xenometrix.ch/about.html>. Acesso em 04 maio 2022

⁴⁴ Essa pesquisadora não localizou informações sobre a empresa na internet. A pesquisa foi realizada exclusivamente pelo nome “Ycorp Corp's” na base de pesquisa do Google.

⁴⁵ É uma empresa que desenvolve, fabrica e comercializa tubos plásticos. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/profile/company/002372:CH>. Acesso em 04 maio 2022.

⁴⁶ Esta pesquisadora, no ano de 2020, visitou a sede da empresa Google, situada em Mountain View, CA, e pessoalmente presenciou a proibição de tirar fotos em determinados ambientes, ainda que externamente. A equipe, muito bem treinada, impedia que turistas se aproximassem e/ou tirassem fotos próximas aos locais indicados como “confidenciais”.

3. JUSTIFICATIVA

Esse trabalho se justifica especialmente em razão da aceleração da inovação colaborativa e baseada em dados, em que as posições jurídicas proporcionadas pelo conhecimento empresarial se tornam fundamentais para a criação de estratégias de crescimento e ferramenta para manter a atividade empresarial no mercado competitivo. Por isso, é importante que as empresas conheçam possibilidades para evitar a fuga do conhecimento e mecanismos preventivos para efetivar essa proteção, para além dos bens indicados nas legislações de propriedade intelectual, respaldados pela exclusividade.

Isso quer dizer que dentre os ativos intangíveis de uma empresa como a marca, as patentes, o desenho industrial, software, bem como outros elementos produzidos pela indústria criativa, protegidos pela Propriedade Intelectual, parte extremamente importante desses elementos, que geram vantagem competitiva, como o know-how, dados de clientes e fornecedores, metodologias e gestão de projetos, relações mercadológicas, estratégia de marketing, entre outros, são fenômenos que não são objeto de exclusividade legal, seja em razão de sua inapropriabilidade ou pela ausência de expressa previsão legal, mas se caracterizam como uma oportunidade concorrencial resultante da detenção de certas informações.

A experiência profissional desta pesquisadora indicou um aumento de casos de concorrência desleal pela fuga do conhecimento e um crescente interesse por parte das empresas pela proteção de conhecimentos internos não protegidos por direito de exclusiva, ao mesmo tempo, um gargalo no campo do conhecimento produzido em identificar um formato compreensível aos empresários, que os oriente na gestão desses bens.

Além disso, verificou-se uma tendência no estudo da proteção dos bens não respaldados por direito de exclusiva, especialmente em virtude de fatores como a grande quantidade de dados proporcionados pela digitalização, que se transformam em informações de valor; de desenvolvimento de negócios colaborativos; a mobilidade e vulnerabilidade da informação e dos dados; e a própria tendência pela opção do segredo em detrimento do sistema tradicional de propriedade intelectual, justamente em decorrência desses fatores. Assim, estudar o conhecimento empresarial não protegido por direito de exclusiva é inovador e fundamental para os negócios e crescimento econômico.

Nesta perspectiva, considerando a ausência de forma jurídica protetiva própria desses elementos, é que se destaca a aderência do estudo para o programa Profnit, uma vez que identificar caminhos capazes de proteger juridicamente e assegurar competitividade empresarial pela sofisticação produtiva e pela diferenciação da atividade comercial no mercado interno e/ou externo, bem como coibir práticas de concorrência desleal, é uma contribuição para o empresariado através do aperfeiçoamento do gerenciamento dos bens intangíveis, bem como um benefício a comunidade jurídica por meio da construção de solução jurídica funcional, que atende as necessidades do mundo real.

Ainda, a aplicação da orientação proposta, considerando sua replicabilidade para identificação e estruturação interna de uma empresa, bem como sua adaptabilidade para pequenas, médias e grandes empresas, sem contar no potencial de abranger, ao menos no tocante as definições jurídicas, organismos de direito público, é de grande abrangência.

Assim, a criação de uma orientação sobre como identificar e como proteger um conhecimento empresarial que dá vantagem competitiva, mas não garante exclusividade, tem um impacto econômico e jurídico relevante, auxiliando na estruturação da base competitiva de uma empresa e trazendo mais garantias protetivas, de maneira a desenvolver o negócio de forma mais sólida e com menos riscos.

4. OBJETIVOS

4.1.OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é propor uma orientação para proteção de elementos intelectuais não protegidos por direito de exclusiva, direcionada para empresas situadas no Brasil.

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Na busca do objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos:

- a) Delimitar uma estratégia de busca para identificação de autores que trabalham com o segredo empresarial e propõem mecanismos de proteção desse ativo intangível, bem como a busca de artigos em base de dados como o mesmo propósito;
- b) Identificar os elementos em comum tratados nos trabalhos selecionados, relacionando-os com a legislação brasileira;
- c) Apontar ferramentas que podem ser utilizadas pelas empresas brasileiras para que os ativos intangíveis que geram vantagem competitiva, mas não são abrangidos por direito de exclusivo, estejam protegidos;
- d) Sistematizar uma orientação para empresas privadas brasileiras para proteção do segredo empresarial através de um manual.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho é uma pesquisa jurídica de base bibliográfica e documental, que assume um caráter aplicado, uma vez que é voltada para a interpretação e aplicação do direito para a resolução de questões práticas. Ou seja, a pesquisa se desenvolve a partir de um referencial teórico-normativo, cuja reflexão, por se tratar de um mestrado profissional, visa a intervenção no mundo real, uma solução de utilidade prática (PINTO JR., 2019), motivo pelo qual abordagens não-jurídicas podem ser utilizadas, mas serão consideradas complementares e elucidativas.

Para tanto, a investigação desta pesquisa seguiu um método dedutivo, conceituado como o método que parte:

das teorias e leis, na maioria das vezes prevê a ocorrência dos fenômenos particulares (conexão descendente); se o conhecimento é insuficiente para explicar um fenômeno, surge o problema; para expressar as dificuldades do problema são formuladas hipóteses; das hipóteses deduzem-se consequências a serem testadas ou falseadas (tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses) (PEREIRA *et al*, 2018, p.28).

O caráter da pesquisa é exploratório, ou seja, se enquadra na “categoria dos estudos que buscam descobrir ideias e intuições, na tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado” (OLIVEIRA, 2011, p. 20), e permite uma flexibilidade para a análise de vários aspectos relacionados ao fenômeno.

A natureza da pesquisa é qualitativa, na medida em que:

Trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto. O uso da descrição qualitativa procura captar não só a aparência do fenômeno como também suas essências, procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as consequências (OLIVEIRA, 2011, p. 24).

Para atingir os propósitos definidos, a técnica de coleta de dados utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa documental se baseia na coleta de dados de fontes primárias, ou seja, dados e informações que não foram tratados científica ou analiticamente, tais como legislação, relatórios, documentos oficiais, revistas, entre outros (UFMG, 2021). Enquanto a pesquisa bibliográfica se baseia na coleta de dados de fonte secundária, constituída principalmente por livros e artigos científicos nacionais e estrangeiros. Ainda, a própria experiência dessa pesquisadora serviu como fonte de pesquisa, uma vez que sua forte atuação na prática jurídica contribui para a reflexão e sistematização do tema analisado, sempre em validação e complementação com outros métodos e técnicas de investigação (PINTO JR., 2019).

Abaixo, de forma sintetizada, estão os procedimentos adotados na pesquisa de acordo com os objetivos específicos delimitados:

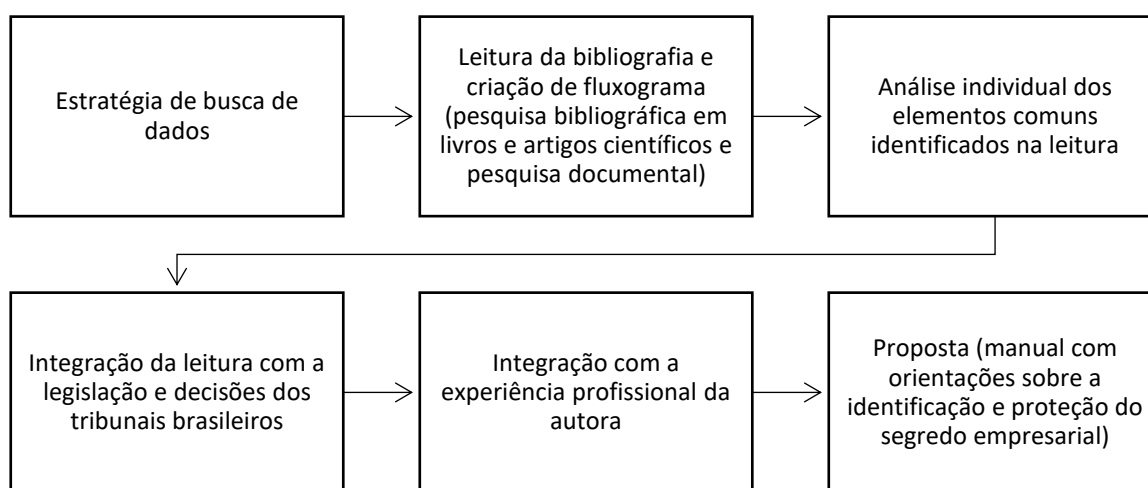
Quadro 2: Objetivos específicos e procedimentos metodológicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
1º Objetivo Delimitar uma estratégia de busca para identificação de autores que trabalham com o segredo empresarial e propõem mecanismos de proteção desse ativo intangível, bem como a busca de artigos em base de dados como o mesmo propósito.	Caráter Exploratório: Pesquisa Bibliográfica Pesquisa Documental
2º Objetivo Identificar os elementos em comum tratados nos trabalhos selecionados, relacionando-os com a legislação brasileira.	Caráter Exploratório: Pesquisa Bibliográfica Pesquisa Documental
3º Objetivo Apontar ferramentas que podem ser utilizadas pelas empresas brasileiras para que os ativos intangíveis que geram vantagem competitiva, mas não são abrangidos por direito de exclusivo, estejam protegidos.	Caráter Exploratório: Pesquisa Bibliográfica Pesquisa Documental
4º Objetivo Propor uma orientação para empresas privadas brasileiras para proteção do segredo empresarial	Caráter Exploratório: Pesquisa Bibliográfica Pesquisa Documental

5.1. ETAPAS DA PESQUISA

Para alcance do objetivo geral proposto - identificar como as empresas podem se estruturar para garantir juridicamente que todos os elementos intelectuais que lhe geram vantagem competitiva estejam protegidos no ambiente concorrencial, e propor uma orientação de política da informação para empresas privadas que almejam evitar a fuga do conhecimento – esta pesquisa foi realizada seguindo as etapas abaixo.

Quadro 3: Etapas da pesquisa



Fonte: elaborado pela autora.

a) Estratégia de busca de dados

A Autora buscou eventos internacionais em que se discutisse o tema “segredo empresarial” ou “trade secret” na intenção de identificar autores e profissionais que enfrentam a temática e atuam na área. Dois simpósios realizados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou WIPO, em inglês) foram objeto de estudo. O primeiro, realizado no ano de 2019, foi acessado pela Autora por meio de gravação disponibilizada na biblioteca da WIPO. O segundo, realizado no ano de 2022, foi assistido ao vivo (online) e posteriormente acessado na mesma biblioteca.

Nos eventos, a autora identificou pesquisadores que tratam sobre o tema de forma científica e são referências internacionais como advogados da área. Identificados os nomes, a Autora buscou suas obras na plataforma Google e, após a

leitura dos sumários, adquiriu aquelas que continham propostas de como proteger o segredo.

A autora também pesquisou no banco de dados ScienceDirect e Periódicos da CAPES, onde procurou artigos utilizando os termos “segredo de indústria” e “segredo de comércio”. Os termos foram selecionados com base na LPI, ou seja, a forma como a legislação brasileira faz referência à matéria tratada neste trabalho. Contudo, a pesquisa não gerou resultados.

Dessa forma, buscou-se pelos termos utilizados na bibliografia do referencial teórico, como “segredo industrial”, “segredo de negócio”, e por fim “segredo empresarial”, termo adotado na presente pesquisa. Contudo, percebeu-se que os resultados variavam de 04 a 06 documentos, cujos títulos e resumos se afastavam da problemática do presente trabalho.

Adiante, adotou-se a pesquisa do termo “segredo empresarial” combinado com outras palavras, conforme quadro abaixo.

Quadro 4: Resultado da busca de artigos ScienceDirect e CAPES

Palavras utilizadas na busca	Número de publicações	
	ScienceDirect	Periódicos CAPES
“Segredo empresarial” e “proteção” e “propriedade intelectual” e “lei”	0	2
“proteção do segredo industrial”	0	0
“trade secret” e “proteção”	4	6

Fonte: elaborado pela autora.

O resultado acima é diferente quando a busca é realizada com as palavras em inglês, trazendo aproximadamente 169 artigos apenas no banco ScienceDirect. Contudo, mesmo nos termos em língua inglesa, a autora restringiu a procura por trabalhos que identificassem o cenário brasileiro, o que restringiu a pesquisa.

O mesmo critério de busca combinada foi utilizado na plataforma Google acadêmico, restringido a pesquisa para páginas em português, o que gerou os seguintes resultados:

Quadro 5: Resultado da busca de artigos Google Acadêmico

Palavras utilizadas na busca	Google Acadêmico Número de Publicações
“Segredo empresarial” e “proteção” e “propriedade intelectual” e “lei”	108
“proteção do segredo industrial”	49
“trade secret” e “proteção”	226

Fonte: elaborado pela autora.

Os resultados foram analisados inicialmente com base nos títulos e resumos, de forma a excluir trabalhos que, apesar de conter os termos pesquisados, se dissociavam da presente pesquisa. Na sequência, foram selecionados os trabalhos em formato de artigo científico e a partir da leitura dos resumos, foram identificados aqueles com maior relevância para a temática.

Assim, a leitura base para o desenvolvimento dos resultados é a delimitada abaixo, com sua respectiva contribuição.

Quadro 6: bibliografia e contribuição

BIBLIOGRAFIA	CONTRIBUIÇÃO
CAMELIER, 2013.	Por meio de seu estudo sobre concorrência desleal, contribui para o estudo no tocante as cláusulas de não concorrência e não aliciamento.
DIAS, J.C.V; SANT´ANNA, L.; SANTOS, B; 2016	Tratam sobre a diferença entre <i>Trade Secret</i> e <i>Know how</i> , reforçando a exigência das evidências da condução de esforços para manter a informação sigilosa no caso da proteção pelo segredo empresarial.
HALLIGAN, R. M.; WEYAND, R.F; 2016.	Conceitua segredo empresarial perante a legislação dos Estados Unidos e sugere mecanismos de proteção, os quais foram avaliados sob a perspectiva da legislação brasileira e utilizados para criação do produto.
MALLET, 2009.	Traz um estudo sobre o uso da cláusula de não concorrência, contribuindo para as delimitações

	contratuais da aplicação do contrato como ferramenta de proteção do segredo.
OLIVERIO, 2016.	Faz uma análise das cláusulas de confidencialidade, não competição e não solicitação, contribuindo para o entendimento do que é preciso conter nos documentos que as utilizam como ferramentas de proteção.
POOLEY, J; 2015	Conceitua segredo empresarial perante a legislação dos Estados Unidos e sugere mecanismos de proteção, os quais foram avaliados sob a perspectiva da legislação brasileira e utilizados para criação do produto.
ROSSI, J. S; 2014. ROSSI, J. S; 2018.	Faz uma análise do conceito de segredo empresarial e sua extensão em virtude de tratados internacionais. Trata da estruturação da empresa no tocante a gestão do conhecimento, especialmente da necessidade de identificação do conhecimento considerado valioso para atingir eficácia, estar adequada juridicamente e se proteger.
SPRANKLING, J.G.; SPRANKLING, T. G; 2020.	Conceitua segredo empresarial perante a legislação dos Estados Unidos e sugere mecanismos de proteção, os quais foram avaliados sob a perspectiva da legislação brasileira e utilizados para criação do produto.

b) Leitura da bibliografia e criação de fluxograma

Após aquisição dos livros selecionados, realizou-se a primeira leitura completa. Posteriormente, realizou-se uma releitura dos livros com foco em identificar a existência ou não de elementos comuns trabalhados pelos autores. Para cada livro criou-se um fluxograma do desenvolvimento da temática e, ao final, o fluxograma indicou os elementos trabalhados pelos autores para proteção do segredo empresarial: conceito de segredo empresarial para entender o que está e o que não está protegido; orientações sobre mecanismos internos e externos que podem auxiliar na proteção do segredo empresarial; apropriação indevida do segredo.

Paralelamente, passou-se a leitura dos artigos científicos selecionados a fim de corroborar, afastar e/ou complementar as propostas encontradas na bibliografia.

c) Integração da leitura com a legislação e decisões dos tribunais brasileiros

Os elementos identificados na literatura foram trabalhos sob a perspectiva da legislação brasileira e, de forma complementar, com base em decisões proferidas pelos tribunais brasileiros.

Em relação a legislação brasileira, foram consideradas aquelas identificadas e trabalhadas no referencial teórico-normativo, correspondente ao direito aplicável, nacional e internacional:

- o Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial;
- o Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências;
- o Lei nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências;
- o Lei nº 10.973, de 2 de Dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências;
- o Emenda Constitucional nº 85, de 26 de Fevereiro de 2015. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação;
- o WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights – TRIPS;
- o Directive 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure;
- o Uniform Trade Secrets Act (UTSA).

Ainda, houve a identificação de organismos nacionais e internacionais relacionados com a propriedade intelectual, para consulta de informações, documentos, instruções normativas e eventos:

- o World Intellectual Property Organization – WIPO;
- o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;
- o European Union Intellectual Property Office – EUIPO;
- o United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Em relação as decisões, as buscas foram realizadas nas plataformas abaixo e selecionadas considerando a aderência ao tema e a especialidade do tribunal:

Quadro 7: Resultado da busca de decisões judiciais

Plataforma JusBrasil	No tocante as cláusulas de não concorrência nos contratos de trabalho	Termo pesquisado: “cláusula de não concorrência”. Tribunal selecionado: Tribunal Superior do Trabalho (TST)	Resultados: 236 decisões Analisadas: 10 primeiras Critério: relevância
Plataforma JusBrasil	No tocante as cláusulas de não concorrência nos contratos empresariais	Termo pesquisado: “cláusula de não concorrência” e “validade” e “critérios”. Tribunal selecionado: todos, com exceção dos trabalhistas	Resultados: 395 decisões Analisadas: 20 primeiras Critério: relevância
STJ	No tocante as decisões especificamente sobre segredo empresarial	Termo pesquisado: “segredo” e “concorrência”	Resultados: 7 acórdãos Critério: relevância

Fonte: elaborado pela autora.

d) Integração com a experiência profissional da autora

A autora é formada em direito, possui três especializações e atua como advogada de empresas com foco na propriedade intelectual há mais de dez anos. No decorrer de sua carreira profissional, a autora teve a oportunidade de estruturar juridicamente um grupo econômico composto por sete empresas, sendo uma de suas atribuições identificar os ativos intangíveis que davam vantagem competitiva e propor orientações para evitar a fuga do conhecimento, além de valorar referidos ativos para transações de fusões e aquisições empresariais a que o grupo estava submetido.

Para tanto, a autora se valeu, inicialmente, dos instrumentos tradicionais de propriedade intelectual (propriedade industrial registrável e direitos autorais), ou seja, organizou bens como marca, desenho industrial, patentes, software, e outras criações artísticas que poderiam ser protegidas por direito autoral. Contudo, no desenvolvimento do planejamento, a Autora percebeu uma dificuldade muito grande

em identificar, na prática, o que estaria e o que não estaria protegido por segredo empresarial e ainda mais crítico, como fazer para proteger aquilo que eventualmente se caracterizasse dentro da proteção.

No momento, a proposta foi generalista e contratual, baseada em literatura e na orientação de outros profissionais advogados, que sugeriam a elaboração de acordos de confidencialidade, essencialmente. Ocorre que, aproximadamente três meses depois da aplicação do plano, houve a primeira fuga do conhecimento interno, apropriado por funcionário que passou a concorrer com uma das empresas do grupo econômico. Verificou-se, na prática, que o acordo de confidencialidade generalista, utilizado sem a adoção de outras medidas internas, em nada servia para os fins desejados, qual seja, o de proteger o capital intelectual não passível de registro ou outro direito de exclusiva da empresa.

Com base nessa lacuna prática, a autora trouxe sua contribuição experimental nas análises dos textos estudados no trabalho e, ao final, para a organização da orientação proposta.

e) Proposta

Com base nas orientações encontradas no material bibliográfico levantado, somados a legislação nacional, foram identificadas as principais questões relacionadas ao segredo empresarial no sentido de compreender como efetivamente a proteção é exteriorizada. Com isso, algumas decisões brasileiras também foram objeto de análise, no sentido de utilizar os fatos de forma ilustrativa para uma melhor compreensão prática do que está previsto na literatura e na legislação. A partir de então, ficou evidente a insuficiência dos contratos genéricos e a necessidade da organização empresarial e criação de mecanismos internos de proteção. Sendo assim, com base nessas etapas, foi possível estabelecer um percurso para as empresas percorrerem ao criarem seus planos de proteção, de forma simples e clara, bem como criar orientações que podem ser utilizadas como base nesse caminho.

6. RESULTADOS

6.1. OS ELEMENTOS COMUNS NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO DO SEGREDO EMPRESARIAL E SUA RELAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Para compreender como o conhecimento empresarial não amparado por direito de exclusiva, mas que gera vantagem competitiva, pode ser protegido, buscou-se identificar na bibliografia selecionada os elementos em comum abordados, ou seja, as similaridades que norteiam as orientações de proteção desses ativos.

Tanto para HALLIGAN, R. M.; WEYAND, R.F (2016), quanto para SPRANKLING, J.G.; SPRANKLING, T. G (2020), como para POOLEY, J. (2015) é indispensável compreender o conceito de segredo empresarial, é por meio dessa compreensão que os mecanismos de proteção poderão ser identificados.

Segundo John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020), o segredo empresarial está fundamentado na preservação da moralidade comercial e no encorajamento da inovação quando não existem mecanismos de proteção, sendo a livre concorrência e a liberdade do empregado os limites do amparo legal.

Com essas premissas, o conceito por eles apresentado está baseado na UTSA e DTSA, nos quais o segredo empresarial significa a informação que tenha valor econômica atual ou potencial, não seja de conhecimento geral e não seja razoavelmente determinável por meios adequados por outras pessoas que possam obter valor econômico de sua divulgação ou uso, e tenha existido esforços razoáveis pelo titular para manter a informação em segredo.

Ocorre que, os autores indicam que o conceito trazido acima deve ser desmembrado a fim de um melhor entendimento sobre o que as legislações querem dizer ao se referirem com: i) informação; ii) valor econômico independente da informação; iii) não ser de conhecimento geral e não ser determinável por meios adequados; iv) esforços razoáveis.

No tocante à informação, a UTSA e DTSA, utilizadas como base para os autores, trazem compreensão distintas. Enquanto a UTSA indica que as informações se referem a fórmula, padronizações, compilações, programas, dispositivos, métodos, técnicas ou processos, que o titular tenha eivado esforços para manter em segredo e a informação tenha valor econômico; a DTSA é um pouco mais limitada, na medida em que indica que as informações se referem a formulários e tipos de informações financeiras, negocial, científica, técnica, econômica ou de engenharia, incluindo

padronizações, planos, compilações, dispositivos de programa, formulas, designs, protótipos, métodos, técnicas, processos, procedimentos, programas, códigos, tangíveis ou intangíveis, independente da forma de armazenamento, que o titular tenha eivado esforços para manter em segredo e desde que a informação tenha valor econômico.

A limitação trazida pela DTSA em comparação com a UTSA se refere ao tipo de informação protegida. Na UTSA o tipo de informação não é delimitado, ou seja, abrange toda e qualquer informação, desde que os demais requisitos estejam presentes. Na DTSA, os tipos de informações protegidas seriam apenas aquelas financeiras, negociais, científicas, técnicas, econômicas ou de engenharia (uma informação de marketing, por exemplo, não encontraria respaldo).

Ainda, para os autores, existem informações que dão vantagem competitiva, mas não preenchem todas as características do segredo empresarial, sendo que nesses casos a informação é considerada proprietária e a proteção se dá exclusivamente por meio de contratos. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

No tocante ao valor econômico independente, significa que a informação também precisa ser de valia para terceiros além do seu titular. Ou seja, se a informação estiver em poder de outros competidores no mercado eles ganharão vantagem competitiva ou retirarão a vantagem competitiva do titular originário.

Sobre o requisito “não ser de conhecimento geral e não ser determinável por meios adequados” os autores John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020) compartilham que dizer que uma informação é de conhecimento geral significa que outras pessoas possuem acesso àquela mesma informação, de maneira que a informação secreta deve ser diferente do que se conhece. Na prática, provar que uma informação não é de conhecimento geral e por isso protegida por segredo empresarial, segundo os autores, pode se dar por meio da demonstração dos gastos que a empresa teve para desenvolver aquela informação, a extensão das medidas tomadas pela empresa para manter a informação em segredo, além de outros pontos levados em consideração pelos tribunais estadunidenses como declarações de experts no assunto sobre a novidade, a vontade de terceiros em adquirir a informação, o uso de meios impróprios por terceiros para conseguir a informação, e a existência do pedido ou preparo de patente (se for o caso) baseado na informação.

No tocante a determinação, a informação secreta não pode ser facilmente encontrada por meios (adequados) como a invenção independente, engenharia

reversa, descoberta em razão de uma licença, observação de uso ou obtida por meio da literatura. Nessas hipóteses, a informação não está protegida. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

Adiante, demonstrar a existência de esforços razoáveis praticados pelo titular da informação para evitar a fuga desse conhecimento é desafiador e depende do caso concreto. No entanto, John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020) apontam dois elementos que geralmente são considerados como indicativos da proteção: medidas de segurança e procedimentos de confidencialidade.

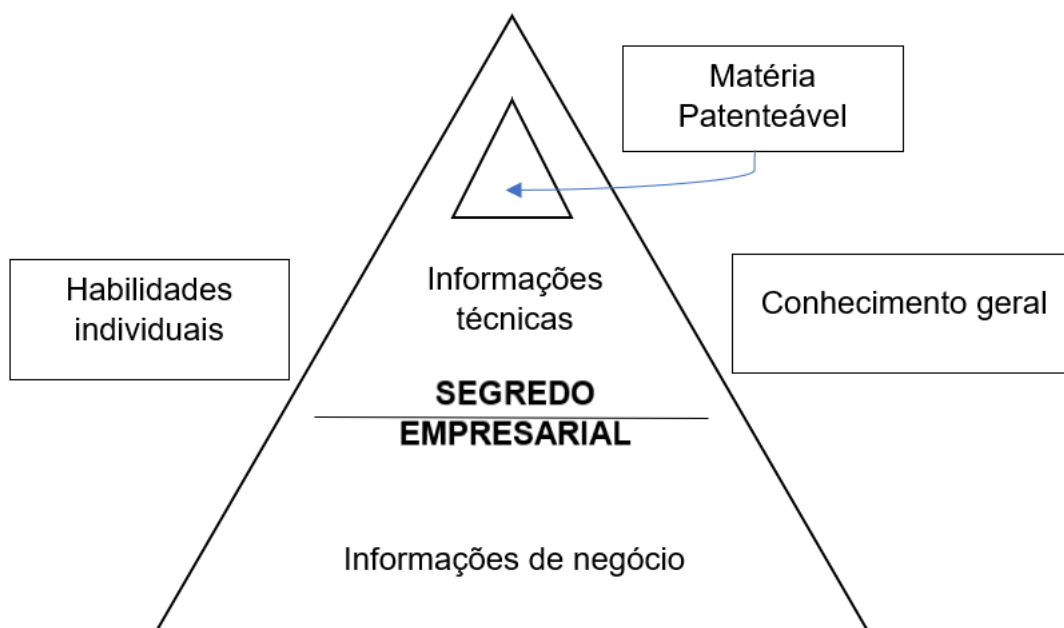
No que diz respeito as medidas de segurança, os autores trazem alguns exemplos, como senhas, criptografia de dados, cofres para documentos secretos, barreiras, guardas, protocolos de lixo, vigilância por vídeos. No tocante aos procedimentos de confidencialidade, os exemplos são acordos de confidencialidade, marcas em documentos, manuais para os empregados, orientações para os empregados desligados, políticas internas, restrições de acesso a documentos. (PRANKLING; SPRANKLING, 2020).

James Pooley (2015), ao tratar do conceito de segredo empresarial, procura trazer uma linguagem mais acessível ao ambiente empresarial e, genericamente, aponta que o segredo empresarial se refere a tudo aquilo que o titular não queira que seus competidores saibam. Contudo, em complemento técnico, o autor indica que a proteção está nas informações que dão vantagem competitiva ao negócio, que não seja de conhecimento geral e que tenha sido objeto de esforços do titular para manter a informação protegida.

Na sua linha de raciocínio (POOLEY, 2015), as diferenças trazidas entre a UTSA e DTSA no tocante ao tipo de informação são meramente exemplificativas, de forma que todas as informações, incluindo as denominações know-how, informação confidencial e dados proprietários, podem designar segredos de uma companhia na modernidade, em que pese decisões em sentido contrário.

Para Pooley (2015), existem duas categorias de informações protegidas: i) tecnológica; ii) negocial. A primeira (tecnológica) diz respeito a informações sobre máquinas, design, fórmula, técnica de manufatura, método negocial (como um processo de transações na internet), etc. A segunda diz respeito a lista de clientes (goodwill), planos de marketing, estudos de competitividade, relatórios financeiros, uma oferta negociada, entre outros. Essas categorias são ilustradas pelo autor na figura abaixo, adaptada e traduzida para este trabalho:

Figura 1: Categorias de informações protegidas por segredo



Fonte: Adaptado de Pooley (2015, p. 35).

Assim, seguindo Pooley (2015), não estariam protegidos como segredo empresarial aquilo que advém da habilidade individual de determinada pessoa, informações que são de conhecimento geral, e aquelas informações facilmente determináveis (que qualquer pessoa pode criar ou ter acesso com o mínimo esforço ou por meios adequados como, por exemplo, a engenharia reversa).

Para os autores R. Mark Halligan e Richard F. Weyand (2016), o segredo empresarial se constitui em um bem intangível, gênero de propriedade intelectual, e se refere a informação que é valiosa por não ser de conhecimento comum e que o titular tenha eivado esforços razoáveis para protegê-la. Ou seja, o segredo empresarial é um bem porque traz vantagem competitiva ao negócio, só é protegido se mantido em segredo, e o seu titular deve tomar medidas para que essas informações permaneçam em segredo.

Alguns exemplos são referenciados pelos autores, a saber: a) o segredo empresarial pode existir no campo da P&D, engenharia, e pode incluir: resultados de testes laboratoriais, protótipos de equipamentos, design de produtos etc.; b) na área de marketing: resultados de pesquisas, planos para propagandas, estrutura de desconto, análise de mercado etc.; c) na área de vendas: informações de contato de consumidores e fornecedores, dentre outras. (HALLIGAN; WEYAND, 2016).

A legislação brasileira optou por tratar do segredo empresarial na LPI, em seu artigo 195, como repressão à 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;

Depreende-se do texto legal que o termo “segredo” não é indicado, mas sim os termos “conhecimentos, informações ou dados confidenciais”, sendo que esses dados podem ser da indústria, comércio ou prestação de serviços, exceto aqueles 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.

Dessa forma, para a legislação brasileira:

Quadro 8: Definição de segredo empresarial para a legislação brasileira

Conhecimento público	Segredo Empresarial			Evidente para um técnico
		Indústria	Comércio	
	Conhecimentos	Sim	Sim	Acesso por meios adequados
	Informações	Sim	Sim	
	Dados confidenciais	Sim	Sim	

Fonte: elaborado pela autora.

Inexiste na legislação supramencionada orientações como aquelas vistas na legislação americana: a) a necessidade de esforços razoáveis para manter a informação em segredo; e b) que a informação seja valiosa e dê vantagem competitiva para o titular ou seu detentor.

Contudo, o TRIPS⁴⁷, ao qual o Brasil aderiu em 1994, em seu artigo 39, orienta que as informações serão protegidas desde que cumpram alguns requisitos: seja secreta, tenha valor comercial por ser secreta e tenha se submetido a medidas razoáveis de proteção desse segredo. (TRIPS, 1994).

Segundo Rossi (2014), as diferenças entre as definições trazidas pela LPI e pelo TRIPS residem no fato de que a noção de segredo abrange a existência de meios e intenção de manter a informação sigilosa por meio de condutas exteriorizadas, e ainda que os tratados internacionais tenham aplicação direta quando aderidos pelo Brasil, no caso do TRIPS, nos termos da jurisprudência do STJ (Resp nº 642.213), a adesão não se aplica diretamente aos cidadãos. Isso quer dizer que, os requisitos excedentes previstos pelo TRIPS não seriam exigíveis aos casos brasileiros. Contudo, Rossi desenvolve esse raciocínio (2018, p. 29):

Ainda que os tratados internacionais tenham, no Brasil, a princípio, aplicação direta, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) (ADI-MC n. 1.480 e ArCR n. 8.279) (STF, 1998, 2002), o Acordo TRIPS, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Resp n. 642.213) não constitui uma Lei Uniforme e não vincula diretamente os cidadãos (apesar de o alcance dessa afirmação não ter ficado claro).² O Acordo TRIPS 39(2)(c), por outro lado, ao definir segredo empresarial, não cria obrigações, mas simplesmente estabelece um conceito de forma incondicionada e suficientemente precisa, sem que qualquer outra medida legislativa seja necessária a que tenha aplicação pelos tribunais e sem que pudesse ser implementada de outro modo sem que isso violasse disposição do tratado. A jurisprudência do STF ressalva a possibilidade de dar aplicação a norma produzida pela legislatura em conflito com disposição de tratado, segundo o critério do *lex specialis* ou *lex posterior* (vide ADI-MC n. 1.480 e ArCR n. 8.279). Pode-se argumentar que o Acordo TRIPS, por ser anterior à Lei de Patentes, seria derogado por esta e o terceiro requisito ou teste não seria exigível para caracterização do segredo empresarial, no Brasil. Não parece ser esse o caso, pois a lei brasileira não define precisamente segredo empresarial. O conceito se infere de uma conduta penalmente proibida, mais restrita — especial, portanto — em relação à definição geral do Acordo TRIPS. Se uma conduta é penalmente proibida, é certamente civilmente ilícita, considerado o art. 927, do Código Civil, mas uma conduta civilmente ilícita não se torna penalmente proibida pelo simples fato, considerado o art. 5.º, XXXIX, da Constituição. Os âmbitos de aplicação das normas são diversos, de modo que a antinomia é apenas aparente. A seguir-se a lógica

⁴⁷ TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Promulgada no Brasil pelo Decreto 1355 de 30 de dezembro de 1994. “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. 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.

dos precedentes indicados, deve ser considerado então legislação aplicável no Brasil e serve de guia à identificação objetiva de informações confidenciais, mesmo na ausência de obrigações expressamente consentidas. Não há, entretanto, precedentes nos tribunais brasileiros sobre a questão.

Dias, Sant'Anna e Santos (2016, p. 5), ao tratarem sobre os diferentes aspectos do *trade secret* e do know-how, salientam o fato da presença do elemento “segredo” e da exigência das evidências da condução de esforços para manter a informação sigilosa no caso da proteção pelo segredo empresarial:

Os segredos empresariais possuem ainda um elemento distintivo, que é o recurso de sigilo em um sentido objetivo. Essa característica determina a exigência do titular de evidenciar uma conduta ativa e razoável para manter o conhecimento sigiloso a terceiros não autorizados. Nessa questão, surge outra diferença: enquanto o know-how tem por finalidade permitir o uso e a exploração da tecnologia ou a realização de uma tarefa específica de forma eficiente, o segredo comercial busca manter a informação fora do alcance de pessoas não autorizadas e concorrentes indesejáveis. (tradução livre)⁴⁸

Portanto, vê-se que o uso dos requisitos previstos no TRIPS também é usado para interpretação da diferenciação entre institutos, o que fortalece o indicativo de que a legislação é aplicável em âmbito nacional.

Assim, dissecar o conceito de segredo empresarial serve para compreender a amplitude da proteção exercida pelo instituto, ou seja, o que está e o que não está protegido. Por meio das conceituações legais trazidas somado a análise do tratado internacional aderido pelo país (TRIPS), é possível concluir que no Brasil, o segredo empresarial protege as informações (sejam conhecimentos, dados ou outros) que tenham por característica o segredo (sejam secretas); por serem secretas, concedam ao titular alguma vantagem competitiva; que essas informações tenham sido objeto de esforços para se manterem em segredo; que sejam informações fora do domínio público (conhecimento geral); que a informação não seja evidente (facilmente determinável); e que o acesso a ela não tenha se dado por meios adequados.

Quadro 9: Definição de segredo empresarial aplicável

SEGREDO EMPRESARIAL

⁴⁸ Trade secrets hold further a distinguishing element, which is the secrecy feature in an objective sense. This characteristic determines the requirement of the holder to evidence an active and reasonable conduct to keep knowledge undisclosed to unauthorized third parties. In this matter, another difference arises: while the purpose of know-how is to permit the use and exploitation of the technology or the undertaking of a specific task efficiently, trade secret seeks to maintain the information out of reach of unauthorized parties and undesirable competitors.

(informação, conhecimento, dados; em conjunto apenas “informação”)	
REQUISITOS DE PROTEÇÃO	NÃO PROTEGIDO
Ser confidencial	Conhecimento geral (domínio público)
Concedam vantagem competitiva	Seja evidente – facilmente determinável
Sejam eivados esforços para manter a informação, conhecimento e/ou dados em segredo	Acessado por meios adequados – lícitos (ex: relação de trabalho, engenharia reversa, observação de uso, obtido por meio da literatura etc.)

Fonte: elaborado pela autora.

A delimitação do conceito do segredo empresarial fornece os critérios que precisam ser avaliados internamente no âmbito empresarial para identificação dos ativos intangíveis protegidos pelo instituto. É com base nessa delimitação, portanto, que os mecanismos de proteção podem ser desenvolvidos. Na prática profissional a lógica faz sentido, ou seja, é preciso que o titular da informação tenha conhecimento claro sobre o alcance do que está e o que não está protegido por segredo empresarial e apenas com essa clareza passará a desenvolver mecanismos de proteção, incluindo os instrumentos contratuais.

6.2. COMO PROTEGER O SEGREDO EMPRESARIAL?

O conceito de segredo empresarial indica o que pode estar protegido e o que está excluído da proteção conferida pelo instituto. Ainda, dá conta de indicar os elementos que precisam estar presentes em complementaridade à informação protegida, por exemplo, a informação relacionada à indústria pode estar protegida desde que seja confidencial, dê vantagem competitiva, e tenham sido eivados esforços para mantê-la em segredo.

Para John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020), a proteção do segredo empresarial pode ser efetivada através da criação de medidas de segurança físicas (exemplos: senhas, criptografia de dados, cofres para os documentos, barreiras, guardas, protocolos de lixo, vigilância por vídeo) e procedimentos de confidencialidade (exemplos: acordos de confidencialidade, marcas em documentos, manuais para os empregados, orientações para os empregados desligados, políticas

internas, restrições de acesso a documentos).

Além disso, ao tratarem sobre as características do segredo empresarial, especificamente sobre a necessidade de não ser de conhecimento geral, os autores indicam meios de se provar que a informação não está no domínio público. Dentre essas medidas, está a comprovação do investimento financeiro no desenvolvimento da informação, de forma que manter esses dados registrados pode ser considerado um mecanismo de proteção. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020), apontam um estudo que demonstra que 77% (setenta e sete por cento) dos casos de apropriação indevida de segredo empresarial ocorre em virtude da relação de trabalho. Por essa razão, os autores propõem que as empresas devem concentrar seus esforços na criação de mecanismos de proteção do segredo em torno dessa relação empregado – empregador. Dentre os meios de se proteger, a sugestão dos autores é de que o detentor do segredo empresarial deve se valer dos seguintes contratos (acordos): i) acordo de não divulgação (confidencialidade); ii) acordo de não competição (não concorrência); iii) acordo de não solicitação.

No acordo de não divulgação (i) o colaborador concorda em não divulgar e não usar informações confidenciais. Nesse documento é essencial esclarecer o escopo da informação protegida; relembrar os empregados dos seus deveres de sigilo; estabelecer quem é o dono da informação; evidenciar os esforços de manter o segredo. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

No acordo de não competição (ii) é previsto que o colaborador é proibido de trabalhar em competidores ou por si competir com o empregador ou ex-empregador; esse tipo de contrato, implicitamente, evita a comunicação de informações confidenciais. Nesses casos, as cortes estadunidenses têm entendido que o prazo de duração razoável da não competição é de 1(um) a 2(dois) anos; que deve haver uma limitação geográfica, com a exceção de casos em que a empresa opera pela internet; deve ser relacionado no documento as funções que o empregado exerce(exercia) e as que estão proibidas. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

No acordo de não solicitação (iii) haverá previsão de impedimento do funcionário (ex-funcionário) de buscar negócios com os clientes do empregador, aliciar funcionários (convidar funcionários para se juntar a ele), ou ambos. Nesse caso, as regras aplicáveis são as mesmas que no acordo de não competição. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

Para James Pooley (2015), criar mecanismos para proteger o segredo empresarial tem dois objetivos: i) prevenir problemas; ii) demonstrar os esforços realizados para a proteção do segredo. Assim, para o Autor a proteção vai além dos contratos, termos e autorizações, a orientação é criar um plano de proteção da informação, o qual deve seguir os seguintes princípios: i) a informação deve estar acessível apenas para quem precisa ter acesso à ela; ii) o plano de proteção precisa ser simples, principalmente ao categorizar a informação (privada, sensível, confidencial etc), pois sistemas complexos tendem a ser ignorados pelas pessoas; iii) é preciso se ter em mente que não é possível manter tudo em segredo o tempo todo, de forma que o importante é saber os procedimentos a serem adotados quando a informação for revelada e ter flexibilidade no plano implantado; iv) os maiores riscos são internos e não externos, o grande problema enfrentado pelas companhias está relacionado com seus empregados e não com ataques externos; v) a segurança da informação é apenas um mecanismo de gerenciamento de risco, de forma que o gerenciamento deve ser feito diretamente com as pessoas, por alguém encarregado dessa tarefa, competente para analisar e gerir riscos; vi) o programa deve ser sempre reconsiderado a partir de três pontos: valor, risco e custo.

Com fulcro nessas bases, o plano de proteção deverá especificar: i) premissas de segurança; ii) classificação da informação; iii) processos de segurança; iv) contratos necessários; v) educação; vi) regras; vii) responsabilidades; viii) revisões constantes.

Seguindo os ensinamentos de Pooley (2015), para um modelo básico de proteção do segredo deve-se indicar uma pessoa que irá gerenciar o planejamento e identificar qual é o segredo – o que a empresa tem que é sensível e de valor? Além disso, o plano deve conter orientações sobre a segurança das instalações (visitantes devem ser identificados e não podem entrar portando câmeras; o acesso a áreas sensíveis deve ser controlado; dispositivos com dados importantes e documentos sensíveis devem estar em espaços privados e seguros); conter a classificação da informação e que quem poderá acessá-la; prever um processo de segurança em relação a senhas, atualização de sistemas, criptografia de dados; prever os contratos que precisam ser assinados, sendo indispensável que empregados assinem acordos de confidencialidade, assim como visitantes ou terceiros que tenham acesso a informações, também deverão assinar documentos de confidencialidade; criar planos

de educação, ou seja, todos os colaboradores, incluindo sócios, devem ter treinamentos sobre segurança da informação.

Após a implantação adequada e efetiva do plano básico, a empresa deve evoluir para a criação de regras e políticas específicas sobre a segurança da informação, lembrando que elas devem ser claras e simples; deve delegar tarefas e responsáveis pelo gerenciamento das informações, que responderão ao responsável principal (indicado no plano inicial); deve tornar a segurança da informação parte de um plano específico de continuidade de negócios e resposta a emergências; deve estabelecer e implementar revisões no planejamento (POOLEY, 2015).

No caso de empresas maiores ou com risco mais elevado em relação a suas informações, James Pooley (2015) adiciona a necessidade de um plano de segurança mais robusto, incluindo políticas de uso de e-mails e redes sociais; gerenciamento de termos de confidencialidade e *due-dilligence* de terceiros que irão se relacionar com a empresa; educação mais intensiva dos colaboradores, criando uma cultura interna de proteção aos segredos.

Assim como John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020), Pooley (2015) também insiste que a proteção deve estar fortemente focada na questão dos empregados. No entanto, o autor trabalha as duas pontas do contrato: a visão dos empregadores e o ponto de vista dos empregados.

No tocante aos empregadores, a proteção do segredo empresarial se dá por acordos de não competição e outras restrições, além dos acordos de confidencialidade. A respeito da não competição, o Autor ressalta que o empregador deve tomar alguns cuidados vez que as cláusulas não são absolutas, isso quer dizer, podem depender de alguns requisitos para serem válidas assim como podem gerar grandes indenizações em determinados estados onde a limitação da concorrência é mais restritiva, como na Califórnia, onde é proibido infringir o livre exercício da profissão. (POOLEY, 2015).

Além disso, Pooley (2015) indica algumas cláusulas que são utilizadas pelo empregador nesses tipos de acordo: a) cláusula “holdover clause”, utilizada para indicar que toda invenção que seja desenvolvida pelo empregado após a sua rescisão contratual, será atribuída a titularidade à empregadora; b) cláusula “garden leave”, utilizada para indicar que o empregado, após a rescisão contratual, permanecerá recebendo o seu salário integral sem contraprestação de serviço, por determinado período de tempo, apenas para não se relacionar com o(s) concorrente(s); c) cláusula

“consulting contract”, utilizada para indicar que empregado, após a rescisão contratual, exercerá um papel de consultor para a empresa, durante determinado período de tempo, sem acesso a atualização das informações, apenas para não se relacionar com o(s) concorrente(s).

No tocante a visão dos empregados, ou seja, o que deve ser observado para que não corram o risco de violação de algum segredo empresarial, as orientações são: a) revisar todos os contratos e documentos assinados durante o contrato de trabalho, buscando por obrigações e restrições relacionadas às informações da empresa; b) se tiver dúvidas, consultar um profissional da área; c) não concorrer enquanto estiver na empresa, pois existe um dever de lealdade para com a organização; d) ao se desvincular da empresa, questionar: o que está autorizado a ser levado pelo empregado? (exemplos: toda informação relacionada aos termos da relação de emprego; cópias pessoais de documentos não secretos; tudo que o empregador permitir que o empregado leve) e o que não pode ser levado com o empregado? (exemplos: tudo que o empregador pagou por ou forneceu para o empregado; tudo que tenha sido produzido para o empregador; tudo que possa ser reivindicado como um segredo empresarial do empregador). (POOLEY, 2015).

Para R. Mark Halligan e Richard F. Weyand (2016), uma vez que o segredo empresarial só é validado judicialmente, ou seja, não existe um registro de propriedade como em outros bens intelectuais, a melhor forma de protegê-lo é tomar ações que possam ser utilizadas como prova no judiciário. Para tanto, os autores indicam um sistema chamado EONA, sigla em inglês para *existence, ownership, notice, access* (existência, titularidade, aviso e acesso). Isso quer dizer que a existência, titularidade, o aviso e o acesso devem ser demonstrados em casos de violação de segredo, de forma que as empresas devem se organizar em torno desses requisitos.

A prova da existência do segredo se dá por meio da compreensão da definição legal do instituto, ou seja, a informação se qualifica como um segredo? Como já visto, nesse sentido, os autores se utilizam da UTSA, que exige: que a informação que tenha valor econômico independente; não seja de conhecimento geral (para outras pessoas que possam obter valor econômico com sua divulgação ou uso); não seja verificável por meios próprios; tenha sido razoavelmente protegida. Além do conceito trazido pela UTSA, os autores referenciam outra legislação dos Estados Unidos, Restatement of Torts, que apesar de não apresentar uma definição exata do segredo empresarial,

indica os fatores que precisam ser considerados para entender se a informação é ou não considera um segredo. Segundo R. Mark Halligan e Richard F. Weyand (2016), referidos fatores são:

- i. o quanto a informação é conhecida fora do negócio (quanto mais extensivamente a informação for conhecida fora da empresa, menos provável é que seja um segredo protegido);
- ii. até que ponto as informações são conhecidas pelos funcionários e outros envolvidos na empresa. (quanto maior o número de funcionários que conhecem a informação, menos provável é que seja um segredo protegido).;
- iii. as medidas tomadas para guardar a informação (quanto maiores as medidas de segurança tomadas pela empresa para manter a informação em segredo, maior a probabilidade de que a informação seja um segredo protegido.);
- iv. o valor da informação para a empresa e para seus concorrentes (quanto maior o valor da informação para a empresa e seus concorrentes, maior a probabilidade de que seja um segredo comercial protegido);
- v. os gastos da empresa (tempo, esforço, dinheiro) no desenvolvimento da informação (quanto mais tempo, esforço e dinheiro forem gastos no desenvolvimento da informação, mais provável é que seja um segredo protegido);
- vi. a facilidade ou dificuldade com que as informações podem ser adquiridas ou duplicadas adequadamente por outros (quanto mais fácil for adquirir ou duplicar as informações, menos provável que seja um segredo comercial protegido).

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (2015), ao tratar sobre atos de concentração, elenca algumas informações consideradas sensíveis comercialmente, cujo potencial de proteção por segredo empresarial é alto. Portanto, devem ser considerados quando do processo de identificação da informação que dá vantagem econômica. A saber:

- a) custos da empresa;
- b) nível de capacidade e planos de expansão;
- c) estratégias de marketing;
- d) precificação de produtos (preços e descontos);

- e) principais clientes e descontos assegurados;
- f) salários de funcionários;
- g) principais fornecedores e termos de contratos com eles celebrados;
- h) informações não públicas sobre marcas e patentes e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);
- i) planos de aquisições futuras;
- j) estratégias competitivas.

No tocante a prova da titularidade (a quem pertence a informação), ela se dá por meio de contratos, termos e acordos escritos. No terceiro aspecto, o aviso de confidencialidade acerca da informação deve ter sido noticiado a outra parte pelo titular, e isso pode ocorrer, por exemplo, ao gravar os documentos com os termos “confidencial” ou “proprietário”, possuir uma lista das informações que são consideradas secretas etc. Já o acesso, significa a demonstração de que a informação não foi obtida de forma independente, ou seja, ela foi acessada pela parte infratora. (HALLIGAN; WEYAND, 2016).

Por outro lado, a proteção também se dá através do reforço da segurança da empresa, tanto externa quanto interna. A segurança das informações em face de terceiros de fora da empresa é evitada por meio de processos de educação interna, isso quer dizer que todos os colaboradores, sócios, acionistas, dentre outros, precisam identificar, compreender e saber como agir em relação a informação protegida. Os exemplos trazidos pelos autores são: i) divulgação descuidada ou inadvertida, em feiras, conferências, chamadas de vendas, entrevistas; ii) divulgações desprotegidas para clientes em potencial, funcionários contratados, empregadores em potencial; iii) discussão de informações proprietárias entre colaboradores em locais públicos; iv) erros na transmissão de informações proprietárias nos e-mails e pela internet; v) descarte descuidado de documentos de registros da empresa, computadores e mídia de armazenamento. (HALLIGAN; WEYAND, 2016).

Em complementariedade, entender como os segredos são perdidos é um caminho importante para a criação de estratégias e soluções, de forma que a fuga não mais ocorra. Para os autores (HALLIGAN; WEYAND, 2016), as seguintes perguntas devem ser objeto de reflexão:

- i. Quais são as maneiras mais óbvias de coletar informações confidenciais de fora da empresa?
- ii. A empresa implementa um crachá ou outro procedimento de

identificação e aplica rigorosamente esses procedimentos de identificação para funcionários e convidados?

- iii. Os convidados são sempre acompanhados nas instalações da empresa?
- iv. As câmeras, inclusive as de celulares, relógios e outros aparelhos eletrônicos, são proibidas nas instalações da empresa?
- v. A empresa possui lixeiras para descarte de documentos e trituração de documentos no local?
- vi. As senhas são obrigatórias para acesso a todos os computadores da empresa e existe um processo em vigor para garantir que sejam alteradas regularmente?
- vii. Os funcionários são proibidos de usar computadores externos, como seus próprios laptops ou computadores domésticos, para lidar com informações proprietárias da empresa?

A existência, titularidade, o aviso e o acesso são elementos que devem ser trabalhados dentro de políticas internas de proteção dos segredos da empresa. Para R. Mark Halligan (WIPO, 2022c) quatro etapas, exatamente nessa ordem, devem ser seguidas na elaboração da política de proteção: 1) Identificação; 2) Classificação; 3) Proteção; e 4) Valoração. Para ele, o grande erro das empresas é iniciar seu planejamento pelo item 3, ou seja, tentar proteger aquilo que elas ainda desconhecem, o que pode ser fatal na hipótese de o sistema falhar.

Seguindo Halligan e Weyand (2016), o processo de identificação se inicia com um inventário de tudo aquilo que pode ser considerado um segredo pela empresa, sendo que o levantamento pode ser feito pelos próprios empregados e revisado por um responsável geral. Referido inventário deve seguir três passos: (a) providenciar treinamento para os colaboradores sobre o que é o segredo para que eles possam distinguir esses bens de outros tipos de informação; (b) coletar com os colaboradores uma lista de potenciais conhecimentos que devem ser mantidos em segredo; (c) passar por um processo de revisão (HALLIGAN; WEYAND, 2016).

Após a identificação dos bens protegidos por segredo, eles precisam ser classificados, ou seja, é necessária uma indicação da sensibilidade daquela informação que guiará suas formas de tratamento e níveis de proteção. Pooley (2015), Halligan e Weyand (2016) recomendam que os níveis de proteção não sejam complexos e não tenham muitas variações, o ideal é que a classificação aplicada

especificamente aos segredos seja de três níveis, sendo que os mais frequentemente utilizados são “confidencial”, “secreto” e “ultra secreto”, de modo que para cada nível deve haver uma estrutura de medidas de segurança, regras de distribuição, de compartilhamento, transporte, transmissão, além de controles de acesso e monitoramento/rastreamento das informações.

Após a classificação dos segredos, a empresa deverá criar seus mecanismos de proteção, a depender do seu negócio e dos riscos envolvidos. Halligan (s.d., s.n.) cita algumas formas de proteger o segredo:

- notificar o destinatário de segredos comerciais, de preferência por escrito, de que as informações são proprietárias e que as informações não devem ser divulgadas ou usadas pelo destinatário em seu benefício ou de terceiros sem o consentimento expresso do proprietário do segredo comercial.
- Celebrar acordos de confidencialidade e não divulgação com funcionários e terceiros.
- Estabelecer e manter políticas de confidencialidade escritas a serem distribuídas a todos os funcionários.
- Estabelecer e manter políticas e procedimentos de supervisão para evitar a divulgação inadvertida de segredos comerciais em publicações escritas, seminários, palestras ou em feiras comerciais por funcionários.
- Instituir as precauções gerais de segurança física, como cercar o perímetro das instalações da empresa, limitar o número de entradas e saídas, usar portas com alarme ou travamento automático, contratar pessoal de segurança fora do expediente.
- Instalar sistemas de controle de visitantes.
- Manter o acesso a segredos comerciais apenas quando necessário.
- Estabelecer ingredientes ou dados codificados secretamente.
- Departamentos separados da empresa.
- Separar os componentes de um segredo comercial entre departamentos e/ou funcionários da empresa para que cada um tenha apenas uma peça do quebra-cabeça.
- Manter gavetas ou áreas para documentos e desenhos secretos separados e trancados.
- Carimbar documentos e desenhos CONFIDENCIAIS ou PROPRIETÁRIOS.
- Inserir acordos de sigilo do fornecedor.
- Estabelecer barreiras físicas para impedir a visualização não autorizada de tecnologia de processo proprietária.
- Instalar placas de MANTENHA A DISTÂNCIA ou APENAS PESSOAL AUTORIZADO nos pontos de acesso a áreas sensíveis local e ter uma política de fiscalização.
- Estabelecer e manter regras e regulamentos escritos que proíbam os funcionários de permanecerem na empresa após o expediente sem permissão expressa de pessoal devidamente autorizado.
- Estabelecer e manter regras e regulamentos que exijam que os funcionários permaneçam em áreas controladas em seus postos de trabalho.
- Exigir que os funcionários usem crachás de identificação ou carreguem cartões de identificação.
- Exigir procedimentos de saída/entrada para acesso e devolução de materiais confidenciais.
- Reproduzir apenas um número limitado de documentos confidenciais e manter procedimentos para coletar todas as cópias após o uso.
- Exigir códigos ou senhas de autorização para acesso a copiadoras e computadores. O uso de chave e acesso a dados de computador criptografados para controlar o roubo de informações secretas armazenadas

em computador exige que os códigos de segurança sejam alterados regularmente.

- Estabelecer e manter políticas e procedimentos para descarte de documentos proprietários em grandes lixeiras trancadas e/ou trituradoras de uso.
- Estabelecer e manter uma política e prática para aconselhar os funcionários da empresa, regularmente, sobre os segredos comerciais da empresa e informações comerciais confidenciais.
- Estabelecer um canal de comunicação para que os funcionários denunciem anonimamente atividades suspeitas. (tradução livre)⁴⁹.

Somados aos itens previamente abordados, Halligan e Weyand (2016) investigam alguns cenários do mundo real e convidam as empresas para algumas reflexões quando da elaboração de suas políticas internas:

- a) No primeiro cenário, são consideradas as apresentações de produtos e serviços para um atual ou potencial consumidor: os profissionais que farão a apresentação estão instruídos sobre os limites das informações que poderão ser discutidas? Foi definido pela empresa quais as informações podem se tornar públicas? Ou eles estão autorizados a compartilhar qualquer tipo de conhecimento para impressionar os consumidores?
- b) No segundo cenário, são consideradas apresentações em conferências, simpósios, dentre outros, direcionados ao público da mesma atividade da

⁴⁹ "Notify the recipient of trade secrets, preferably in writing, that the information is proprietary and that the information is not to be disclosed or used by the recipient for the recipient's benefit or the benefit of others without the express consent of the trade secret owner. • Enter confidentiality and non-disclosure agreements with employees and third-parties. • Establish and maintain written confidentiality policies to be distributed to all employees. • Establish and maintain oversight policies and procedures to prevent the inadvertent disclosure of trade secrets in written publications, seminars, speaking engagements, or at trade shows, by employees. • Institute overall plant physical security precautions, such as fencing the perimeter of the company premises, limiting the number of entrances and exits, using alarmed or self-locking doors, hiring after-hours security personnel. • Install visitor control systems. • Maintain access to trade secrets on a need-to know basis only. • Establish secretly coded ingredients or data. • Separate departments of the company. • Separate components of a trade secret between or among departments and/or company personnel so that each has only a piece of the puzzle. • Keep drawers or areas for secret documents and drawings separated and locked. • Stamp documents and drawings CONFIDENTIAL or PROPRIETARY. • Enter vendor secrecy agreements. • Establish physical barriers to prevent unauthorized viewing of proprietary process technology. • Install KEEP OUT or AUTHORISED PERSONNEL ONLY signs at the access points to sensitive areas of the plant, and have a policy of enforcement. • Establish and maintain written rules and regulations prohibiting employees from remaining in the plant after hours without express permission from properly authorized personnel. • Establish and maintain rules and regulations requiring employees to stay in controlled areas about their work stations. • Require employees to wear identification badges or carry identification cards. • Require sign out/sign in procedures for access to and return of sensitive materials. • Reproduce only a limited number of sensitive documents and maintain procedures for collecting all copies after use. • Require authorized codes or passwords for access to copying machines and computers. Use key and encrypted computer data access to control theft of secret computer-stored information requires that security codes be changed regularly. • Establish and maintain policies and procedures for discarding proprietary documents in large locked bins and/or the use of shredders. • Establish and maintain a policy and practice for advising company employees, on a regular basis, regarding the company's trade secrets and confidential business information. • Establish an 800 number for employees to anonymously report suspicious activities."

empresa, para fins de pesquisa e desenvolvimento: as pessoas que farão a apresentação em nome da empresa estão instruídas sobre as informações que não podem ser compartilhadas? Essas pessoas assinaram acordos de confidencialidade? As apresentações foram revisadas por responsáveis pelo gerenciamento das informações sigilosas? Ou eles estão autorizados a compartilhar qualquer tipo de informação?

- c) No terceiro cenário, a equipe de vendas diretas ao consumidor é levada em consideração: o quanto a equipe conhece sobre informações confidenciais? Há instrução clara sobre o compartilhamento dessas informações com os consumidores, ou qualquer ação pode ser compartilhada desde que a venda seja efetivada? Caso exista o compartilhamento de informações, ela ocorre apenas após a assinatura de um termo de confidencialidade?
- d) O quarto cenário é somado ao terceiro, a hipótese de visita do cliente na empresa: a entrada do cliente foi registrada e pode ser rastreada? Existem informações sigilosas nos ambientes que o cliente visitará? Os funcionários foram orientados sobre os procedimentos a serem adotados durante as visitas? Fotos e publicações em redes sociais são permitidas?
- e) O quinto cenário é a entrevista de emprego: o que é compartilhado e apresentado ao candidato? As responsabilidades da vaga podem ser integralmente compartilhadas? A equipe que entrevistar o candidato está devidamente instruída sobre o compartilhamento de informações sensíveis? Sempre lembrar que após a entrevista, o candidato poderá retornar ou ir para um competidor.

Os cenários representados acima são ilustrativos de situações cotidianas que podem levar uma empresa a dissipar um conhecimento que lhe gera vantagem competitiva. No entanto, especialmente na contemporaneidade, em modelos de negócios digitais, extraterritoriais, baseado em usos de sistemas e em colaboração, uma especial atenção deve ser direcionada para determinadas características, como o uso de dispositivos eletrônicos interna e externamente (quais sistemas de segurança estão implantados nesses dispositivos?); a existência de senhas pessoais para acesso aos sistemas, bem como sua atualização constante (é possível implantar um sistema de dupla autenticação? É possível implantar o uso de biometria?); o uso de

dispositivos pessoais (laptops, smartphones etc.) deve ser evitado ao máximo (POOLEY, 2015).

Da mesma forma que Halligan, o autor Juliano Rossi (2018) entende ser condição essencial a identificação inicial do conhecimento considerado valioso. Essa necessidade é inerente a efetiva gestão do conhecimento relacionada a eficácia organizacional, a qual é dividida em: a) a capacidade de infraestrutura de conhecimento (tecnologia, estrutura e cultura); b) a capacidade de processos de conhecimentos (aquisição, conversão, aplicação e proteção). Sob a perspectiva de Gold, Malhotra e Seagars (2001 apud ROSSI, 2018, p. 40), no campo da proteção, a empresa deve se estruturar contra o uso ilegal ou inapropriado do conhecimento da organização, mantendo alguns processos:

(a) contra o uso inadequado dentro da organização; (b) contra o uso inadequado fora da organização; (c) contra o furto originário da organização; (d) contra o furto originário de fora da organização; (e) encorajamento de proteção do conhecimento; (f) restrição de acesso a algumas fontes de conhecimento; (g) políticas e procedimentos para proteger os segredos empresariais; (h) valorização da proteção do conhecimento incorporado nos indivíduos; (i) identificação clara do conhecimento restrito; e (j) comunicação clara sobre a importância da proteção do conhecimento.

Outros diversos tópicos podem surgir na busca pela proteção do conhecimento empresarial, tal como destacado previamente, por trata-se de um processo particular e peculiar para a empresa e seu negócio. No entanto, um item que deve ser destacado no planejamento, para qualquer tipo de companhia, é o treinamento de seus colaboradores. Isso porque, a maioria dos casos de vazamento de informações acontece de dentro da empresa, e eles ocorrem por conta de negligência e não dolo (intenção de violar) (POOLEY, 2015), o que pode ser evitado com educação e mudança de cultura. Para tanto, é preciso que o processo seja inclusivo, ou seja, todas as pessoas da companhia devem participar do treinamento, não apenas aqueles que terão acesso a informações sensíveis; o processo de treinamento precisa ser interessante e o treinamento não pode ser pontual, mas um processo contínuo, seguido, por exemplo, de dicas em e-mails, histórias, lembranças etc. (POOLEY, 2015).

Assim, criar um plano de proteção e como consequência instrumentalizar esse plano em orientações/políticas internas e contratos/acordos entre as partes, são mecanismos que indicam os esforços razoáveis da empresa para proteger o segredo,

indicam o próprio segredo que se protege, além de possibilitar a criação de condutas a serem tomadas em caso de violação.

Segundo os autores analisados, a proteção do segredo empresarial pode se dar por diversas medidas, mas todas elas são preventivas. As providências indicam a criação de mecanismos internos de identificação do segredo empresarial, realização de acordos, termos e contratos específicos, desenvolvimento de planos de proteção interna e externa da informação e promoção de educação em torno do tema.

Apesar da convergência nas indicações analisadas, a legislação brasileira não aponta de forma específica como os segredos empresariais são protegidos em âmbito nacional. Como visto, o art. 195 da LPI dispõe sobre as consequências da violação de um segredo, por meio do qual é possível identificar o que é protegido e o que não é protegido pela lei nacional. Com essa compreensão, os mecanismos de proteção podem ser desenvolvidos tendo por base o próprio conceito auferido sobre o instituto, exposto previamente.

Assim sendo e considerando que a proteção do segredo empresarial nacional tem uma amplitude quando comparada com as legislações trazidas pelos autores analisados, e que essencialmente consideram as mesmas características para identificar o que está fora da proteção legal, as orientações trazidas até aqui podem ser consideradas dentro do ambiente brasileiro, com limitações específicas relacionadas as peculiaridades legais do sistema nacional em cada recomendação, especialmente relacionadas aos contratos/acordos. Isso porque, para não incorrer em cláusulas nulas, abusivas ou que gerem indenizações, os contratos, termos e acordos devem ser desenvolvidos seguindo outras legislações nacionais para além das regras do segredo.

Não é pretensão desta pesquisa o estudo aprofundado das cláusulas e/ou contratos de não concorrência, confidencialidade entre outros, mas sim a indicação desses itens como mecanismos de proteção do segredo empresarial da empresa, lembrando a necessidade de observação das regras específicas aplicáveis ao caso concreto, sob pena dos contratos não servirem para os fins propostos.

No tocante a cláusula de não concorrência, em linhas gerais:

resulta no compromisso de uma parte não competir com a outra em determinado ramo de negócio, caso venha a se desvincular daquela ou, ainda, em menor escala, caso a relação estipulada em determinado contrato seja tão intensa e vinculante que o acesso às informações trocadas realmente

estratégicas exige um maior comprometimento em relação à exploração pelas partes de um determinado ramo de negócios. (OLIVERIO, 2016, p. 63).

A adoção da cláusula ou contrato de não concorrência faz sentido para proteger o segredo empresarial na medida em que evita que a informação confidencial que precisou ser compartilhada para o desenvolvimento de determinada relação seja utilizada em benefício próprio ou de terceiro, em prejuízo do titular que investiu e desenvolveu o privilégio.

Contudo, ao adotar a recomendação de inserção da cláusula de não concorrência, não se deve perder de vista que se trata de uma restrição à liberdade de trabalho (ao livre exercício da profissão), e apesar da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não ser expressa em relação ao tema, ao prever uma cláusula de não concorrência em um contrato de trabalho há que se demonstrar: a) a necessidade dessa restrição (justificativa de que a restrição é necessária, por exemplo, em decorrência do segredo empresarial); b) delimitação das atividades abrangidas (não pode ser genérica, indeterminada, abrangendo todo e qualquer trabalho); c) os limites espaciais da restrição (delimitação geográfica); e d) os limites temporais da restrição (o prazo de aplicação da cláusula). (MALLET, 2009).

Além das indicações supramencionadas, o empregado deve ser compensado pela não concorrência. A exigência também não está expressa na legislação, mas erige do direito comparado como fonte de preenchimento das lacunas legais (artigo 8º da CLT), como também da regra geral de equilíbrio entre a obrigação imposta e a contrapartida, como desdobramento do artigo 157 cumulado com o artigo 421, ambos do Código Civil (CC).

Como a licitude das cláusulas de não concorrência e seus limites são construção doutrinária por meio do direito comparado e outras legislações brasileiras, importante entender como os tribunais superiores se manifestam em relação ao tema. Sobre a validade da previsão nos contratos de trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem o seguinte entendimento:

A cláusula de não concorrência é a obrigação pela qual o empregado se compromete a não praticar pessoalmente ou por meio de terceiro ato de concorrência para com o empregador, tratando-se, pois, de uma obrigação de natureza moral e de lealdade. Essa pactuação especial no contrato de trabalho, inserta no âmbito da esfera dos interesses privados do empregador e do empregado, deve ser considerada válida, levando-se em consideração a boa-fé e a razoabilidade contratual. A previsão de não concorrência impõe obrigações recíprocas para as partes e deve ser regulamentada a fim de que possa gerar efeitos tanto para o empregador quanto para o empregado no caso de descumprimento. (TST - AIRR: 114968720135010205, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Turma, Data de

Publicação: DEJT 21/02/2020).

Da mesma forma, em relação aos limites da inserção da cláusula de não concorrência nos contratos de trabalho, o TST tem se pronunciado de forma a exigir a estipulação da limitação territorial, vigência por prazo certo e determinado e a compensação ao empregado:

A estipulação da cláusula de não concorrência após a rescisão contratual depende da observância dos seguintes requisitos: limitação temporal, limitação geográfica e indenização compensatória pelo período referente à restrição. No caso, o Tribunal Regional registrou expressamente que a cláusula de não concorrência não estipulou limitação territorial ou previsão de qualquer espécie de remuneração à autora. Consignou, ainda, incontroverso que a reclamante não recebeu compensação pela restrição de sua liberdade de trabalho, bem como não houve qualquer contraprestação pelo período da restrição, uma vez que a sua recolocação no mercado de trabalho não ocorreu por conta do outplacement fornecido pela reclamada, tendo em vista que sequer concluiu o curso realizado pela empresa De Bernt Consultoria. Nesse contexto, correta a decisão recorrida ao concluir pela invalidade da cláusula de não concorrência. (TST - ARR: 2170520105090006, Relator: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 03/05/2017, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/05/2017).

Por outro lado, não é dado olvidar que a limitação temporal do exercício de um trabalho, profissão ou ofício será efetivada em situações excepcionais, garantindo-se ao trabalhador, durante a abstenção, o direito a uma retribuição/indenização, coma qual manterá seu status social. Ademais, o trabalhador não estar impedido de exercer seu ofício, trabalho ou profissão em outras atividades que não impliquem concorrência em relação ao ex-empregador" (Repertório Jurisprudência RJ2 Nº 13/99). (TST - AIRR: 21273020115020070, Relator: Renato De Lacerda Paiva, 1ª Turma, Data de Publicação: 05/11/2018).

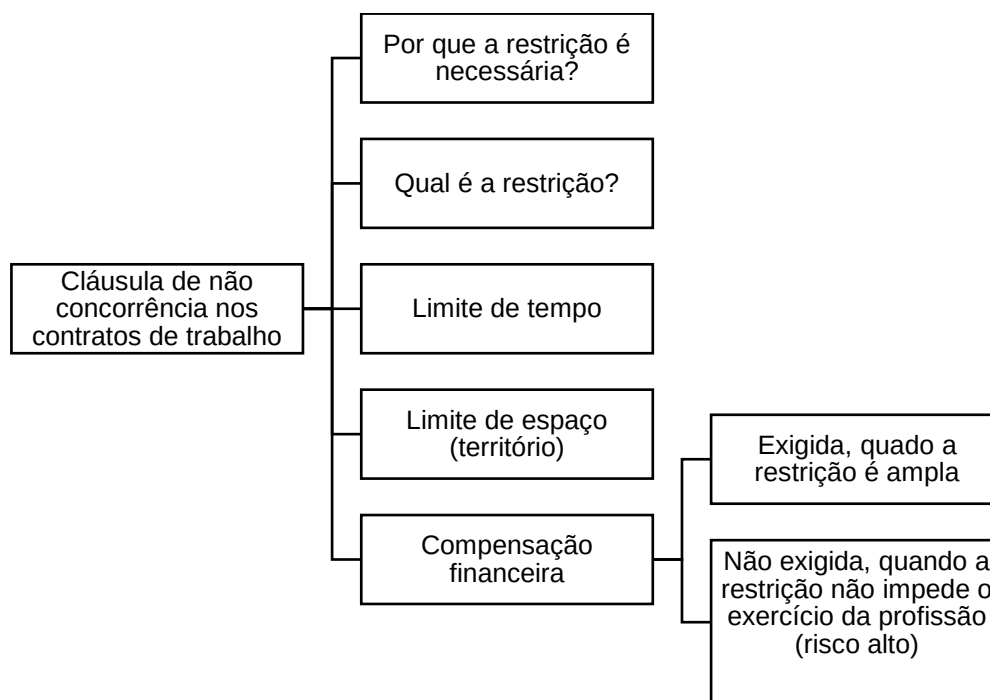
Apesar da orientação no âmbito trabalhista, há entendimento diverso no tocante a necessidade de compensação quando do uso da cláusula de não concorrência, mesmo em situação de relação de emprego, quando a limitação do exercício do trabalho é tão individual que não impede o exercício da função do trabalhador. No caso analisado, houve previsão expressa de que o empregado não poderia trabalhar em empresa concorrente determinada pelo prazo de dois anos, para preservar segredo industrial, motivo pelo qual a necessidade de indenização foi afastada.

No mais, o TJSP, ao reconhecer a validade da cláusula questionada, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que considera "válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente" ((Resp 1203109/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015). (STJ - AREsp: 624475 SP 2014/0281413-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 25/11/2019).

Dessa forma, para o uso da cláusula de não concorrência nos contratos de

trabalho como medida protetiva do segredo empresarial, a recomendação é que se avalie o caso individualmente e se tenha em consideração:

Quadro 10: Cláusula de não concorrência nos contratos de trabalho



Fonte: elaborado pela autora.

Já no tocante a cláusula de não concorrência aos contratos celebrados fora da esfera trabalhista, como por exemplo os contratos de franquia, contrato de transferência de know-how, acordo de sócios, dentre outros, a exigência da compensação financeira é afastada. Nesses casos, os critérios são: a) aspecto temporal; b) limite material; c) questão do espaço.

Uma vez não observada na cláusula de não concorrência os critérios legais (o aspecto temporal, o limite material e a questão do espaço), impõe-se reconhecer parcialmente a sua abusividade, com a sua readequação dentro dos critérios acima estabelecidos. (STJ - REsp: 1627810 RS 2014/0178864-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/10/2020).

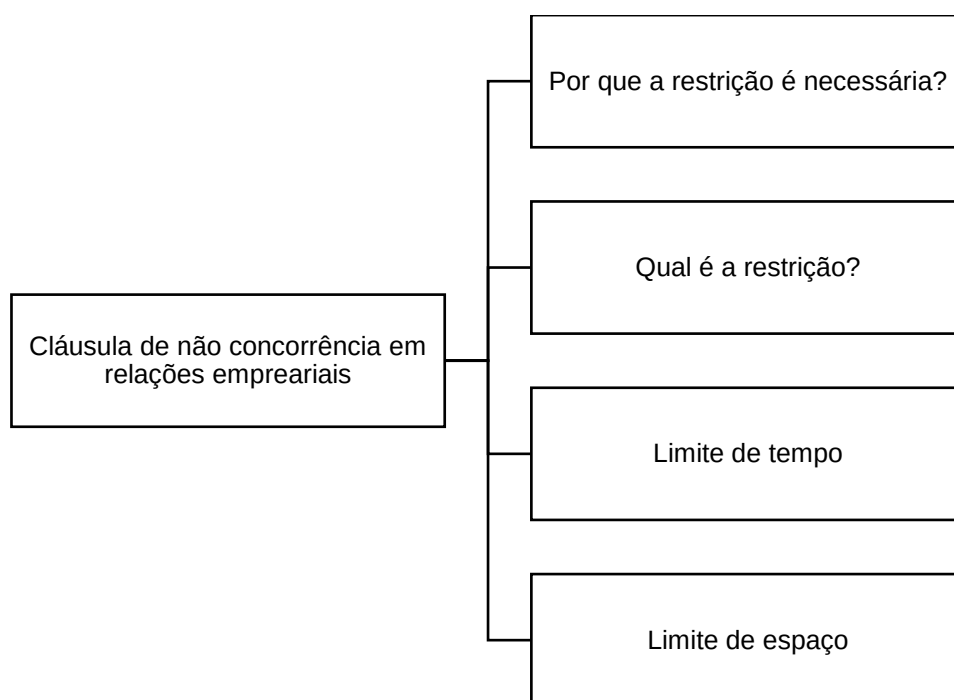
Apesar disso, existem decisões que analisam a existência dos critérios temporais e espaciais, suficientes para validar a previsão contratual:

No que concerne à cláusula de restrição à concorrência existente no Acordo de Acionistas, cabe destacar que a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tais cláusulas são excepcionais, já que vigora, em nosso ordenamento jurídico, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170, caput e inciso IV, da CF/88), podendo haver restrições contratuais à livre concorrência, desde que com a delimitação expressa da zona espacial e temporal. (TJ-DF 07042601220208070001 1426615, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de

Julgamento: 01/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2022).

Como os critérios dependem do caso concreto, opta-se neste estudo a orientar que a cláusula de não concorrência seja utilizada de forma a preencher os requisitos da limitação temporal, espacial e material, sem desconsiderar a importância do entendimento da restrição imposta.

Quadro 11: Cláusula de não concorrência em relações empresariais



Fonte: elaborado pela autora.

Assim sendo, a cláusula ou o contrato de não concorrência (não competição) é item fundamental para a proteção do segredo empresarial e deve ser incluída quando da elaboração dos documentos que regem relações de trabalho e relações empresariais. Contudo, para que a cláusula tenha eficiência prática é preciso observar as limitações em âmbito nacional, destacadas nos quadros acima.

Em conjunto com a cláusula/contrato de não concorrência, na prática, é comum a previsão da cláusula de não solicitação ou não aliciamento (*non solicitation*), que significa incluir em um contrato uma previsão para proibir que a parte que se comprometeu:

contrate, negocie ou até mesmo entre em contato com empregados da empresa oposta (ex-colegas), clientes ou parceiros comerciais que este indivíduo ou empresa mantém ou teve relacionamento em virtude da sua atuação, bem como acionistas, sócios, diretores, empregados ou prestadores

de serviço, com o objetivo de realização de contratação ou criação de qualquer tipo de negócio. (OLIVERIO, 2016, p. 63).

Para Oliverio (2016), tanto a cláusula de não concorrência quanto a de não solicitação estão restritas para alguns tipos contratuais, como contratos de trabalho de executivos do topo das organizações, contratos de investimento e/ou subscrição de ações, contratos cuja parceria comercial seja bastante estreita e questões temporais.

Todavia, como visto anteriormente, é possível a aplicação da cláusula de não concorrência em outros tipos contratuais, mas limitações e condições específicas devem ser observadas, sob pena de nulidade. Sobre a inserção da cláusula de não solicitação em contratos de trabalho a possibilidade está amparada pelo Artigo 444 da CLT, que dispõe sobre a liberdade das partes em estipular sobre a relação desde que não influa negativamente nas regras de proteção ao trabalho. Já nas demais relações civis, a autonomia das vontades é ainda mais ampla, mas sempre encontra limites constitucionais fundados na livre concorrência.

Contudo, é fundamental destacar que o aliciamento e suborno de funcionários é uma categoria de concorrência desleal, ao lado do uso de meios tendentes a criar confusão, prejudicar a reputação de negócio alheio, divulgar ou explorar segredos, e violar contratos, de maneira que o aliciamento, se comprovado, é hipótese de ilícito civil e criminal. (Camelier da Silva, 2013). Por esse motivo, a cláusula de não solicitação, apesar de prudente quando da criação de mecanismos de proteção do segredo, quando praticado o aliciamento, estar-se-á perante um ato de deslealdade comercial, agravado pelo descumprimento contratual, que poderá prever multa e indenização ao prejudicado.

Já no tocante a cláusula ou contrato de confidencialidade, conhecida no ambiente de negócios pela sigla em inglês NDA (*non disclosure agreement*), é um instrumento bastante utilizado em ambientes de inovação justamente no intuito de proteger ideias, protótipos, dentre outros elementos que geram vantagem competitiva para a empresa. No entanto, a inserção da cláusula de confidencialidade nas relações empresariais, e até mesmo nas relações trabalhistas, é menos restritiva do que a utilização da cláusula de não concorrência (OLIVERIO, 2016), não por isso é menos importante.

Na prática, muitas empresas adotam o uso das cláusulas e/ou contratos de confidencialidade para proteção de informações sigilosas, o que deve ser incentivado,

mas seus termos e condições ainda são padronizados e genéricos, muitas vezes as minutas são baixadas da internet e adotadas com vícios que podem custar a segurança da informação. Por esse motivo, a adoção da cláusula e/ou contratos de confidencialidade deve ser pensada e desenvolvida estrategicamente caso a caso, em função daquilo que se pretende proteger.

Segundo o estudo de Oliverio (2016), ao usar cláusulas e/ou contratos de confidencialidade deve se ter em mente que o instrumento contemplará não só a divulgação da informação, mas também o uso dessa informação pela parte receptora, motivo pelo qual o documento deve prever limites sobre a extensão da permissão e obrigações de “não fazer”, como por exemplo o de não divulgar a informação para terceiros. O autor também indica que o documento deve ser o mais específico possível, “quanto melhor a definição e o espoco, melhor a garantia de proteção contra a apropriação pela parte receptora ou por terceiros em geral”. (OLIVERIO, 2016, p. 57).

Seguindo a proposta de Olivério (2016), além da definição específica do escopo da proteção, a cláusula e/ou contratos de confidencialidade devem indicar o que uma parte vai entregar à outra a título de informação confidencial, bem como a finalidade desta entrega e as consequências de eventual desvio. Importante destacar, para que seja possível a especificação da informação no instrumento contratual o titular deve ter passado previamente pela identificação dos seus elementos protegidos, ao contrário não terá condições de proceder com a delimitação necessária, o que resulta em documentos genéricos e fracos em termos de proteção.

Outros pontos fundamentais que precisam estar presentes nas cláusulas/contratos de confidencialidade diz respeito a definição de como (meios) a informação será compartilhada e quais hipóteses excluem a obrigação de confidencialidade, que costumam ser definidas com base na legislação nacional: (i) a informação já em domínio público; (ii) quando a informação já era conhecida pela outra parte, a qual teve acesso por meios lícitos; e (iii) quando houver requisição de divulgação por autoridade pública. (OLIVERIO, 2016).

Tomando as orientações de Oliverio (2016) como base, somadas a prática da advocacia, a elaboração da cláusula ou contrato de confidencialidade para proteger segredo empresarial deve ser desenvolvido com base nas seguintes perguntas:

- a) Qual **informação** será revelada? (indicar uma ou mais informações que dão vantagem competitiva para a empresa, que serão reveladas para a parte contrária).
- b) Quem é o **receptor** da informação? (se a parte que recebe a informação é uma pessoa jurídica, quem será a pessoa física indicada para o recebimento? Todos os administradores/sócios, prepostos indicados, qualquer pessoa que trabalhe na empresa? etc.).
- c) Qual a **finalidade** da revelação? (a informação a ser revelada pode ser utilizada para quando finalidade?).
- d) Qual será o **meio** utilizado para a revelação? (a informação será revelada por meio oral, escrito, enviada por e-mail, acessada diretamente no computador da empresa, por meio de compartilhamento em nuvem etc.).
- e) Por quanto **tempo** a informação será liberada? (por quanto tempo a informação permanecerá disponível para ser utilizada?).
- f) Como a informação será **restituída** ao final do prazo? (com a extinção do prazo previsto no contrato, os documentos deverão ser devolvidos, eliminados?).

Quando as informações acima são detalhadas no instrumento de confidencialidade eventual fuga ou uso indevido do conhecimento se torna identificável e mais fácil de se comprovar.

6.3. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DO SEGREDO

Ainda que sejam eivados todos os esforços para evitar a fuga do conhecimento, inexistem providências que impeçam, de maneira absoluta, que o segredo ultrapasse as barreiras de proteção. No caso de acesso ao segredo de forma indevida, é importante conhecer os caminhos a serem seguidos pelo titular que teve o conhecimento violado.

Para John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020), a apropriação do segredo empresarial se dá quando o acesso à informação se deu por meios indevidos e/ou a divulgação se deu sem autorização ou por pessoa que: a) usou de meios impróprios para adquirir o conhecimento; b) no momento da divulgação sabia ou tinha como saber que: deriva de pessoa ou por pessoa que usou meios inadequados de

apropriação; adquiridos em circunstâncias que deem origem ao dever de manter o seu segredo ou limitar o seu uso; pela ou por pessoa que detinha o dever de manter o segredo; c) que adquiriu a informação por acidente ou erro e sabia disso.

A obrigação de manter o segredo pode decorrer de expressa previsão em contrato (geralmente, contrato de confidencialidade) ou em virtude de fatos e circunstâncias inerentes a relação que decorrem de lei. A divulgação pode ser qualquer conduta que leve outro a conhecer o segredo. Exemplos: a) enviar e-mail com lista de clientes; b) entregar uma cópia da fórmula secreta; c) contar sobre uma pesquisa malsucedida e quais foram as abordagens usadas; d) vender o protótipo do produto. O uso, é a exploração do segredo de forma direta ou indireta. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

Se for possível provar que a informação foi obtida por meio de uma conduta ilegal/irregular o titular pode requerer indenização junto ao poder judiciário. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

Para James Pooley (2015), a apropriação indevida ocorre quando o acesso à informação se deu por meio inapropriado, houve quebra de confiança ou acesso accidental. Em decorrência, o titular pode ser indenizado.

Os autores R. Mark Halligan e Richard F. Weyand (2016) indicam que apropriação indevida ocorre quando o acesso à informação se dá por meios inapropriados (ilícitos ou irregulares), como fraude, transgressão, roubo, hacking, quebra de contrato de confidencialidade, dentre outros. Os autores reforçam que para evitar a apropriação indevida, é preciso adotar medidas para tornar o acesso difícil; tomar medidas para assegurar que a violação do segredo seja noticiada; tomar medidas que assegurem que o acesso ilegal deixe evidências que permitam sua identificação.

Na legislação brasileira a apropriação indevida ocorre quando o conhecimento, informação ou dados confidenciais são divulgados, explorados ou utilizados sem autorização, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude. Nesses casos, fica configurada a concorrência desleal, tanto sob a esfera cível quanto criminal. (LPI). Evitar que a apropriação indevida ocorra é de suma importância para manter a vantagem competitiva baseada em conhecimento e esse trabalho é preventivo.

6.4. PRÁTICA PROFISSIONAL

Na prática jurídica, as indicações legais conceituais são genéricas e de difícil aplicabilidade pelo empresariado, até mesmo pela falta de conhecimento atinente ao tema, motivo pelo qual é necessário trabalhar com exemplos que auxiliem o titular de um segredo empresarial a compreender como os conceitos delineados são aplicados aos casos concretos e quais são os mecanismos de proteção que podem ser desenvolvidos para evitar a fuga do conhecimento.

Para tanto, será utilizado como exemplo o caso levado ao poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro, autuado sob nº 0183261-82.2008.8.19.0001, em que se discute a violação de segredo industrial e contrafação de catálogos. De um lado, a parte demandante, empresa que atua na área de equipamentos e serviços para a indústria do petróleo, alega:

- ter desenvolvido catálogos comerciais que demonstram seus produtos e serviços, os quais estariam sendo utilizados pela outra parte sem autorização;
- que possui desenhos técnicos com informações e especificações confidenciais, os quais teriam sido apropriados indevidamente pela outra parte e são essenciais para a fabricação dos produtos exibidos no catálogo;
- que na área de atuação da empresa (completação de poços de petróleo) o elemento diferenciador é a orientação de aplicação indicada no projeto, fruto do desenvolvimento tecnológico de cada empresa. Essas diferenças são demonstradas em comparação com projetos diversos de outras empresas através dos desenhos esquemáticos;
- que a parte contrária está há pouco tempo no mercado (um ano) e não teria condições de desenvolver um catálogo tão extenso quanto aquele que apresenta no mercado;
- que vários empregados da parte demandante passaram a trabalhar para a parte contrária, levando consigo informações e dados confidenciais a que tiveram acesso por meio do contrato de trabalho.

Com essas alegações, a demandante solicita ao judiciário:

- que a parte contrária se abstenha de divulgar, explorar ou utilizar, para qualquer finalidade, o catálogo e os desenhos técnicos elaborados a

partir de suas informações confidenciais assim como qualquer outro tipo de desenvolvimento que tenha dele originado ou originado de todo tipo de conhecimento, informação ou dados confidenciais;

- busca e apreensão nos estabelecimentos de toda e qualquer cópia física ou eletrônica ou em mídia dos catálogos, desenhos técnicos e esquemáticos, qualquer tipo de conhecimento, informação ou dado que esteja em posse indevida;
- condenação para retirar de circulação qualquer produto ou serviço advindo da violação, sob pena de multa diária;
- condenação ao pagamento de indenização decorrente da violação.

De outro lado, a empresa demandada se defende alegando:

- que os desenhos de produtos estavam em domínio público e jamais foram tratados pela parte demandante como confidenciais;
- que participou de programa de nacionalização de produtos de completação de poços com aplicação de engenharia reversa;
- nunca existiu termo de confidencialidade entre a demandante e seus funcionários e fornecedores;
- o acesso ao material se deu de forma lícita, de forma contratual, onde se deu acesso às informações, estabelecendo-se cláusula de não concorrência por prazo determinado, já ultrapassado;
- os catálogos foram desenvolvidos com base em material em domínio público e a disposição das informações seguem padrão de mercado.

A decisão do processo, tomada após a busca e apreensão de documentos na empresa demandada e posterior a realização de perícia técnica, foi no seguinte sentido:

- os documentos apreendidos demonstram que todos os desenhos técnicos utilizados para fabricação de equipamentos têm o nome da empresa demandante e estão gravados com o termo “copyright”;
- que alguns dos documentos podem ter sido acessados quando da formalização de contrato de transferência de tecnologia entre as partes, mas quando do seu encerramento, a demandante declarou que “todos e quaisquer desenhos, lista de clientes, tecnologia e todos e quaisquer outros itens similares ou não e/ou documentos de qualquer natureza ou

descrição usados ou relacionados com a Divisão Petróleo foram entregues”, obtidos, portanto, de forma ilícita por violação da cláusula contratual;

- a prova pericial apontou que a demandante não fornecia a integralidade dos projetos aos fornecedores, o que indica a preocupação em manter o segredo;
- se a demandante não se preocupasse em manter o segredo, não estaria há tantos anos no mercado com a tecnologia;
- foram encontradas em posse das demandadas relação de clientes e fornecedores da demandante, sem qualquer justificativa;
- os desenhos e ferramentas com a mesma finalidade, fabricadas por concorrentes diversos e constantes nos catálogos são diferentes do da demandante, enquanto da demandada é idêntico.

Sem querer esgotar o caso, tampouco analisar as provas produzidas no processo, a intenção aqui é de utilizar as informações publicizadas nas decisões e nas petições, acima resumidas, para exemplificar a proteção do segredo empresarial de forma prática.

Por meio do quadro abaixo, partindo do conceito de segredo empresarial e dos requisitos para a sua proteção, considerou-se o que a empresa demandante conseguiu provar no processo, pontos considerados críticos em razão deste estudo, e medidas preventivas que poderiam ser utilizadas para evitar a fuga assim como comprovar o direito.

Quadro 12: Análise de decisão judicial

SEGREDO EMPRESARIAL (informação, conhecimento, dados; em conjunto apenas “informação”)		Informações técnicas e orientações – desenhos		Informações técnicas e orientações – desenhos	Informações técnicas e orientações – desenhos
REQUISITOS DE PROTEÇÃO	NÃO PROTEGIDO	Constatação (provas)	Proteção	Pontos críticos	Ampliação da proteção
Ser confidencial	Conhecimento geral (domínio público)	os desenhos e ferramentas com a mesma finalidade, fabricadas por concorrentes diversos e constantes nos catálogos são diferentes, enquanto o da demandada é idêntico (declaração de experts)	A proteção ocorre na medida em que não foram localizados no conhecimento geral os mesmos desenhos, ferramentas e orientações.	Padrão de mercado: a alegação de que a disposição das informações segue uma padronização do que é utilizado por todas as empresas da mesma atividade	Comprovação dos gastos financeiros, de equipe e de tempo no desenvolvimento da informação; Garantir que o acesso as informações ocorram exclusivamente por aqueles que necessariamente devam ter acesso a ela
Concedam vantagem competitiva	Seja evidente – facilmente determinável	Que na área de atuação da empresa (completação de poços de petróleo) o elemento diferenciador é a orientação de aplicação indicada no projeto, fruto do desenvolvimento tecnológico de cada empresa. Essas diferenças são demonstradas em comparação com projetos diversos de outras empresas através dos desenhos esquemáticos; O segredo por trás dessas informações é o	Os segredos contidos nos desenhos, quando revelados, prejudicam a empresa no mercado concorrente; Por estar há muitos anos sendo oferecido, não é um elemento facilmente determinável.	Saber qual é a informação sensível e de valor; Saber as áreas com lacunas e onde pode haver a perda dessa informação dentro da empresa.	Criar um plano de ação para identificar a informação de valor para a empresa, quais as lacunas onde pode ocorrer a perda da informação da empresa e desenvolver um plano de proteção e de ações a serem tomadas caso a fuga do conhecimento aconteça.

		elemento diferenciados da empresa no mercado, o que faz com que ela negocie contratos mundialmente; A tecnologia vem sendo oferecida no mercado há muitos anos.			
Sejam eivados esforços para manter a informação, conhecimento e/ou dados em segredo	Acessado por meios adequados – lícitos (ex: relação de trabalho, engenharia reversa, observação de uso, obtido por meio da literatura etc.)	Os desenhos técnicos continham o nome da titular (autora) e estavam gravados com o termo “copyright”; Os projetos não eram fornecidos na sua integralidade aos fornecedores, para que o acesso fosse limitado; Os contratos de transferência de tecnologia continham cláusula de não concorrência e, somado a ela, indicavam a confidencialidade das informações, as quais deveriam ser integralmente devolvidas (e não usadas).	Procedimentos de confidencialidade somados a cláusula de não concorrência e confidencialidade nos contratos de transferência de tecnologia.	Ausência de contratos específicos com empregados; Acesso lícito (contrato de transferência de tecnologia), apesar do uso posterior ser ilícito; Engenharia reversa; Outras informações vasadas (relação de clientes e fornecedores)	Criar procedimentos internos padrões: assinatura de contrato de confidencialidade pelos funcionários; criar medidas de segurança do acesso aos documentos e informações; deixar os documentos e informações acessíveis apenas àqueles que precisam ter acesso; educar os colaboradores a respeito do assunto; gravar os documentos com o nível de confidencialidade; criar rastreamentos dos documentos e informações.

Fonte: elaborado pela autora.

No exemplo acima, conseguiu-se comprovar a existência de apropriação indevida de segredos empresariais essencialmente em razão dos documentos apreendidos, os quais continham indicações de titularidade e cujo acesso lícito não foi demonstrado pela parte contrária. No entanto, a fuga do conhecimento aconteceu e para evitar que isso tivesse ocorrido a empresa poderia ter se valido de outros mecanismos internos, que para além de auxiliarem na comprovação da existência, titularidade, valor e apropriação indevida perante o poder judiciário, teriam auxiliado na identificação prévia da fuga e talvez sua cessação.

Tomando como base os fatos utilizados no exemplo acima, algumas medidas poderiam evitar a fuga do conhecimento: se os desenhos técnicos, lista de fornecedores e clientes não fossem acessíveis aos funcionários que não precisassem ter acesso à informação, ou que o acesso fosse limitado a ponto de não ser possível chegar ao resultado do que é mantido em segredo; e/ou houvesse um monitoramento em vídeo ou rastreamento dos documentos, caso digitais, que permitissem identificar sua rota e utilização fora do ambiente da empresa; e/ou nas cláusulas/contratos de confidencialidade formalizados com terceiros houvesse a previsão de como a informação seria revelada, os receptores autorizados, a finalidade da revelação, o tempo que a informação pode ser usada, a forma como feita a revelação e, em especial, com a finalização da relação como a informação é devolvida para garantir que não seja utilizada indevidamente.

Na prática profissional, o que se vê, fundamentalmente em pequenas e médias empresas, é a falta de organização interna em torno do que dá vantagem competitiva ao negócio. Assim, a fuga do conhecimento não pode ser evitada e quando ocorre é levada ao judiciário, sendo que muitas vezes a própria comprovação fica comprometida.

7. PROPOSTA: ORIENTAÇÃO PARA EMPRESAS PROTEGEREM O SEGREDO EMPRESARIAL

A orientação proposta para as empresas protegerem o segredo empresarial busca tornar os conceitos legais mais práticos, de forma que o operador possa dela se valer na estruturação e organização interna dos ativos intangíveis de valor e efetivamente criar mecanismos e ferramentas de proteção.

Para tanto, considerando todos os elementos do segredo empresarial avaliados, a proteção inicia-se por uma organização interna da empresa, sendo o caminho proposto: a) identificar o que deve ser protegido; b) classificar os níveis de proteção; c) criar um plano de proteção da informação; d) valorar essas informações.

No primeiro passo, o processo de identificação, se inicia com um inventário de tudo aquilo que pode ser considerado um segredo pela empresa, sendo que o levantamento pode ser feito pelos próprios empregados e revisado por um responsável geral. Referido inventário deve seguir três passos: (a) providenciar treinamento para os colaboradores sobre o que é o segredo para que eles possam distinguir esses bens de outros tipos de informação, fase essa que também auxiliará na compreensão pelos próprios colaboradores dos motivos pelos quais a confidencialidade é importante e despertará um senso de responsabilidade no tocante aos segredos; (b) coletar com os colaboradores responsáveis por cada setor e que tenham condições de indicar o que é sensível e de valor para a empresa naquele setor, uma lista de potenciais conhecimentos que devem ser mantidos em segredo; (c) passar por um processo de revisão dos itens indicados como potenciais conhecimentos que devem ser mantidos em segredo, para, por fim, criar a lista de identificação final do conhecimento que será objeto de proteção. (HALLIGAN; WEYAND, 2016).

A lista de informações pode ser categorizada, o que facilita o acesso e cria uma padronização da comunicação durante o processo de organização. Um sistema indicado para categorização é o SFP (“<subject><Format> for <Product>”), que não possui tradução específica para o português, mas pode ser usado da seguinte forma FAP (“<formato><assunto> para <produto>”). (HALLIGAN; WEYAND, 2016, p. 120). Ou seja, o conhecimento a ser protegido por segredo é nomeado segundo o seu “formato” (configuração do conhecimento, tal como “processo”, “previsão”, “marketing”, “projeto”, dentre outros), somado ao “assunto” (assunto ao qual o

conhecimento de refere, tal como “fabricação”, “negócios”, “vendas”, “comercial”, dentro outros), com a inclusão da preposição “para” somada ao “produto” (item sobre o qual se refere o conhecimento, tal como “bebidas a base de cola”, “engenharia para transmissão”, “móveis de jardim”, “equipamento de ressonância magnética”, dentre outros). Exemplificativamente, a categorização resultaria nas nomenclaturas: “Processo de fabricação para unidades de disco”, “marketing de negócios para bebidas a base de cola”, “previsão de vendas para móveis de jardim”, “especificação de Engenharia para Transmissão”, “projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética”, entre outros.

Com o inventário, o processo de revisão servirá para averiguar se há o enquadramento como segredo empresarial dos itens identificados como diferenciais competitivos. A averiguação se dá por meio da análise do conceito dissecado neste trabalho. Ou seja, as seguinte pergunta deve ser feitas: a informação identificada preenche os requisitos de proteção? A saber: é confidencial, dá vantagem competitiva, não é de conhecimento geral, nem facilmente determinável?

A título exemplificativo, na prática, o item identificado como diferencial competitivo, categorizado “projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética”, deve passar por uma análise, seguindo os seguintes requisitos: (a) o projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética é confidencial? (b) o projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética dá vantagem competitiva? (c) o projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética é de conhecimento geral ou facilmente determinável?

Para auxiliar nesse levantamento, a empresa pode levar em consideração alguns fatores: (1) Até que ponto as informações são conhecidas fora da empresa. Quanto mais extensivamente a informação for conhecida fora da empresa, menos provável é que seja um segredo comercial protegido. (2) Até que ponto as informações são conhecidas pelos funcionários e outros envolvidos na empresa. Quanto maior o número de funcionários que conhecem a informação, menos provável é que seja um segredo comercial protegido. (3) A extensão das medidas tomadas pela empresa para proteger o sigilo das informações. Quanto maiores as medidas de segurança tomadas pela empresa para manter a informação em segredo, maior a probabilidade de que a informação seja um segredo comercial protegido. (4) O valor da informação para a empresa e para os concorrentes. Quanto maior o valor da informação para a empresa e seus concorrentes, maior a probabilidade de que seja um segredo comercial

protegido. (5) Os gastos da empresa (tempo, esforço, dinheiro) no desenvolvimento da informação. Quanto mais tempo, esforço e dinheiro forem gastos no desenvolvimento da informação, mais provável é que seja um segredo comercial protegido. (6) A facilidade ou dificuldade com que as informações podem ser adquiridas ou duplicadas adequadamente por outros. Quanto mais fácil for adquirir ou duplicar as informações, menos provável que seja um segredo comercial protegido.

Ao final dessa etapa, a empresa terá uma lista setorizada e categorizada das informações que podem ser protegidas por segredo empresarial. A título exemplificativo, alguns itens que podem ser identificados:

Quadro 13: Potenciais informações protegidas por segredo empresarial I

Setor de pesquisa e desenvolvimento – P&D			
Algoritmos	Especificações quantitativas para tomada de decisões	Listas de componentes necessários para fabricar produtos	Processos físicos
Cadernos de Laboratório	Experiências e dados experimentais	Medidas	Processos mecânicos
Cálculos	Fluxogramas	Modelos	Processos químicos
Código fonte	Fórmulas	Metodologias	Processos termodinâmicos
Compostos	Fórmulas matemáticas e lógicas	Modelos de trabalho	Projetos de interface de sistemas
Dados analíticos	Gráficos de estrutura	Modelos de identificação de dados	Projetos de produtos
Desenhos – todos os tipos	Informações proprietárias sobre pesquisa e desenvolvimento	Plantas	Projeto de sistemas
Design de dados e manuais de design	Informações de tecnologia proprietária	Planos	Protótipos
Diagramas – todos os tipos	Invenções	Planos de engenharia	Receitas
Equações proprietárias	Informações de fornecedores, distribuidores e clientes	Planos técnicos	Registros de teste
Estrutura de dados	Know-how	Procedimentos e processos de pesquisa e desenvolvimento	Relatórios

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 14: Potenciais informações protegidas como segredo empresarial II

Informações de produção/processo	
Análises quantitativas	Planos
Análises estatísticas	Resultados de testes

Ciclo de vida do produto	Software
Código fonte	Técnica de fabricação
Componentes	
Especificações de máquinas	
Definições	
Know-how	
Métodos	
Metodologia	

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 15: Potenciais informações protegidas como segredo empresarial III

Informações de controle de qualidade e métodos de atendimento ao cliente
Instruções de manutenção
Informações de vendas e marketing
Manuais
Métodos
Procedimento de resolução de problemas
Protocolos de atendimento
Procedimento de manutenção
Registros de controle de qualidade

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 16: Potenciais informações protegidas como segredo empresarial IV

Informações de venda e marketing
Análises
Informações
Listas
Métodos
Planos
Procedimentos
Resultados de pesquisas
Técnicas

Fonte: elaborado pela autora.

Após a identificação dos bens protegidos por segredo, eles precisam ser classificados, ou seja, é necessária uma indicação da sensibilidade daquela informação que guiará suas formas de tratamento e níveis de proteção. A orientação é que os segredos sejam de três níveis, “confidencial”, “secreto” e “ultrassegredo”, de modo que para cada nível deve haver uma estrutura de medidas de segurança, regras de distribuição, de compartilhamento, transporte, transmissão, além de controles de acesso e monitoramento/rastreamento das informações.

Exemplo:

Identificação: Resultados de pesquisas do Marketing

Classificação: Secreto

- Quais medidas de segurança serão adotadas para os resultados permanecerem secretos?
- Com quem serão compartilhadas essas informações?
- Como serão compartilhadas essas informações?
- Como serão realizados os controles de acesso a essas informações?
- O acesso, utilização, compartilhamento, reprodução etc. serão rastreados? Como?

Apenas com a identificação e a classificação finalizadas é que será possível iniciar um plano de proteção de proteção das informações, sendo que os mecanismos de proteção do segredo vão sendo criados pelas empresas a depender de suas necessidades. Seguindo os passos anteriores, é praticamente um processo orgânico de desenvolvimento. No entanto, algumas orientações podem auxiliar referido processo (HALLIGAN, s.d., s.n.):

- notificar o destinatário dos segredos, de preferência por escrito, que as informações são proprietárias e que não devem ser divulgadas ou usadas pelo destinatário em benefício do destinatário ou de terceiros sem o consentimento expresso do proprietário;
- Celebrar acordos de confidencialidade com funcionários e terceiros;
- Estabelecer e manter políticas de confidencialidade escritas a serem distribuídas a todos os funcionários;
- Estabelecer e manter políticas e procedimentos de supervisão para evitar a divulgação inadvertida de segredos em publicações escritas, seminários, palestras ou em feiras comerciais;

- Instituir as precauções gerais de segurança física, como cercar o perímetro das instalações da empresa, limitar o número de entradas e saídas, usar portas com alarme ou travamento automático, contratar pessoal de segurança fora do expediente;
- Instalar sistemas de controle de visitantes;
- Conceder o acesso aos segredos apenas quando necessário e para quem for necessário;
- Manter as informações acessíveis apenas no departamento em que ela é necessária, sempre separando as informações, ou seja, não deixar que um funcionário tenha acesso ao segredo de forma completa;
- Manter gavetas ou áreas para documentos e desenhos secretos separados e trancados;
- Carimbar documentos e desenhos CONFIDENCIAIS ou PROPRIETÁRIOS, usando ferramentas digitais quando possível;
- Inserir acordos de sigilo do fornecedor;
- Estabelecer barreiras físicas para impedir a visualização não autorizada de tecnologia;
- Instalar placas de MANTENHA A DISTÂNCIA ou APENAS PESSOAL AUTORIZADO nos pontos de acesso a áreas sensíveis e ter uma política de fiscalização;
- Estabelecer e manter regras e regulamentos escritos que proíbam os funcionários de permanecerem no local após o expediente sem permissão expressa de pessoal devidamente autorizado;
- Estabelecer e manter regras e regulamentos que exijam que os funcionários permaneçam em áreas controladas em seus postos de trabalho;
- Exigir que os funcionários usem crachás de identificação ou carreguem cartões de identificação;
- Exigir procedimentos de saída/entrada para acesso e devolução de materiais confidenciais;
- Reproduzir apenas um número limitado de documentos confidenciais e manter procedimentos para coletar todas as cópias após o uso. No caso de reprodução digital, se certificar de que o documento não possa ser copiado, alterado, transmitido. Na impossibilidade, além de marcar o documento com o nível da

classificação do segredo, indicar o grau de confidencialidade no compartilhamento;

- Exigir códigos ou senhas para acesso a copiadoras, computadores, dispositivos móveis e outros;
- O uso de chave e acesso a dados de computador criptografados para controlar o roubo de informações secretas armazenadas em computador exige que os códigos de segurança sejam alterados regularmente;
- Estabelecer e manter políticas e procedimentos para descarte de documentos proprietários em grandes lixeiras trancadas e/ou trituradoras de uso; se for digital, garantir que sua exclusão tenha sido efetivada;
- Estabelecer e manter uma política e prática para aconselhar os funcionários da empresa, regularmente, sobre os segredos da empresa.

Além das sugestões acima, a empresa também deverá passar por algumas reflexões em diversos cenários diferentes, como os exemplos abaixo, e determinar as precauções a serem tomadas:

- **Apresentação de produtos e serviços para consumidores:**
 - os profissionais que farão a apresentação estão instruídos sobre os limites das informações que poderão ser discutidas?
 - Foi definido pela empresa quais as informações podem se tornar públicas ou eles estão autorizados a compartilhar qualquer tipo de conhecimento para impressionar os consumidores?
- **Apresentações em conferências, simpósios, congressos e outros, direcionados ao público da mesma atividade da empresa e/ou investidores:**
 - as pessoas que farão a apresentação em nome da empresa estão instruídas sobre as informações que não podem ser compartilhadas?
 - Essas pessoas assinaram acordos de confidencialidade?
 - As apresentações foram revisadas por responsáveis pelo gerenciamento das informações sigilosas? Ou eles estão autorizados a compartilhar qualquer tipo de informação?
- **Vendas diretas ao consumidor, incluindo visitas na empresa:**
 - o quanto a equipe conhece sobre informações confidenciais?

- Há instrução clara sobre o compartilhamento dessas informações com os consumidores, ou qualquer ação pode ser compartilhada desde que a venda seja efetivada?
- Caso exista o compartilhamento de informações, ela ocorre apenas após a assinatura de um termo de confidencialidade?
- A entrada do cliente foi registrada e pode ser rastreada? Existem informações sigilosas nos ambientes que o cliente visitará?
- Os funcionários foram orientados sobre os procedimentos a serem adotados durante as visitas?
- Fotos e publicações em redes sociais são permitidas?
- **Entrevista de emprego:**
 - o que é compartilhado e apresentado ao candidato?
 - As responsabilidades da vaga podem ser integralmente compartilhadas?
 - A equipe que entrevistar o candidato está devidamente instruída sobre o compartilhamento de informações sensíveis?
 - Sempre lembrar que após a entrevista, o candidato poderá retornar ou ir para um competidor.
- **Contratação:**
 - o empregado deve iniciar as atividades exclusivamente após a assinatura do acordo de confidencialidade, não divulgação, não concorrência, a depender da aplicação ao caso.

Outros diversos tópicos podem surgir na busca pela proteção do conhecimento empresarial, por trata-se de um processo particular e peculiar para a empresa e seu negócio. No entanto, um item que deve ser destacado no planejamento, para qualquer tipo de companhia, é o treinamento de seus colaboradores. Isso porque, a maioria dos casos de vazamento de informações acontece de dentro da empresa, e eles ocorrem por conta de negligência e não dolo (intenção de violar) (POOLEY, 2015), o que pode ser evitado com educação e mudança de cultura. Para tanto, é preciso que o processo seja inclusivo, ou seja, todas as pessoas da companhia devem participar do treinamento, não apenas aqueles que terão acesso a informações sensíveis; o processo de treinamento precisa ser interessante; por fim, o treinamento não pode ser pontual, mas um processo contínuo, seguido, por exemplo, dicas em e-mails, histórias, lembranças (POOLEY, 2015).

A valoração do segredo é de suma importância para o seu gerenciamento, mas ao mesmo tempo desafiadora. Isso porque, como se viu até o momento, trata-se de uma informação confidencial, de maneira que sua valoração não pode ser feita seguindo os modelos utilizados para avaliação de bens tangíveis. Pela especificidade da matéria é praticamente indispensável um profissional com conhecimentos técnicos que possa auxiliar na valoração do segredo.

De toda forma, seguindo as definições do segredo empresarial, a informação protegida é referenciada como “de valor econômico independente”, “que dá vantagem sobre os concorrentes”, e “vantagem econômica sobre terceiros”. Segundo Halligan e Weyand (2016) essas definições exigem um segredo para fornecer uma oportunidade de realizar futuros fluxos de caixa (“vantagem econômica”) da informação. Assim, o método apropriado para determinar o valor de um segredo empresarial é pelo valor presente líquido desses fluxos de caixa futuros, também chamado de método de fluxos de caixa descontados. (HALLIGAN; WEYAND, 2016). Cada empresa deverá assumir suas peculiaridades e com auxílio de um profissional específico, como já dito, deverá utilizar uma metodologia adequada.

Passadas as etapas da identificação, classificação, criação do plano de proteção da informação e valoração (se possível), os modelos dos documentos previstos como necessários devem ser elaborados. Nesse ponto também haverá a adaptação, caso a caso, às necessidades da empresa, mas os principais documentos são: (a) acordo, cláusula ou contrato de confidencialidade; (b) cláusula ou contrato de não concorrência; (c) cláusula ou contrato de não aliciamento.

Para o acordo, cláusula ou contrato de confidencialidade as seguintes perguntas guiarão a elaboração do documento:

- Qual **informação** será revelada? (indicar uma ou mais informações que dão vantagem competitiva para a empresa, que serão reveladas para a parte contrária).
- Quem é o **receptor** da informação? (se a parte que recebe a informação é uma pessoa jurídica, quem será a pessoa física indicada para o recebimento? Todos os administradores/sócios, prepostos indicados, qualquer pessoa que trabalhe na empresa? etc.).
- Qual a **finalidade** da revelação? (a informação a ser revelada pode ser utilizada para qual finalidade?).

- Qual será o **meio** utilizado para a revelação? (a informação será revelada por meio oral, escrito, enviada por e-mail, acessada diretamente no computador da empresa, por meio de compartilhamento em nuvem etc.).
- Por quanto **tempo** a informação será liberada? (por quanto tempo a informação permanecerá disponível para ser utilizada?).
- Como a informação será **restituída** ao final do prazo (quando aplicável)? (com a extinção do prazo previsto no contrato, os documentos deverão ser devolvidos, eliminados?).

Já nas cláusulas de confidencialidade e não divulgação inseridas em contratos de trabalho, é possível que nem todas as respostas possam ser respondidas, como por exemplo a questão do prazo se o caso é de um contrato por tempo indeterminado. Nessas hipóteses, as cláusulas serão mais genéricas, na intenção de gerar a obrigação para a parte que receberá as informações confidenciais. No entanto, é fundamental que a empresa não se valha exclusivamente da cláusula de confidencialidade para se proteger, mas inclua nessa relação instaurada medidas educativas, políticas internas de segurança da informação, acordos de confidencialidade específicos para determinados projetos, dentre outras medidas.

Para a cláusula ou contrato de não concorrência, o documento deve ser elaborado considerando o tipo de relação contratual (trabalhista ou empresarial), e conter as seguintes identificações:

- **Para as relações trabalhistas:** por que a restrição é necessária? Qual é a restrição? Limite de tempo; limite de espaço (território); valor da compensação financeira (exigida quando a restrição é ampla; não exigida quando a restrição não impede o exercício da profissão – risco alto).
- **Para as relações empresariais:** por que a restrição é necessária? Qual é a restrição? Limite de tempo; limite de espaço (território).

Para a cláusula ou contrato de não aliciamento (não solicitação), é fundamental que se fixe que a parte se compromete a não contratar, negociar ou até mesmo entrar em contato com clientes, fornecedores e ex-colegas de trabalho, no intuito de desviar os mesmos para seu benefício ou de terceiros. Nesse caso, por se tratar de categoria de concorrência desleal, o desvio induzido pelo ex-colaborador deve ficar caracterizado na prática, o que exige uma organização e monitoramento pós relacionamento.

Outros dois documentos que faz sentido estarem presentes no plano de proteção da empresa, para uso regular, são as cartas de aviso quando do desligamento de um colaborador que irá trabalhar para um concorrente: (a) carta ao antigo colaborador; (b) carta ao novo empregador.

No primeiro caso, a carta serve para lembrar o colaborador, cujo vínculo está sendo finalizado, de que ele se obrigou durante a relação a guardar sigilo de informações as quais teve acesso. No segundo caso, quando conhecido o concorrente com quem o ex-colaborador iniciará uma relação, a carta tem a intenção de comunicar a existência de obrigação de sigilo decorrente da relação mantida e indicar que a confiança esperada não será quebrada, ou seja, a empresa não colocará o ex-colaborador em situação que tenha que violar as obrigações de sigilo assumidas.

CONCLUSÃO

Como visto no presente estudo, sobreviver no mercado competitivo tem exigido um comportamento empresarial de produção inovadora e veloz, o que culmina em estratégias de criação e fortalecimento dos ativos intangíveis, muitas vezes de forma colaborativa por meio de inovação aberta. O conhecimento de valor resultado desses investimentos em sua grande parcela é protegido pelas ferramentas de propriedade intelectual, cuja compreensão dicotômica (propriedade industrial e direito autoral) é ampliada para assumir características de proteção dos elementos oriundos da criatividade que possam gerar competitividade no âmbito empresarial, mas cuja exclusividade não é garantida ou oportunizada pelas ferramentas tradicionais.

Dentro desta perspectiva, compreendeu-se que as informações dotadas de valor competitivo num determinado mercado encontram proteção no ordenamento jurídico não como direito de exclusiva (exclusividades que recaem sobre um bem intelectual em decorrência de lei), mas por expressarem situações de fato em que a empresa que detém oportunidade recairá a tutela de uma posição jurídica por meio da concorrência. Dentre as modalidades de proteção por meio da repressão a concorrência desleal está o segredo empresarial, termo utilizado na presente pesquisa que inclui segredo de negócio, industrial e de comércio, alicerçado no artigo 195 da LPI.

A pesquisa identificou que o uso do segredo empresarial como mecanismo de proteção de ativos intangíveis tem se intensificado no mundo por ser uma ferramenta atrativa para empresas no nível prático, uma vez que protege praticamente qualquer tipo de informação, não tem prazo, pode ser invocado sempre que previsto em contratos e medidas internas de segurança, além do que, para empresas que adotam modelos de inovação colaborativa e estão presentes em redes globais, o segredo empresarial, além de ser rápido e simples por não depender de instituições específicas, não é territorial. Contudo, a adoção do segredo empresarial é desafiadora e arriscada na medida em que evitar a fuga do conhecimento é cada vez mais difícil na era digital e exige medidas preventivas pela empresa que optar por essa escolha e comprometimento com ferramentas de monitoramento e educação sobre a proteção da informação. Ocorre que, apesar da identificação do crescimento do uso do segredo empresarial, a partir da prática profissional compreendeu-se que as empresas, especialmente a nível nacional, estão despreparadas para a adoção de medidas

preventivas que resguardam o segredo, seja porque desconhecem seu significado jurídico e consequências, por falta de orientação, pela atualidade do tema, até mesmo pelo total desconhecimento da matéria, o que justificou, sob a perspectiva profissional, a pesquisa. Ainda, a pesquisa bibliográfica nacional indicou a ausência de orientação que suprisse essas lacunas práticas, sendo necessário buscar literatura internacional, especialmente norte estadunidense que, avaliada com base no arcabouço legislativo nacional, serviu para ampliar o conhecimento sobre segredo empresarial e orientar sobre seus mecanismos de proteção.

Compreendeu-se que o segredo empresarial se refere a informação, conhecimento e/ou dados (“informação”), da indústria, do negócio ou do comércio, cuja proteção existe, desde que: a) seja confidencial; b) conceda vantagem competitiva; c) sejam eivados esforços por parte do titular para manter a informação em segredo. Assim, não estão protegidos por segredo empresarial as informações de conhecimento geral (domínio público), aquelas que sejam evidentes e/ou facilmente determináveis, ou a informação cujo acesso se deu por meios adequados. Com base na delimitação do conceito de segredo empresarial é que as empresas possuem os elementos que devem ser avaliados para identificação dos ativos intangíveis protegidos pelo instituto e poderão criar seus mecanismos de proteção.

Identificados os elementos, entendeu-se os principais mecanismos de proteção propostos e como eles poderiam ser replicados no Brasil. Nessa fase, constatou-se que as medidas internas de identificação, classificação, criação de um plano de proteção da informação e valoração desses ativos são fundamentais como prevenção da fuga do conhecimento e para o desenvolvimento de documentos assertivos como os acordos de confidencialidade, não concorrência e não aliciamento, os quais devem ser utilizados quando aplicáveis ao caso concreto e sempre com a observação dos limites decorrentes da legislação nacional.

O trabalho também identificou que, apesar da adoção de medidas internas e documentos que protegem a informação, quando a fuga do conhecimento ocorre é possível que se caracterize como uma apropriação indevida, quando o conhecimento, informação ou dados confidenciais são divulgados, explorados ou utilizados sem autorização, obtidos por meios ilícitos ou ao qual teve acesso mediante fraude. Nesses casos, fica configurada a concorrência desleal, tanto sob a esfera cível quanto criminal.

Desta maneira, a orientação desenvolvida no presente estudo propõe um fluxo

de identificação de informações de valor protegidas por segredo empresarial e mecanismos de proteção que podem ser desenvolvidos internamente para evitar a fuga do conhecimento que, somados as orientações para elaboração de documentos, criam um ambiente seguro para a inovação e respaldado em caso de litígios envolvendo o poder judiciário.

No tocante ao fluxo interno, a proposta é de que três etapas iniciais devem ser consideradas: a) identificação do que pode ser protegido por segredo empresarial por meio de um inventário de bens intangíveis elegíveis para proteção e uma revisão dessa seleção utilizando-se como base orientativa a própria definição do termo “segredo empresarial”, que fornece o seguinte parâmetro: a informação é confidencial, dá vantagem competitiva, não é de conhecimento geral, nem facilmente determinável?; b) classificação dos níveis de proteção, ou seja, a sensibilidade daquela informação (confidencial, secreta, ultra secreta), estabelecendo critérios para indicação desses níveis, de modo que para cada nível deve haver uma estrutura de medidas de segurança, regras de distribuição, de compartilhamento, transporte, transmissão, além de controles de acesso e monitoramento/rastreamento das informações; c) criação de um plano de proteção da informação, em que os mecanismos de proteção do segredo vão sendo criados pelas empresas a depender de suas necessidades, momento também que os documentos necessários serão indicados; d) valoração dessas informações.

Ultrapassadas essas etapas, propõem-se que os modelos de documentos sejam criados, o que será adaptado para a realidade de cada situação e à legislação específica, sendo que os documentos identificados nessa pesquisa como os mais utilizados são: a) acordo/contrato/cláusula de confidencialidade; b) acordo/contrato/cláusula de não concorrência; c) acordo/contrato/cláusula de não aliciamento; c) cartas de aviso.

Além da identificação dos documentos mais importantes, a proposta também traz uma orientação sobre os principais pontos que devem ser considerados nesses documentos para que, quando executados, sejam eficientes e cumpram com o propósito de proteger a informação.

Assim, a orientação é um guia prático que empresas podem utilizar para identificar conhecimentos de valor não protegidos por direito de exclusiva, mas que geram competitividade no mercado, e, somado a isso, alguns mecanismos que podem ser aderidos como mecanismos de proteção, garantindo assim, com relação ao

segredo empresarial, o mínimo de segurança jurídica na atividade empresarial e nas transações mercadológicas.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, M.T.P.; MARTINS, E. Capital intelectual: verdades e mitos. **Revista Contabilidade e Finanças**. São Paulo, v. 13, n. 29, p. 41-54, Aug. 2002.

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772002000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 Out. 2020.

<<https://doi.org/10.1590/S1519-70772002000200003>>.

ARBIX, G. [et al.]. **Inovação**: estratégia de sete países. Brasília: ABDI, 2010.

ARRABAL, A. K. **Propriedade Intelectual, inovação e complexidade**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

_____. Propriedade intelectual e inovação: observações a partir da complexidade. **Revista do Programa de Pós-graduação em Direito da UFC**, v. 38, n.2, jul./dez. 2008.

AZEVEDO, R. Gestão de Crises Empresariais na Era da Informação: o papel do advogado de propriedade intelectual. In: PAIVA, R. B. (Org.). **Temas contemporâneos de propriedade intelectual**. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2017.

BARBOSA, D.B. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2.ed. Cidade: Lumen Juris, 2010. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf>.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Tomo IV. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm Acesso em: 12 out. 2021.

_____. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm Acesso em: 12 out. 2021.

_____. **Lei nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm> Acesso em: 20 jun. 2019.

_____. **Lei nº 10.973, de 2 de Dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm>. Acesso em: 18 jun. 2019.

_____. **Emenda Constitucional nº 85, de 26 de Fevereiro de 2015**. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das

atividades de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc85.htm>.
Acesso em: 20 jun. 2019.

BUAINAIN, A.M.; SOUZA, R.F. **Propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento**: desafios para o Brasil. Rio de Janeiro: ABPI, 2018.

BUAINAIN, A. M.; BONACELLI, M. B. M.; MENDES, C. I. C. **Propriedade intelectual e inovações na agricultura**. 1 ed. Brasília; Rio de Janeiro: CNPq, FAPERJ, INCT/PPED, Ideia D, 2015. Disponível em:
<http://inctpped.ie.ufrj.br/pdf/livro/PI_e_Inovacoes_na_Agricultura.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.

CAMELIER DA SILVA, A. L. **Concorrência desleal**: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013.

CHESBROUGH, H. W. **Open Innovation**: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2003.

_____. **Open Business Models**: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2006.

_____; VANHAVERBEKE, W.; WEST, J. **Open Innovation**. Researching a New Paradigm. New York: Oxford University Press, 2011.

CHANDIMA DEDIGAMA, A. **Índice Internacional de Propriedade**. Property Rights Alliance. 2009.

CIURIAK, D.; PTASHKINA, M. **Quantifying Trade Secret Theft**: Policy Implications (April 9, 2021). CIGI Paper 253. Waterloo: Centre for International Governance Innovation. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=3706511> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3706511>. Acesso em: 24 maio 2022.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). **Guia para análise da consumação prévia de atos de concentração econômica**. 2015. Disponível em <https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-do-cade/gun-jumping-versao-final.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2022.

COSTA NETTO, J.C. **Direito Autoral no Brasil**. 3. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. **Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam o seu capital intelectual**. Tradução de: Lenke Peres. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DIAS, J. C. V.; SANT'ANNA, L; SANTOS, B. The legal treatment of know-how in Brazil: peculiarities and controversies of a new intangible form. **Quaestio Iuris**. Vol. 09, n. 04, Rio de Janeiro, 2016, pp. 2312-2334.

DINIZ, D. M. **Propriedade Industrial e segredo em comércio**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

DRUMMOND, R. **Fazendo a Inovação Acontecer**: um guia prático para você liderar o crescimento sustentável da sua organização. São Paulo: Planeta, 2018.

ENGELMANN, W.; WILLIG, J. R. **Inovação no Brasil**: entre os riscos e o marco regulatório. São Paulo: Paco editorial, 2016.

European Union (UE). **Directive 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure**. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&qid=1513590519612&from=EN>. Acesso em: 06 jun. 2022.

European Union Intellectual Property Office (EUIPO). **The baseline of trade secrets litigation in the EU member states**. doi: 10.2814/19869. 2018.

FERNANDEZ, J.; MORAIS, G. F. **Segredo Industrial versus lei de acesso à informação: uma contradição?** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

FLORES, C. **Segredo Industrial e o Know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

GANDELMAN, M. **Poder e conhecimento na economia global**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

Global Negotiator. Disponível em <http://globalnegotiator.com/files/international-know-how-license-agreement-template-example-sample.pdf>. Acesso em 21 maio 2022.

GOLD, A.; MALHOTRA, A.; SEGARS, A. H. Knowledge management: an organizational capabilities perspective. **Journal of Management Information Systems**, v. 18, n. 1, p. 185-214, 2001.

HALLIGAN, R. M. **The identification and protection of trade secrets**. [s.d.] Disponível em: http://www.buildingipvalue.com/n_us/216_220.htm. Acesso em: 25 maio 2022.

_____; WEYAND, R.F. **Trade Secret Asset Management 2016**: A Guide to Information Asset Management Including the Defend Trade Secrets Act of 2016. Bloomington, Indiana, USA: Weyand Associates, Inc., 2016.

HIGA, P. Uber paga US\$ 245 milhões para encerrar disputa judicial com Waymo. Disponível em: < <https://tecnoblog.net/234090/uber-waymo-fim-briga-carros-autonomos/> >. Acesso em: 20 jun. 2019.

Inovação aberta: como começar a transformação na minha empresa? **Endeavor Brasil**, 2021. Disponível em: <<https://endeavor.org.br/open-innovation/inovacao->

[aberta-como-comecar-a-transformacao-na-minha-empresa/](#)>. Acesso em: 09 out. 2021.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Tipos de contratos. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia/tipos-de-contratos>. Acesso em: 20 maio 2022.

JESSEN, H. F. **Direitos Intelectuais**. Rio de Janeiro: Edições Itaipu, 1967.

LEMOS, C. Inovação na era do conhecimento. In: LASTRES, Helena; ALBAGLI, Sarita. **Informação e globalização na era do conhecimento**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

LEONARDOS, G. A Lei de Inovação (Lei 10.973/2004) e as Patentes Originadas no Brasil. In: PAIVA, R. B. (Org.). **Temas contemporâneos de propriedade intelectual**. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2017.

_____. Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica de negócio no Brasil. **Revista Forense**, v. 337, jan./mar. 1997, p. 67-80.

LILLA, P. E. A Proteção da Propriedade Intelectual e seus Limites: Uma Abordagem de Law na Economics. In: TIMM, Luciano Benetti; CAOVIALLA, Renato. **Propriedade Intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.

LIPPOLDT, D.; SCHULTZ, M. Uncovering Trade Secrets - An Empirical Assessment of Economic Implications of Protection for Undisclosed Data. **OECD Trade Policy Papers**, n. 167, OECD Publishing, Paris, 2014.
<http://dx.doi.org/10.1787/5jxzl5w3j3s6-en>. Acesso em: 10 fev. 2022.

MENELL, P.S.; LEMLEY, M. A.; MERGES, R.P. **Intellectual Property in the new technological age**: 2019. Volume I: Perspectives, trade secrets and patents. 2019.

MOORE, J. F. Predators and prey: a new ecology of competition. **Harvard Business Review**, v. 71, n. 3, p. 75-86, 1993.

Olhar Digital. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2021/06/28/pro/facebook-agora-vale-us-1-trilhao/>. Acesso em: 02 nov. 2021.

OLIVEIRA, A. S.; MEDEIROS, Heloisa Gomes. Instrumentos jurídicos da economia da inovação: contratos de transferência de tecnologia e direito da concorrência no direito brasileiro. In: WACHOWICZ, Marcos. **Estudos de Direito da Propriedade Intelectual**. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2015.

OLIVEIRA, M. F. de. **Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em Administração**. Catalão: UFG, 2011.

OLIVÉRIO, J. O. P. Acordo de confidencialidade, não competição e não solicitação: a proteção de informações estratégicas e a restrição à liberdade criativa e a livre-iniciativa. In: JÚDICE, L. P. (coord.). **Direito das Startups**. Curitiba: Juruá, 2016. p. 51/68.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Manual de Oslo**: Diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. 3.ed. Cidade: Financiadora de Estudos e Projetos, 2006.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Convenção que institui a organização Mundial da Propriedade Intelectual Assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, e modificada em 28 de Setembro de 1979. Genebra, 2002.

PEREIRA, A. S. *et al.* **Metodologia da pesquisa científica**. 1. ed. – Santa Maria, RS : UFSM, NTE, 2018.

PINTO JR., M.E. Pesquisa jurídica aplicada no mestrado profissional. In: **Metodologia da pesquisa em direito**: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses. Coord. Marina Feferbaum, Rafael Mafei Rabelo Queiroz. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. (51 -71).

POOLEY, J. **Secrets**: Managing Information Assets in the Age of Cyberespionage. Califórnia, EUA: Verus Press, 2015.

PRADO, M.C.A. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia**: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

REZENDE, L. S. **O que é protegido e o que não é de acordo com a lei de direitos autorais**. Disponível em: < <https://www.tiespecialistas.com.br/o-que-e-protegido-e-o-que-nao-e-de-acordo-com-a-lei-de-direitos-autorais/>>. Acesso em: 20 jun. 2019.

ROSSI, J. S. Elementos de gestão de segredos empresariais para a inovação. **Revista Thesis Juris**, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 25-50, jan./jun. 2018.

_____. Análise econômica do Know-how. **Direito e economia I** [Recurso eletrônico on-line]. Org. CONPEDI/UFPB; Coord. Hertha Urquiza Baracho, Gina Vidal Marcílio Pompeu, Everton das Neves Gonçalves. Florianópolis: CONPEDI, 2014.

SABBAG, P. Y. **Inovação, Estratégia, Empreendedorismo e Crise**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

SANTOS, D. A. O Direito, a Propriedade Intelectual e a Inovação Tecnológica para o Desenvolvimento do Brasil. Piracicaba, **Cadernos de Direito**, v. 4, n. 7, p.81-105, jul./dez. 2004.

SCHULTZ, Mark F.; LIPPOLDT, Douglas C. **Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets)**. Paris: OECD, 2014. Trade Policy Paper 162.

SCHUMPETER, J. A. **Ensaio: empresários, inovação, ciclos de negócio e evolução do capitalismo**. Lisboa: Celta Editora, 1996.

SEGADE, J. A. G. **El secreto industrial (know-how)**; concepto e proteccion. Madrid: Technos, 1974.

_____. **Teoria do Desenvolvimento Econômico**: Uma Investigação sobre Lucros, Capital, Crédito, Juro e o Ciclo Econômico. São Paulo: Nova Cultural Ltda., 1997.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual**: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial. 4. Ed. Barueri/SP: Manole, 2011.

Superior Tribunal de Justiça (STJ). AREsp: 441536 RJ 2013/0385988-5. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017.

SPRANKLING, J.G.; SPRANKLING, T. G. **Understanding trade secret law**. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, LLC, 2020.

STONE, B. **As Upstarts**: como a Uber, Airbnb e as Killer companies do novo Vale do Silício estão mudando o mundo. Trad. Berilo Vargas. 1.ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.

STRUVE, R. C. **A criação do conhecimento nas organizações**: um estudo de caso na Intelbrás S.A. 2002. Trabalho de conclusão de estágio – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

SVEIBY, K. E. **A nova riqueza das organizações**. Trad. Luiz Euclides Trindade Frazão Filho. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). APL 994.05.049985-7. Relator: James Siano, Data de Julgamento: 06/10/2010, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2010.

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). AC: 00051792620118240020 Criciúma 0005179-26.2011.8.24.0020, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 06/10/2016, Quinta Câmara de Direito Comercial.

Uniform Trade Secrets Act (UTSA). Disponível em https://www.law.cornell.edu/wex/trade_secret#:~:text=Overview,Columbia%20have%20adopted%20the%20UTSA. Acesso em: 23 maio 2022.

ZAITZ, D. **Direito e Know-How**. 1ª ed. 5ª reimpr. Curitiba: Juruá, 2011.

United States District Court Middle District of Florida Tampa Division. Case nº 8:15-cv-990-T-23TGW. Yellowfin Yachts, Inc. v. Barker Boatworks, LLC. 237 F. Supp. 3d 1230 (M.D. Fla. 2017). Disponível em <file:///C:/Users/maria/Downloads/Yellowfin%20Yachts,%20Inc.%20v.%20Barker%20Boatworks,%20LLC.pdf>. Acesso em: 28 maio 2022.

United States Patent and Trademark Office (USPTO). Disponível em <https://www.uspto.gov/ip-policy/trade-secret-policy>. Acesso em: 04 jun. 2022.

_____. The Defend Trade Secrets Act at Five: The Inevitable Disclosure Doctrine. 2021. Disponível em <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-DefendTradeSecretsAct-atFive.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2022.

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). **O que é pesquisa documental?** Disponível em: <https://biblio.direito.ufmg.br/?p=5114>. Acesso em: 09 jun. 2021.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation. Geneva, 2019. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/wipo_inn_ge_19/wipo_inn_ge_19_inf_3.pdf Acesso em: 19 maio 2022.

_____. WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation 2022. Geneva, 2022a. Disponível em: <https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=115459>. Acesso em: 23 maio 2022.

_____. WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation 2022. Geneva, 2022b. Disponível em: <https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=115461>. Acesso em: 23 maio 2022.

_____. WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation 2022. Geneva, 2022c. Disponível em: <https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=115482>. Acesso em: 24 maio 2022.

_____. WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation 2022. Geneva, 2022d. Disponível em: <https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=115486>. Acesso em: 24 maio 2022.

_____. Act on the Protection of Trade Secrets (TS Act). Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/se/se005en.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2022.

_____. Trade Secrets. [s.d.]. Disponível em: <https://www.wipo.int/tradesecrets/en/>. Acesso em: 09 jun. 2022.

_____. A Secret from the Caribbean. [s.d.]. Disponível em: <https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=5553>. Acesso em: 09 dez. 2021.

_____. Moving Healthcare to the Cloud. [s.d.]. Disponível em: <https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=5580>. Acesso em: 09 dez. 2021.

_____. Bridging the Gap from the Laboratory to the Market. [s.d.]. Disponível em: <https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=3246>. Acesso em: 09 dez. 2021.

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). **Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights – TRIPS**. Marraqueche, 15 de abril de 1994. Disponível em https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/1_tripsagreement_e.pdf. Acesso em: 20 jan. 2021.

ANEXO 01 – MANUAL PARA ORIENTAR AS EMPRESAS A PROTEGEREM O SEGREDO EMPRESARIAL

O CONHECIMENTO EMPRESARIAL NÃO PROTEGIDO POR DIREITO DE EXCLUSIVA

UMA ORIENTAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO SEGREDO
EMPRESARIAL



Universidade Estadual de Maringá

Associação Fórum Nacional de Gestores
de Inovação e Transferência de Tecnologia

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu
em Propriedade Intelectual e Transferência
de Tecnologia para Inovação - Profnit

MARIANA PIOVEZANI MORETI
WILKER CAETANO

MARINGÁ,
2022

O CONHECIMENTO EMPRESARIAL NÃO PROTEGIDO POR DIREITO DE EXCLUSIVA

**UMA ORIENTAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO SEGREDO
EMPRESARIAL**

MARIANA PIOVEZANI MORETI
WILKER CAETANO

MARINGÁ
2022

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Central - UEM, Maringá - PR, Brasil)

M845c	Moreti, Mariana Piovezani O conhecimento empresarial não protegido por direito de exclusiva : uma orientação para proteção do segredo empresarial / Mariana Piovezani Moreti. -- Maringá, PR, 2023. 38 f. Acompanha a dissertação de mestrado: O conhecimento empresarial não protegido por direito de exclusiva. 200 f. Orientador: Prof. Dr. Wilker Caetano. - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Administração, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), 2023. 1. Propriedade intelectual. 2. Trade secret. 3. Segredo empresarial. 4. Concorrência. I. Caetano, Wilker, orient. II. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Administração. Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT). III. Título. CDD 23.ed. 658.472
-------	---

Rosana de Souza Costa de Oliveira - 9/1366

Este documento é produto vinculado ao trabalho de conclusão de Curso apresentado pela autora Mariana Piovezani Moreti como requisito parcial para obtenção do título de Mestre para o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT, no ponto focal da Universidade Estadual de Maringá. Trata-se de uma orientação que tem por finalidade guiar empresas, de forma simples e objetiva, sobre os principais procedimentos para identificação e proteção do segredo, buscando garantir maior eficácia e eficiência nas condutas que evitam a fuga do conhecimento.

A propriedade intelectual confere exclusividade (direitos de exclusiva) na exploração de certos bens imateriais, ou seja, apenas seus titulares podem usar, gozar, fruir e dispor desses bens perante o mercado (uma marca registrada possui direito de exclusividade; uma patente concedida possui direito de exclusividade; um desenho industrial depositado dá o direito de exclusividade).

Mas e quando os bens não se enquadram nas características e requisitos exigidos?

Alguns fenômenos, apesar de não encontrarem proteção enquanto direito de exclusiva, expressam situações de fato em que a posição de uma empresa que detém conhecimentos, técnicos ou não, lhe dão vantagem competitiva no mercado. Nesses casos, há uma garantia de comportamento leal na concorrência.

Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado, que não seja livremente acessível;

saber fazer um pudim de pão que algum seu concorrente não saiba (embora outros restaurantes tenham o mesmo pudim no cardápio) dá, ao que sabe, uma oportunidade vantajosa na competição perante o que não sabe fazer o doce

+

a possibilidade de pelo menos empatar com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro.



Não há nesse caso um direito de exclusividade.

O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um comportamento leal na concorrência.

Não posso evitar que o concorrente que não saiba fazer o pudim, um dia aprenda pelo ensaio e erro, e empate comigo na oportunidade de mercado. O que posso impedir é que ele aprenda por um método desleal, por exemplo, subornando meu chef para conseguir a receita do pudim. Não tenho exclusividade, mas tenho uma garantia jurídica de um comportamento conforme ao que esperado no mercado.

*Infográfico adaptado de:
BARBOSA, D.B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2.ed.
Cidade: Lumen Juris, 2010, p. 31*

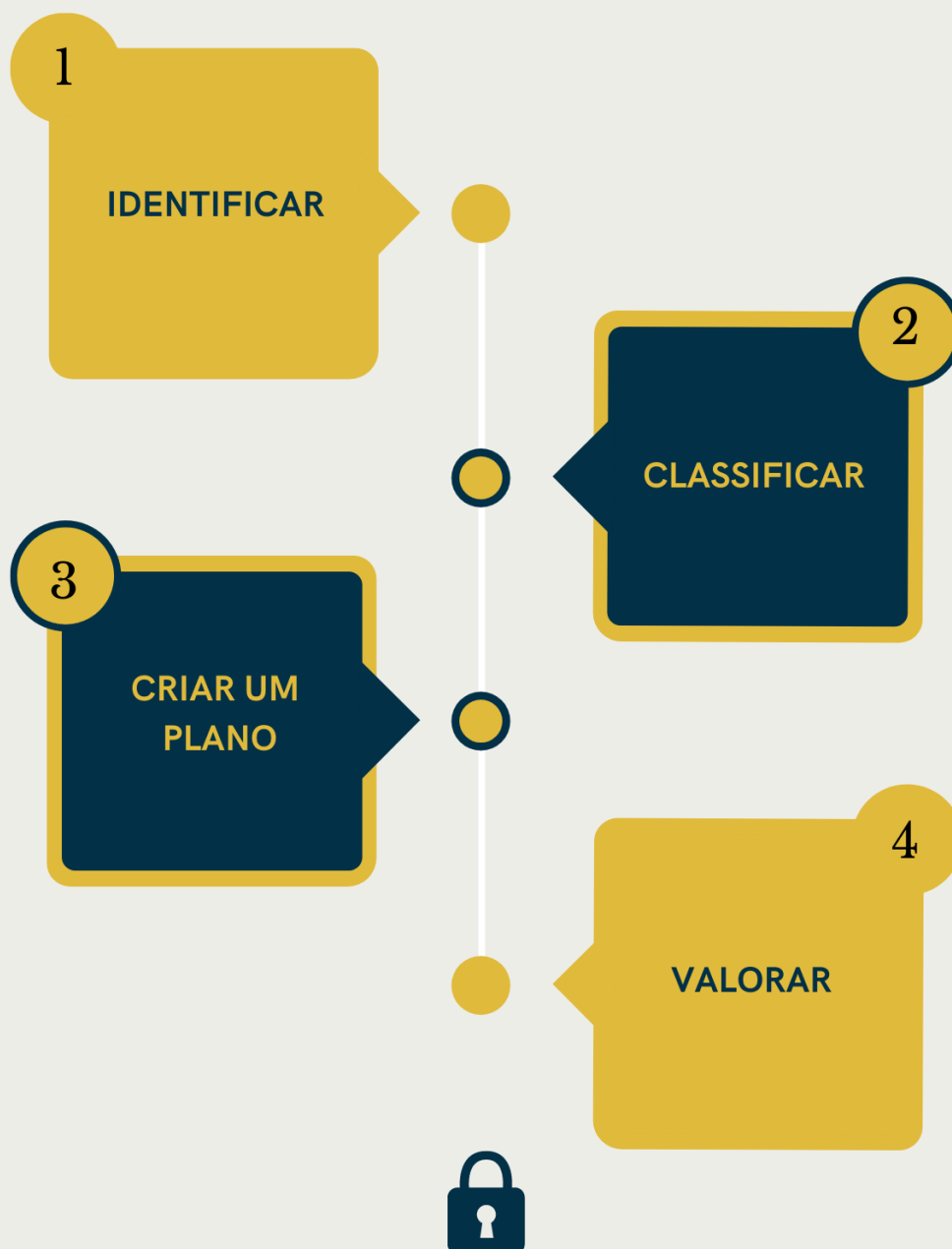
Dentro dessa perspectiva, informações dotadas de valor competitivo num determinado mercado, estão acobertadas pela noção dos objetos de Propriedade Intelectual, dentro elas o segredo empresarial.

Segredo empresarial (trade secret)

o segredo empresarial protege as informações (sejam conhecimentos, dados ou outros) que tenham por característica o segredo (sejam secretas); por serem secretas, concedam ao titular alguma vantagem competitiva; que essas informações tenham sido objeto de esforços para se manterem em segredo; que sejam informações fora do domínio público (conhecimento geral); que a informação não seja evidente (facilmente determinável); e que o acesso a ela não tenha se dado por meios adequados.

SEGREDO EMPRESARIAL (informação, conhecimento, dados; em conjunto apenas "informação")	
Requisitos de Proteção	Não protegido
ser confidencial	conhecimento geral (domínio público)
conceda vantagem competitiva	seja evidente - facilmente determinável
tenha sido realizados esforços para manter a informação em segredo	tenha sido acessado por meios lícitos/adequados

Passo a passo para a proteção



1

IDENTIFICAR



No primeiro passo, o processo de identificação, se inicia com um inventário de tudo aquilo que pode ser considerado um segredo pela empresa, sendo que o levantamento pode ser feito pelos próprios empregados e revisado por um responsável geral. Orienta-se o seguinte:

- (a) providenciar treinamento para os colaboradores sobre o que é o segredo para que eles possam distinguir esses bens de outros tipos de informação, fase essa que também auxiliará na compreensão pelos próprios colaboradores dos motivos pelos quais a confidencialidade é importante e despertará um senso de responsabilidade no tocante aos segredos;
- (b) coletar com os colaboradores responsáveis por cada setor e que tenham condições de indicar o que é sensível e de valor para a empresa naquele setor, uma lista de potenciais conhecimentos que devem ser mantidos em segredo;
- (c) passar por um processo de revisão dos itens indicados como potenciais conhecimentos que devem ser mantidos em segredo, para, por fim, criar a lista de identificação final do conhecimento que será objeto de proteção.

(HALLIGAN; WEYAND, 2016)

Outra sugestão, é a utilização do questionário abaixo como um diagnóstico da empresa:

1. A empresa possui informações, dados e/ou conhecimento (chamadas aqui apenas de "informações") que entenda ser de valor e que dão vantagem competitiva no mercado? Se sim, faça uma lista dessas informações.
2. Essas informações listadas também são utilizadas por outras empresas? Se sim, exclua da sua lista as informações que também são utilizadas por outras empresas.
3. Essas informações listadas foram desenvolvidas pela empresa ou fazem parte de algum estudo, uso comum, retirada da internet etc? Exclua da sua lista as informações que foram retiradas de algum estudo, é de uso comum ou foram retiradas da internet.
4. Essas informações são mantidas em segredo pela empresa ou são livremente compartilhadas/acessadas? Exclua da sua lista as informações que não são mantidas em segredo.
5. Quais são as medidas adotadas pela empresa para manter essas informações em segredo? Na sua lista de informações, insira ao lado as medidas adotadas.

6. Qual o valor dessas informações para a empresa e para os concorrentes? Faça a seguinte reflexão: se o seu concorrente tivesse acesso a essas informações e passasse a utilizá-las, quanto o seu negócio seria prejudicado? Avalie informação por informação listadas.

7. É fácil ou difícil que as informações sejam adquiridas ou duplicadas adequadamente por outros? Ao lado das informações listadas, crie critérios, como, por exemplo: ()fácil ()relativamente fácil ()difícil ()muito difícil.

Com a lista final resultado desse questionário, a empresa terá um diagnóstico que auxiliará nas próximas etapas e já servirá de orientação interna para criação de mecanismos de proteção dos ativos identificados, lembrando que as perguntas serão revisitadas nas etapas seguintes.

Esta lista das informações que serão levantadas como potenciais ativos competitivos pode ser categorizada, o que facilita o acesso e cria uma padronização da comunicação durante o processo de organização.

Uma "fórmula" para a categorização pode ser a seguinte:

FAP ("<formato><assunto> para <produto>**")**

Exemplos:

- marketing de negócios para bebidas a base de cola;
- processo de fabricação para unidades de disco;
- previsão de vendas para móveis de jardim;
- especificação de engenharia para transmissão;
- projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética;
- planejamento financeiro para expansão da empresa na américa do norte;
- resultado de pesquisa para melhorar o atendimento ao consumidor;
- política interna de segurança para proteção da informação;
- receita de preparação para bolo de chocolate.



formato



assunto



produto

Com o inventário, o processo de revisão servirá para averiguar se há o enquadramento como segredo empresarial dos itens identificados como diferenciais competitivos.

A averiguação se dá por meio da seguinte pergunta:

A informação identificada preenche os requisitos de proteção? A saber: é confidencial, dá vantagem competitiva, não é de conhecimento geral, nem facilmente determinável?

Exemplo:

- Item identificado como diferencial competitivo, categorizado: "projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética".
- Checklist:



o projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética é confidencial?

.....



o projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética dá vantagem competitiva?

.....



o projeto comercial para equipamentos de ressonância magnética é de conhecimento geral ou facilmente determinável?

.....

Para auxiliar nesse levantamento, a empresa pode levar em consideração alguns fatores:

- 1) até que ponto as informações são conhecidas fora da empresa? Quanto mais extensivamente a informação for conhecida fora da empresa, menos provável é que seja uma informação esteja protegida;
- 2) até que ponto as informações são conhecidas pelos funcionários e outros envolvidos na empresa? Quanto maior o número de funcionários que conhecem a informação, menos provável é que seja uma informação esteja protegida;
- 3) qual a extensão das medidas tomadas pela empresa para proteger o sigilo das informações? Quanto maiores as medidas de segurança tomadas pela empresa para manter a informação em segredo, maior a probabilidade de que a informação seja um segredo empresarial protegido;
- 4) qual o valor da informação para a empresa e para os concorrentes? Quanto maior o valor da informação para a empresa e seus concorrentes, maior a probabilidade de que seja um segredo empresarial protegido.

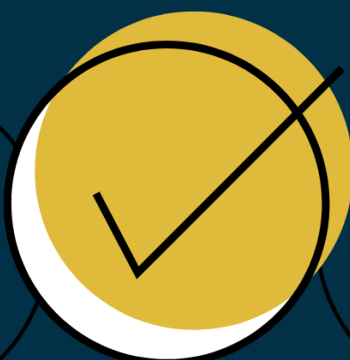
5) quais os gastos da empresa (tempo, esforço, dinheiro) no desenvolvimento da informação? Quanto mais tempo, esforço e dinheiro forem gastos no desenvolvimento da informação, mais provável é que seja um segredo comercial protegido.

6) é fácil ou difícil que as informações sejam adquiridas ou duplicadas adequadamente por outros? Quanto mais fácil for adquirir ou duplicar as informações, menos provável que seja um segredo empresarial protegido.

Ao final dessa etapa, a empresa terá uma lista setorizada e categorizada das informações que podem ser protegidas por segredo empresarial.

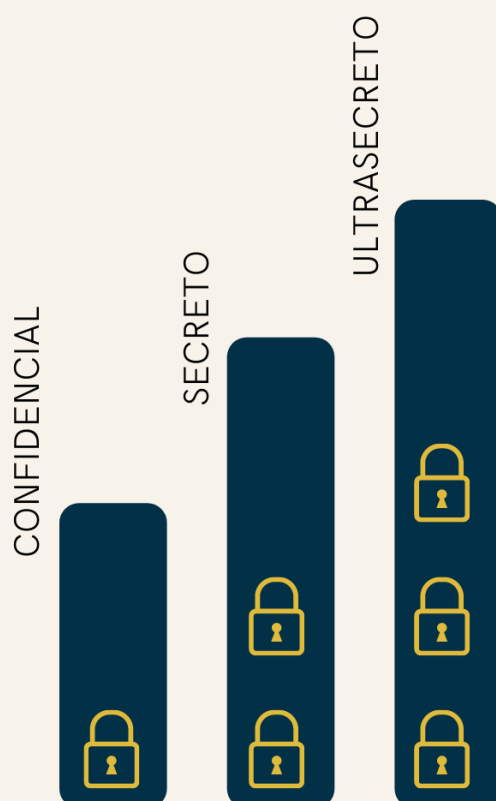
2

CLASSIFICAR



Após a identificação dos bens protegidos por segredo, eles precisam ser classificados, ou seja, é necessária uma indicação da sensibilidade daquela informação que guiará suas formas de tratamento e níveis de proteção.

A orientação é que os segredos sejam de três níveis, “confidencial”, “secreto” e “ultrassegredo”, de modo que para cada nível deve haver uma estrutura de medidas de segurança, regras de distribuição, de compartilhamento, transporte, transmissão, além de controles de acesso e monitoramento/rastreamento das informações.





Exemplo de classificação:

- Classificação: confidencial
 - Quais medidas de segurança serão adotadas para as informações tarjadas como confidenciais?
 - Acordo de confidencialidade.
 - Com quem serão compartilhadas essas informações tarjadas de confidenciais?
 - Apenas com a equipe profissional envolvida.
 - Como serão compartilhadas essas informações?;
 - Servidor em nuvem, pasta própria.
 - Como serão realizados os controles de acesso a essas informações?
 - Links, permissões e senhas.
 - O acesso, utilização, compartilhamento, reprodução etc. serão rastreados? Como?
 - Não.

Exemplo da informação classificada:

- Informação identificada como: "resultado de pesquisa de marketing para redes sociais"
- Classificação: confidencial
 - contrato de confidencialidade assinado pela equipe;
 - compartilhamento apenas entre a equipe de marketing designada;
 - as informações serão compartilhadas em nuvem, em pasta criada para a equipe;
 - o controle de acesso será feito pelo coordenador do projeto, que enviará os links e as permissões;
 - o documento será marcado como "confidencial" e bloqueado para cópia e download.

3

CRIAR PLANO



Apenas com a identificação e a classificação finalizadas é que será possível iniciar um plano de proteção de proteção das informações, sendo que os mecanismos de proteção do segredo vão sendo criados pelas empresas a depender de suas necessidades. Seguindo os passos anteriores, é praticamente um processo orgânico de desenvolvimento. No entanto, algumas orientações podem auxiliar referido processo (HALLIGAN, s.d., s.n.):

- notificar o destinatário dos segredos, de preferência por escrito, que as informações são proprietárias e que não devem ser divulgadas ou usadas pelo destinatário em benefício do destinatário ou de terceiros sem o consentimento expresso do proprietário

- Estabelecer e manter políticas de confidencialidade escritas a serem distribuídas a todos os funcionários

- Instituir as precauções gerais de segurança física, como cercar o perímetro das instalações da empresa, limitar o número de entradas e saídas, usar portas com alarme ou travamento automático, contratar pessoal de segurança fora do expediente

- Instalar sistemas de controle de visitantes

- Estabelecer e manter políticas e procedimentos de supervisão para evitar a divulgação inadvertida de segredos em publicações escritas, seminários, palestras ou em feiras comerciais

- Celebrar acordos de confidencialidade com funcionários e terceiros

- Manter as informações acessíveis apenas no departamento em que ela é necessária, sempre separando as informações, ou seja, não deixar que um funcionário tenha acesso ao segredo de forma completa

- Conceder o acesso aos segredos apenas quando necessário e para quem for necessário

- Manter gavetas ou áreas para documentos e desenhos secretos separados e trancados. Procurar ter esses procedimentos também para documentos digitais (acesso a pasta apenas com permissão)

- Inserir acordos de confidencialidade com o fornecedor

- Estabelecer barreiras físicas para impedir a visualização não autorizada de tecnologia

- Estabelecer e manter regras e regulamentos que exijam que os funcionários permaneçam em áreas controladas em seus postos de trabalho

- Instalar placas de MANTENHA A DISTÂNCIA ou APENAS PESSOAL AUTORIZADO nos pontos de acesso a áreas sensíveis e ter uma política de fiscalização

- Carimbar ou marcar os documentos e desenhos confidenciais, secretos ou ultrassecretos, usando ferramentas digitais quando possível

- Exigir que os funcionários usem crachás de identificação ou carreguem cartões de identificação

- Exigir códigos ou senhas para acesso a copiadoras, computadores, dispositivos móveis e outros. Sempre atualizar essas senhas (estabelecer um período para essas atualizações)

- Exigir procedimentos de saída/entrada para acesso e devolução de materiais confidenciais

- O uso de chave e acesso a dados de computador criptografados para controlar o roubo de informações secretas armazenadas em computador exige que os códigos de segurança sejam alterados regularmente

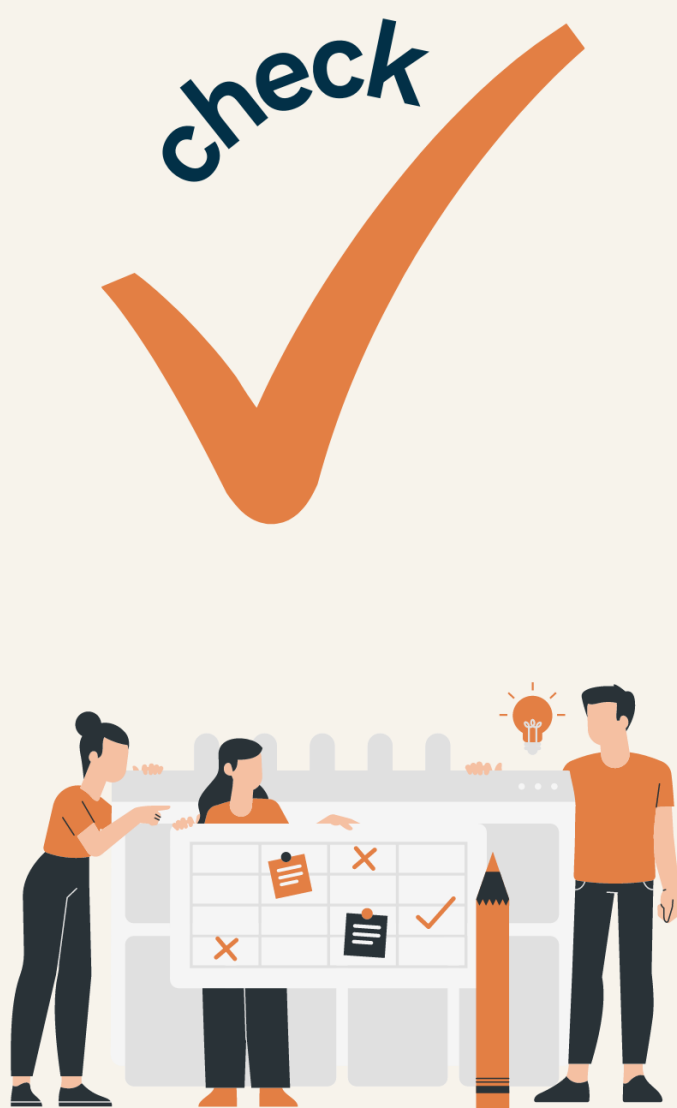
- Estabelecer e manter regras e regulamentos escritos que proibam os funcionários de permanecerem no local após o expediente sem permissão expressa de pessoal devidamente autorizado

- O uso de chave e acesso a dados de computador criptografados para controlar o roubo de informações secretas armazenadas em computador exige que os códigos de segurança sejam alterados regularmente

- Reproduzir apenas um número limitado de documentos confidenciais e manter procedimentos para coletar todas as cópias após o uso. No caso de reprodução digital, se certificar de que o documento não possa ser copiado, alterado, transmitido. Na impossibilidade, além de marcar o documento com o nível da classificação do segredo, indicar o grau de confidencialidade no compartilhamento

- Estabelecer e manter políticas e procedimentos para descarte de documentos proprietários em grandes lixeiras trancadas e/ou trituradoras de uso; se for digital, garantir que sua exclusão tenha sido efetivada

- Estabelecer e manter uma política e prática para aconselhar os funcionários da empresa, regularmente, sobre os segredos da empresa



Além das sugestões acima, a empresa também pode passar por algumas reflexões em diversos cenários diferentes, como os exemplos abaixo, e determinar as precauções a serem tomadas:

- **Apresentação de produtos e serviços para consumidores:** os profissionais que farão a apresentação estão instruídos sobre os limites das informações que poderão ser discutidas? Foi definido pela empresa quais as informações podem se tornar públicas ou eles estão autorizados a compartilhar qualquer tipo de conhecimento para impressionar os consumidores?
- **Apresentações em conferências, simpósios, congressos e outros, direcionados ao público da mesma atividade da empresa e/ou investidores:** as pessoas que farão a apresentação em nome da empresa estão instruídas sobre as informações que não podem ser compartilhadas? Essas pessoas assinaram acordos de confidencialidade? As apresentações foram revisadas por responsáveis pelo gerenciamento das informações sigilosas? Ou eles estão autorizados a compartilhar qualquer tipo de informação?
- **Vendas diretas ao consumidor, incluindo visitas na empresa:** o quanto a equipe conhece sobre informações confidenciais? Há instrução clara sobre o compartilhamento dessas informações com os consumidores, ou qualquer ação pode ser compartilhada desde que a venda seja efetivada? Caso exista o compartilhamento de informações, ela ocorre apenas após a assinatura de um termo de confidencialidade?

A entrada do cliente foi registrada e pode ser rastreada? Existem informações sigilosas nos ambientes que o cliente visitará? Os funcionários foram orientados sobre os procedimentos a serem adotados durante as visitas? Fotos e publicações em redes sociais são permitidas?

- **Entrevista de emprego:** o que é compartilhado e apresentado ao candidato? As responsabilidades da vaga podem ser integralmente compartilhadas? A equipe que entrevistará o candidato está devidamente instruída sobre o compartilhamento de informações sensíveis? Sempre lembrar que após a entrevista, o candidato poderá retornar ou ir para um competidor.
- **Contratação:** o empregado deve iniciar as atividades exclusivamente após a assinatura do acordo de confidencialidade, não divulgação, não concorrência, a depender da aplicação ao caso.

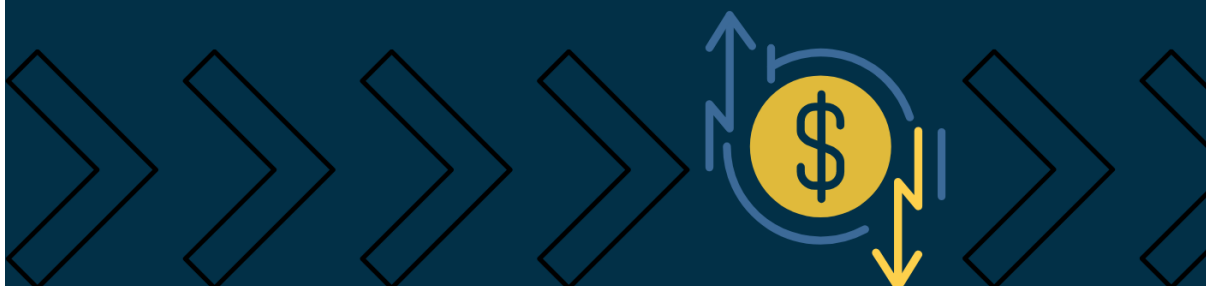
Outros diversos tópicos podem surgir na busca pela proteção do conhecimento empresarial, por trata-se de um processo particular e peculiar para a empresa e seu negócio. No entanto, um item que deve ser destacado no planejamento, para qualquer tipo de companhia, é o treinamento de seus colaboradores. Isso porque, a maioria dos casos de vazamento de informações acontece de dentro da empresa, e eles ocorrem por conta de negligência e não dolo (intenção de violar) (POOLEY, 2015), o que pode ser evitado com educação e mudança de cultura.

Para tanto, é preciso que o processo seja inclusivo, ou seja, todas as pessoas da companhia devem participar do treinamento, não apenas aqueles que terão acesso a informações sensíveis; o processo de treinamento precisa ser interessante; por fim, o treinamento não pode ser pontual, mas um processo contínuo, seguido, por exemplo, dicas em e-mails, histórias, lembranças (POOLEY, 2015).



4

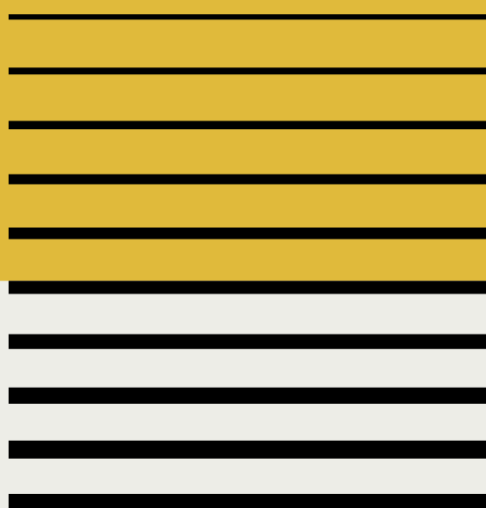
VALORAR



A valoração do segredo é de suma importância para o seu gerenciamento. Ela pode ser realizada de diversas formas, mas é frequentemente calculada com base nos descontos de fluxos de caixa direcionados para a criação/desenvolvimento do segredo, ou investimentos esperados/projetados (HALLIGAN; WEYAND, 2016).



DOCUMENTOS



Passadas as etapas da identificação, classificação, criação do plano de proteção da informação e valoração (se possível), os modelos dos documentos previstos como necessários devem ser elaborados. Nesse ponto também haverá a adaptação, caso a caso, às necessidades da empresa, mas os principais documentos são: (a) acordo, cláusula ou contrato de confidencialidade; (b) cláusula ou contrato de não concorrência; (c) cláusula ou contrato de não aliciamento.

CONFIDENCIALIDADE

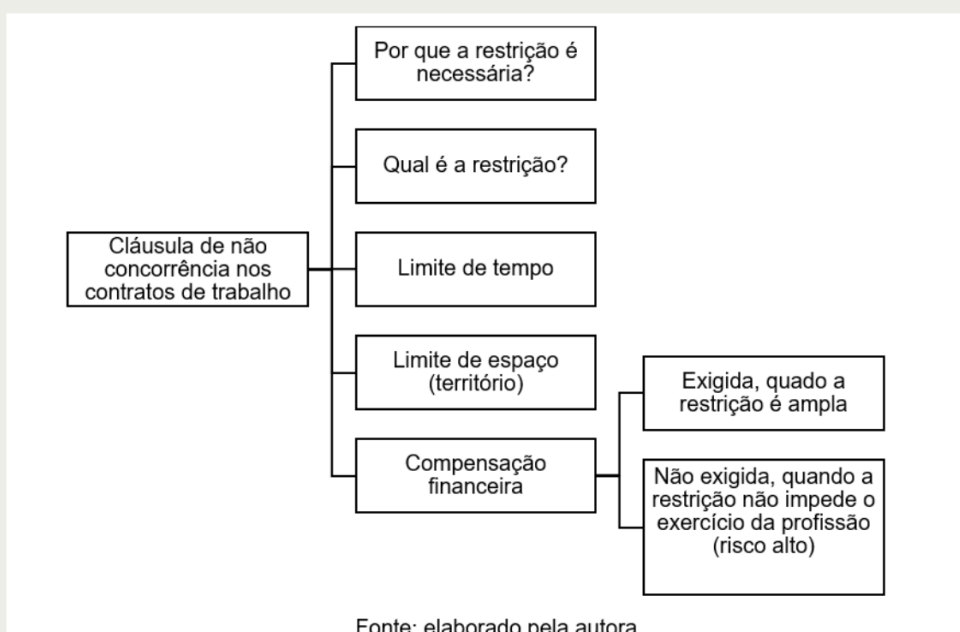
Ao elaborar um documento que preveja a confidencialidade, seja ele um acordo, cláusula ou contrato específico, orienta-se identificar o seguinte:

- Qual informação será revelada? (indicar uma ou mais informações que dão vantagem competitiva para a empresa, que serão reveladas para a parte contrária).
- Quem é o receptor da informação? (se a parte que recebe a informação é uma pessoa jurídica, quem será a pessoa física indicada para o recebimento? Todos os administradores/sócios, prepostos indicados, qualquer pessoa que trabalhe na empresa? etc.).
- Qual a finalidade da revelação? (a informação a ser revelada pode ser utilizada para quando finalidade?).
- Qual será o meio utilizado para a revelação? (a informação será revelada por meio oral, escrito, enviada por e-mail, acessada diretamente no computador da empresa, por meio de compartilhamento em nuvem etc.).
- Por quanto tempo a informação será liberada? (por quanto tempo a informação permanecerá disponível para ser utilizada?).
- Como a informação será restituída ao final do prazo? (com a extinção do prazo previsto no contrato, os documentos deverão ser devolvidos, eliminados?).

NÃO CONCORRÊNCIA

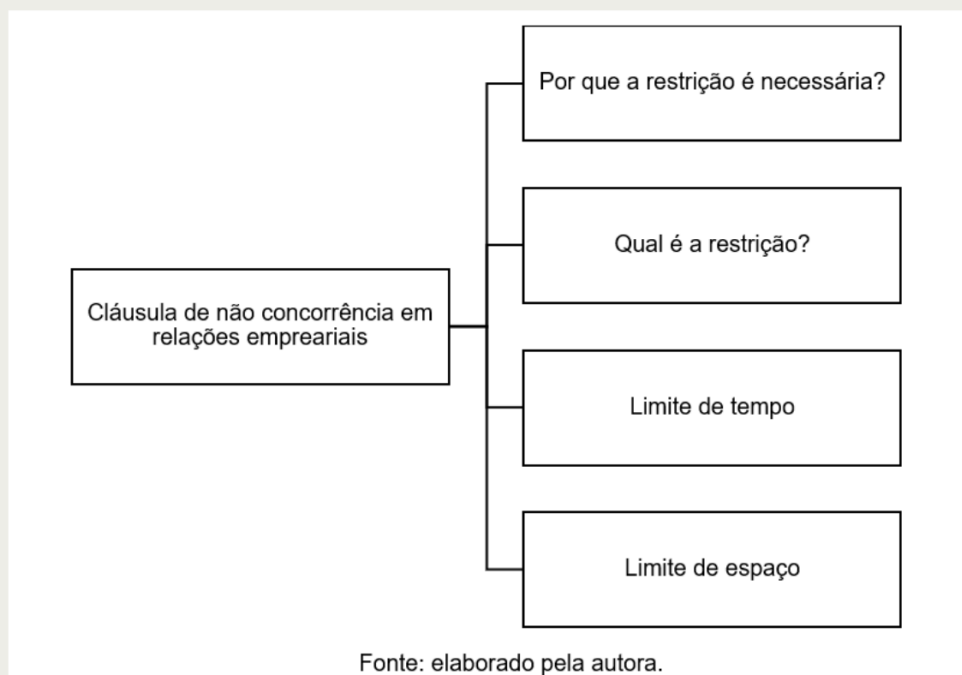
É o compromisso de uma parte em não concorrer com a outra. A adoção da cláusula ou contrato de não concorrência faz sentido para proteger o segredo empresarial na medida em que evita que a informação confidencial que precisou ser compartilhada para o desenvolvimento de determinada relação seja utilizada em benefício próprio ou de terceiro, em prejuízo do titular que investiu e desenvolveu o privilégio.

Contudo, ao adotar a recomendação de inserção da cláusula de não concorrência, não se deve perder de vista que se trata de uma restrição à liberdade de trabalho (ao livre exercício da profissão) e algumas questões devem ser consideradas.



Fonte: elaborado pela autora.

NÃO CONCORRÊNCIA



Assim sendo, a cláusula ou o contrato de não concorrência (não competição) é item fundamental para a proteção do segredo empresarial e deve ser incluída quando da elaboração dos documentos que regem relações de trabalho e relações empresariais. Contudo, para que a cláusula tenha eficiência prática é preciso observar as limitações em âmbito nacional, destacadas nos quadros acima.

NÃO ALICIAMENTO

Em conjunto com a cláusula/contrato de não concorrência, na prática, é comum a previsão da cláusula de não solicitação ou não aliciamento (*non solicitation*), que significa incluir em um contrato uma previsão para proibir que a parte que se comprometeu mantenha relacionamento com empregados, clientes ou parceiros com os quais se relacionou em razão da relação.

É possível a aplicação da cláusula de não concorrência em outros tipos contratuais, mas limitações e condições específicas devem ser observadas, sob pena de nulidade. Sobre a inserção da cláusula de não solicitação em contratos de trabalho a possibilidade está amparada pelo Artigo 444 da CLT, que dispõe sobre a liberdade das partes em estipular sobre a relação desde que não influa negativamente nas regras de proteção ao trabalho. Já nas demais relações civis, a autonomia das vontades é ainda mais ampla, mas sempre encontra limites constitucionais fundados na livre concorrência.

NÃO ALICIAMENTO

Contudo, é fundamental destacar que o aliciamento e suborno de funcionários é uma categoria de concorrência desleal, conforme preconizado por Gama Cerqueira (apud Camelier da Silva, 2013), ao lado do uso de meios tendentes a criar confusão, prejudicar a reputação de negócio alheio, divulgar ou explorar segredos, e violar contratos, de maneira que o aliciamento, se comprovado, é hipótese de ilícito civil e criminal.

Por esse motivo, a cláusula de não solicitação, apesar de prudente quando da criação de mecanismos de proteção do segredo, quando praticado o aliciamento, estar-se-á perante um ato de deslealdade comercial, agravado pelo descumprimento contratual, que poderá prever multa e indenização ao prejudicado.

Assim sendo, para proteção do segredo, é interessante a inserção do compromisso de não aliciamento como uma lembrança da responsabilidade legal de concorrência leal e que eventual quebra gerará responsabilização, sendo responsabilidade da empresa monitorar o pós relacionamento.

CARTAS

No plano de proteção da empresa é interessante a inserção, para uso regular, de cartas de aviso quando do desligamento de um colaborador que irá trabalhar para um concorrente: (a) carta ao antigo colaborador; (b) carta ao novo empregador.

- Carta ao antigo colaborador: a carta serve para relembrar o colaborador, cujo vínculo está sendo finalizado, de que ele se obrigou durante a relação a guardar sigilo de informações as quais teve acesso.
- Carta ao novo empregador: quando conhecido o concorrente com quem o ex-colaborador iniciará uma relação, a carta tem a intenção de comunicar a existência de obrigação de sigilo decorrente da relação mantida e indicar que a confiança esperada não será quebrada, ou seja, a empresa não colocará o ex-colaborador em situação que tenha que violar as obrigações de sigilo assumidas.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, D.B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2.ed. Cidade: Lumen Juris, 2010. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf>.

CAMELIER DA SILVA, A. L. Concorrência desleal: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013.

HALLIGAN, R. M. The identification and protection of trade secrets. [s.d.] Disponível em: http://www.buildingipvalue.com/n_us/216_220.htm. Acesso em: 25 maio 2022.

_____; WEYAND, R.F. Trade Secret Asset Management 2016: A Guide to Information Asset Management Including the Defend Trade Secrets Act of 2016. Bloomington, Indiana, USA: Weyand Associates, Inc., 2016.

POOLEY, J. Secrets: Managing Information Assets in the Age of Cyberespionage. Califórnia, EUA: Verus Press, 2015.

ANEXO 02 – ARTIGO CIENTÍFICO RESULTADO DESTE TRABALHO⁵⁰**O SEGREDO EMPRESARIAL COMO OPÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA⁵¹***Mariana Piovezani Moreti⁵²**Wilker Caetano⁵³***Resumo**

Na contemporaneidade as criações autorais e industriais, know-how e segredo empresarial, dados e outras informações se destacam como ativos essenciais para a prática das atividades empresariais, além de agregarem valor e ampliarem negociações. Nesse cenário, identificou-se o desafio de proteger os ativos intangíveis ao se considerar o gargalo entre os bens protegidos pela propriedade intelectual por direito de exclusiva e outros conhecimentos protegidos enquanto posição jurídica, bem como um aumento da opção pelo uso do segredo. Assim, o objetivo do presente estudo foi compreender o uso do segredo como mecanismo de proteção do conhecimento empresarial. Através de uma metodologia dedutiva baseada em pesquisa bibliográfica e documental, o estudo mostrou que o segredo pode ser qualquer informação, conhecimento ou dado (“informação”), desde que seja confidencial, conceda vantagem competitiva, sejam evitados esforços pelo titular para manter a informação em segredo, não esteja em domínio público, não seja facilmente determinável ou acessado por meios lícitos. Com base nessas premissas, foi possível identificar algumas ferramentas de proteção preventivas, porque se a fuga ocorrer a informação deixa de ser secreta e a vantagem competitiva se perde.

Palavras-chave: Vantagem Competitiva. Concorrência desleal. Segredo comercial. Propriedade intelectual. Saber-fazer.

Abstract

In contemporary, copyright, industrial inventions, know-how and business secrets, data and other information stand out as essential assets for the practice of business activities, in addition to adding value and expanding negotiations. In this scenario, the

⁵⁰ Este artigo foi submetido para a Revista Jurídica Diké (ISSN n. 1517-509X), do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), com Qualis A4, em maio de 2023 e aprovado para submissão em 26 de junho de 2023.

⁵¹ Este artigo é fruto da dissertação de mestrado intitulada “O conhecimento empresarial não protegido por direito de exclusiva: uma orientação para proteção do segredo empresarial” apresentada no Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – PROFNIT – Ponto Focal Universidade Estadual de Maringá – UEM, 2023.

⁵² Mestra em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pelo PROFNIT – Ponto Focal da Universidade Estadual de Maringá - UEM. Pós-graduanda em Propriedade Intelectual pela PUC-RJ. E-mail: marianapmoreti@gmail.com.

⁵³ Pós Doutor no Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP). Professor na Universidade Estadual de Maringá e do PROFNIT PROFNIT – Ponto Focal da Universidade Estadual de Maringá - UEM. E-mail: wcaetano@uem.br.

challenge of protecting intangible assets was identified when considering the bottleneck between assets protected by exclusive right and other knowledge protected as a legal position, as well as an increase in the option for the use of trade secret. Thus, the objective of this study was to understand the use of trade secret as a mechanism for protecting business knowledge. Through a deductive methodology based on bibliographical and documentary research, the study showed that the secret can be any information, knowledge, or data ("information"), as long as it is confidential, grants a competitive advantage, efforts are made by the holder to keep the information secret, not in the public domain, not easily discoverable or lawfully accessed. Based on these premises, it was possible to identify some preventive protection tools, because if the leak occurs, the information is no longer secret and the competitive advantage is lost.

Keywords: Competitive advantage. Unfair competition. Trade secret. Intellectual property. Know how.

1 INTRODUÇÃO

No contexto empresarial contemporâneo, em que a busca por diferencial competitivo é praticamente condição para permanência no mercado, o conhecimento, trabalho ou o resultado intelectual (não corpóreo) proveniente da mente humana, ganha posição de destaque na inovação. Nesse cenário, a inovação não se restringe às capacidades técnico-científicas, mas a competências voltadas ao conhecimento da estrutura dos mercados, oportunidades, riscos e estratégias, que nada mais são do que a utilização do conhecimento para geração de valor. Portanto, as empresas voltam atenções aos seus ativos intangíveis, onde o conhecimento gera riqueza e se torna vantagem competitiva no ambiente concorrencial.

Ocorre que, os ativos intangíveis possuem valor comercial porque constituem propriedade da empresa (SVEIBY, 1998), ou seja, geram riqueza a partir do momento em que a eles é conferido um título de exclusividade (propriedade), que garante a exploração econômica em detrimento dos concorrentes, ou possui um valor econômico que, apesar de não gerar um título de exclusividade, garante uma posição no mercado que lhe gera vantagens frente aos concorrentes.

É a propriedade intelectual que assume o papel do conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos que regulam a produção e o acesso ao conhecimento, transformando os bens intelectuais em bens apropriáveis. (GANDELMAN, 2004). Grande parte dos ativos intangíveis de uma empresa como a marca, as patentes, o desenho industrial, software, bem como outros elementos

produzidos pela indústria criativa, são bens protegidos pelas leis de Propriedade Intelectual. No entanto, parte extremamente importante desses elementos, que geram vantagem competitiva, como o know-how, dados de clientes e fornecedores, metodologias e gestão de projetos, relações mercadológicas, estratégia de marketing, entre outros, são fenômenos que não são objeto de exclusividade legal, seja em razão de sua inapropriabilidade ou pela ausência de expressa previsão legal.

Tais figuras se caracterizam como uma oportunidade concorrencial resultante da detenção de certas informações em torno de um segredo ou confidencialidade, que geram escassez suficiente que lhes dotem de valor competitivos, e possuem proteção em uma variedade de normas, mas em especial como valores concorrenciais. (BARBOSA, 2017).

Nesta perspectiva, apesar da existência, os mecanismos de proteção desses ativos intangíveis não geram um título de exclusividade (propriedade) para exploração do bem no mercado, mas se resumem em uma situação de fato: a posição de uma empresa que lhe dá vantagem na concorrência, porquanto o que define a vantagem não é uma técnica, um sinal, um desenho industrial, mas a falta de acesso por parte dos concorrentes ao conhecimento específico gerado dentro da empresa (BARBOSA, 2017).

Nesse cenário, de ausência de forma jurídica protetiva própria, há uma tendência no estudo da proteção dos bens não respaldados por direito de exclusiva que justifica a presente pesquisa. Isso se dá em virtude da era da transformação digital, em que manter informação é um desafio constante, mas uma necessidade. De acordo com o relatório organizado pela World Intellectual Property Organization (2019) empresas e governos estão dando mais importância para a proteção dos conhecimentos comerciais⁵⁴ e diversos países, como os membros da União Europeia, Japão, China e Estados Unidos da América, promulgaram ou editaram suas legislações sobre a matéria, trazendo uma abordagem mais convergente.

⁵⁴ O documento referenciado trata do instituto “trade secret”, que em tradução livre significa Segredo Comercial. Contudo, esse termo não será utilizado neste trabalho uma vez que o conceito, quando traduzido, importa em algumas diferenciações em face das legislações e doutrina brasileira. Para a finalidade pretendida nesta introdução, vale entender que o conhecimento empresarial de valor se refere as seguintes modalidades: (a) segredo de fábrica; (b) segredo de negócio; (c) Know-how; (d) informações confidenciais. O documento referenciado, apesar de tratar do termo “trade secret”, abrange as modalidades indicadas.

No mesmo documento, foram listadas quatro razões pelas quais o conhecimento empresarial de valor tem chamado atenção. São elas: (a) o fato da digitalização ter transformado tudo em dados, que transformados em informação se tornam um importante ativo do negócio; (b) que a proteção do conhecimento exerce um papel fundamental nos negócios colaborativos; (c) mobilidade de pessoal qualificado, como consequência direta da globalização e da mudança dos modelos de negócios, o que faz com que as empresas estejam mais vigilantes sobre qual informação pode ser compartilhada com seus funcionários; (d) a vulnerabilidade da informação e dos dados (WIPO, 2019).

De igual forma, Ciuriak e Patashkina (2021) afirmam que os governos do mundo inteiro estão introduzindo legislações para tratar ou aperfeiçoar o tratamento do conhecimento empresarial, especialmente em razão da aceleração da inovação baseada em dados, em que as posições jurídicas proporcionadas pelo conhecimento empresarial se tornam fundamentais para a criação de estratégias de propriedade intelectual, em parte porque os dados e algoritmos que exploram esses dados não são patenteáveis ou protegidos por direito autoral, mas também porque se torna mais fácil utilizar técnicas para manter o conhecimento em segredo em detrimento do sistema tradicional de propriedade intelectual, especialmente em razão da fluidez, flexibilidade e rapidez do ambiente de inovação em que as empresas funcionam atualmente.

Assim, a pergunta que orienta essa pesquisa é a seguinte: como as empresas podem se valer de uma posição jurídica para evitar a fuga do conhecimento e garantir a exploração dessa vantagem competitiva?

Procurando responder à pergunta de pesquisa que norteia este estudo, foi definido como objetivo geral compreender o uso do segredo como mecanismo de proteção do conhecimento empresarial. Na busca do objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos: a) compreender a proteção de uma posição jurídica sob a perspectiva concorrencial e a modalidade do segredo empresarial na legislação brasileira; b) analisar a opção do segredo como ferramenta de proteção; c) apontar mecanismos de proteção quando da opção pelo segredo empresarial.

Para atingir os propósitos definidos, a pesquisa será conduzida por meio de pesquisa bibliográfica (livros e artigos científicos do campo do Direito) e documental (legislação, regulamentos nacionais e internacionais, jurisprudências,

memoriais, pesquisas, reportagens, dentre outros), com abordagem qualitativa, de natureza aplicada e objetivo exploratório.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL: DIREITO DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA E TEMPORÁRIA SOB BENS IMATERIAIS E POSIÇÃO JURÍDICA

Juridicamente, a concepção patrimonial exclusivista sob a expressão humana se consubstanciou em duas espécies: o Direito Autoral e a Propriedade Industrial. A primeira espécie “[...] sobreleva a originalidade como fator determinante à apropriação de representações simbólicas de condão literário, artístico e científico” (ARRABAL, 2018, p. 32). Por outro lado, a segunda, tem o condão de conferir “legitimidade monopolística sobre novas soluções técnicas – a Propriedade Industrial” (ARRABAL, 2018, p. 32).

No arcabouço legislativo da propriedade intelectual também são encontradas legislações específicas sobre determinado bem jurídico protegido, chamadas de “sui generis”. Trata-se de uma categoria do direito de propriedade intelectual que possui figuras jurídicas intermediárias entre a propriedade industrial e o Direito Autoral, e que possuem legislações próprias, envolvendo a topografia de circuito integrado, a cultivar bem como os conhecimentos tradicionais e o acesso ao patrimônio genético, sendo cada tipo de proteção regulamentada por legislação própria.

As formas tradicionais de proteção da propriedade intelectual são reduzidas aos bens protegidos, legalmente previstos nas legislações de Direito Autoral (Lei 9610/98), de Propriedade Industrial (Lei 9279/96), Programa de Computador (Lei 9609/98), Cultivares (Lei 9456/97), Topografia de Circuito Integrado (Lei 11484/2007), e Conhecimento Tradicional e Patrimônio Genético (Lei 13123).

Para além do exercício classificatório da propriedade intelectual através dos bens protegidos, é preciso conhecer sua perspectiva desenvolvimentista e econômica consistente no direito de exclusiva sobre bens imateriais.

O detentor de bens incorpóreos “em princípio, pode assegurar sua exclusividade de fato. Só uma restrição de direito assegura a apropriação”. (BARBOSA, 2010, p. 28). O mecanismo que concede a exclusividade sobre um invento, obra literária ou posição de mercado se dá pela propriedade industrial ou

propriedade literária. “A exclusividade jurídica da utilização de um bem imaterial, idéia, forma, ou posição no mercado dão uma mínima certeza de que se terá a vantagem econômica da escassez” (BARBOSA, 2010, p. 29). A propriedade intelectual, portanto, cria uma ficção jurídica que torna um bem imaterial, em termos econômicos, rival e exclusivo (direitos de exclusiva), sendo que apenas seus titulares podem usar, gozar, fruir e dispor desses bens perante o mercado, gerando a ideia de escassez.

Sob a perspectiva concorrencial, essa concepção vai além dos direitos exclusivos, pois há a tutela de posições jurídicas que não são exclusivas, na medida que os agentes econômicos concorrentes podem “[...] deter oportunidade total ou parcialmente idênticas sem que o Direito exclua qualquer deles do uso lícito do item em questão.” (BARBOSA, 2010, p. 31). A título exemplificativo, Denis Barbosa (2010, p. 31) aponta uma situação:

Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado, que não seja livremente acessível; saber fazer um pudim de pão que algum seu concorrente não saiba (embora outros restaurantes tenham o mesmo pudim no cardápio) dá ao que sabe uma oportunidade vantajosa na competição perante o que não sabe fazer o doce, e a possibilidade de pelo menos empatar com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro. Não há nesse caso um direito de exclusividade. O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um comportamento leal na concorrência. Não posso evitar que o concorrente que não saiba fazer o pudim, um dia aprenda pelo ensaio e erro, e empate comigo na oportunidade de mercado. O que posso impedir é que ela aprenda por um método desleal, por exemplo, subornando meu chef para conseguir a receita do pudim. Não tenho exclusividade, mas tenho uma garantia jurídica de um comportamento conforme ao que esperado no mercado.

Seguindo a linha de raciocínio e a título exemplificativo, o desenvolvimento de um modelo de negócio inovador e sua inserção no mercado não garante exclusividade sobre ele. Isso porque, não há proteção do modelo de negócio pelas ferramentas tradicionais de propriedade intelectual. Basta observar o exemplo da Uber , uma plataforma de mobilidade urbana que revolucionou o mercado de transporte com seu modelo de negócio. Na sequência, outras empresas surgiram oferecendo o mesmo modelo de negócio aos consumidores (como a 99 , Cabify , Lift), sem que isso ofendesse propriedade da pioneira Uber.

Por outro lado, caso um colaborador da Uber quebrasse o sigilo de melhorias sendo desenvolvidas no aplicativo e repassasse tais informações aos concorrentes, estaríamos diante de um comportamento desleal que retirou a vantagem que a Uber detinha perante os demais. Portanto, não há um direito de exclusiva, mas uma situação em que determinada posição, que gera vantagem

competitiva, é deslealmente prejudicada por seus concorrentes.

Alguns fenômenos, portanto, apesar de não encontrarem proteção enquanto direito de exclusiva, expressam situações de fato em que a posição de uma empresa que detém conhecimentos, técnicos ou não, lhe dão vantagem competitiva no mercado. Não há, portanto, propriedade, mas “oponibilidade relativa e condicional que deriva das regras de concorrência leal” (BARBOSA, 2010, p.63). Da mesma forma, José Manuel Otero Lastres (WIPO, 2019) afirma que esse tipo de conhecimento empresarial é protegido com base em condutas e não por direitos de exclusividade.

Dentro dessa perspectiva, informações dotadas de valor competitivo num determinado mercado, estão acobertadas pela noção dos objetos de Propriedade Intelectual, dentre elas, a modalidade de segredo empresarial.

2.1 Segredo Empresarial

No Brasil, o segredo, por si só, reflete uma vastidão de significados. Sob a perspectiva jurídica, da mesma forma, consegue ser tratado em diversos diplomas legais⁵⁵. Para a finalidade dessa pesquisa, o segredo receberá atenção em situações de uso empresarial⁵⁶ que o direito exigir sua manutenção em razão de uma finalidade econômica, sob o regime da repressão à concorrência desleal. Por essa razão, a análise do conceito do segredo se alicerça no artigo 195 da Lei 9279/96, o qual apresenta regras aplicáveis ao sigilo.

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;

Cometido o ato de divulgar, explorar ou utilizar-se de um conhecimento,

⁵⁵ No Direito Privado, por exemplo, encontra guarida no art. 229 do Código Civil (sigilo em razão do estado ou profissão); art. 157 da Lei 6404/76 (direito ao sigilo dos administradores de sociedades anônimas); art. 482, “g” da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (violação de segredo de empresa pelo empregado). No Direito Público, por exemplo, o art. 198 do Código Tributário Nacional - CTN (vedação de divulgação de informação do sujeito passivo ou de terceiros); art. 325 do Código Penal – CP (violação de sigilo funcional).

⁵⁶ Relativo à empresa (organização).

informação ou dados confidenciais, há a caracterização do crime de concorrência desleal (art. 195, Lei 9279/96). Segundo Denis Barbosa (2017, p. 372), o ato de divulgar compreende “o episódio de lançar a informação em disponibilidade pública, reduzindo ou eliminando a vantagem concorrencial, como o repassar a terceiros, especialmente a concorrentes, eliminando a vantagem em face do receptor”; o ato de explorar designa o uso das informações em proveito próprio de forma lesiva à concorrência. Ainda, os verbos que compõem a tipologia do delito requerem a ausência de autorização ou o excesso de uma autorização limitada do titular.

Segundo Davi Monteiro Diniz (2003, p. 141), para a compreensão do sigilo, três faces da sua composição devem ser avaliadas: “quais as informações a que ele se refere, os sujeitos que podem ocupar os polos da relação jurídica que disciplina e o alcance dos direitos e obrigações correspondentes”.

No tocante a informação, decorre da lei (LPI) que ela não deve ser de conhecimento público, nem evidente para pessoas com formação técnica na área do conhecimento a que o sigilo diz respeito. A obrigação de sigilo forma-se por um negócio bilateral ou por obrigação decorrente de lei, tem como receptor (sujeito passivo) qualquer pessoa que tenha acesso à informação e tome conhecimento do seu status de sigilosa, e como comunicador (sujeito ativo) qualquer pessoa que detenha a informação. Assim como os sujeitos, o alcance do direito também decorre da Lei 9279/96. As informações sigilosas não podem ser divulgadas, exploradas ou utilizadas sem autorização, sob pena de caracterizar um ilícito penal e/ou civil. Inclusive, a proteção do sigilo garante ao titular da informação não somente a repressão pela divulgação ilícita do segredo, mas também a faculdade de impedir o prosseguimento de sua utilização ilegal. (DINIZ, 2003).

Observa-se que na perspectiva de Davi Monteiro Diniz, a informação que compõem o sigilo e sua proteção é avaliada a partir do elemento de exclusão legal, ou seja, a partir do que a lei aponta como não sendo um segredo (não é sigiloso aquilo que é de conhecimento público ou evidente para pessoas com formação técnica na área do conhecimento). Referida informação pode designar elementos de características distintas dentro da empresa, o que acaba por originar nomenclaturas diversas para o segredo.

Seguindo a classificação de José Antônio Gómez Segade (1974) quando utilizada a nomenclatura segredo de fábrica ou industrial, diz respeito ao setor técnico-

industrial da empresa que está sendo objeto de segredo; quando relativa aos aspectos comerciais ou negociais, a informação será designada como segredo comercial ou de negócio; ao passo que, quando não representar um caráter industrial/fabril ou comercial/negocial, mas se traduzir em um conhecimento valioso para os competidores, estaremos diante de um Know-How ou informação confidencial pura, essa última é aquela que não pode ser negociada, tal como a situação financeira de uma empresa, mas que importa em uma vantagem deter seu conhecimento.

As nomenclaturas são essenciais para a organização e gestão do conhecimento dentro de uma empresa, mas a natureza da informação é indiferente para sua proteção. Basta que a informação “possa assegurar ao seu titular uma vantagem competitiva dentro do seu mercado ou afetar, por qualquer meio, a posição relativa de seu titular dentro do seu mercado” (LEONARDOS, 1997, p. 75).

James Pooley (2015) compartilha uma visão extremamente objetiva sobre o tema, simplificando as coisas para os empresários. Para ele, todas as nomenclaturas utilizadas (segredo comercial, informação confidencial, dentre outras) se referem a mesma coisa: aquilo que você não quer que a competição saiba. Tecnicamente, é qualquer informação que dê a empresa uma vantagem competitiva, que não seja de conhecimento público, e que a empresa tenha tomado providências razoáveis para proteger referido conhecimento.

Assim, a vantagem competitiva, sigilosa, pode estar relacionada a uma informação técnica que poderia ser patenteada, mas não foi por opção do titular; a elementos internos e estratégicos da empresa não cobertas pelo sistema de proteção às tecnologias; ao conjunto de conhecimentos e experiências; a informações confidenciais (proteção da informação). Em todas essas hipóteses inexistente um direito de propriedade como se tem nas patentes, marcas e desenho industrial; o segredo deve ser respeitado por quem tem acesso a ele em vista de uma lealdade empresarial.

3 A OPÇÃO PELO SEGREDO COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO EMPRESARIAL

No mercado globalizado, caracterizado pela extrema competitividade, os ativos intangíveis são capazes de proporcionar vantagem para todos os tipos de empresas e setores econômicos (EUIPO, 2018). Por esse motivo, as estratégias relacionadas com propriedade intelectual têm tomado importância e crescido dentro

das empresas (CIURIAK; PTASHKINA, 2021). Contudo, ao inovar, nem sempre o resultado preenche os requisitos para que o titular tenha exclusividade de exploração do bem imaterial, o que faz com que o segredo se torne uma ferramenta para que as companhias possam proteger o conhecimento empresarial. O mesmo pode ser dito quando empresas, apesar de desenvolverem criações que poderiam ser protegidas, preferem não tornar suas inovações públicas, ou ainda para startups que não possuem recursos financeiros para os procedimentos de registro (EUIPO, 2018).

O fato é que o segredo empresarial se tornou uma ferramenta atrativa para empresas no nível prático, uma vez que cobre praticamente qualquer tipo de informação com valor econômico, tem duração indeterminada, é flexível no sentido da desnecessidade de modificações para assegurar inovações incrementais, e pode ser invocado sempre que estiver abordado em contratos e medidas internas de segurança (CIURIAK; PTASHKINA, 2021).

Mark Schultz (WIPO, 2022a) afirma que na última década o segredo tem se tornado de extrema importância nos EUA, e dentre os motivos desse movimento, o primeiro diz respeito ao aumento do valor dos bens intangíveis, o segundo está calcado no fato de que o segredo tem sido considerado a estratégia mais importante de propriedade intelectual, especialmente por ser mais prático.

A explicação para o crescimento do uso do segredo, segundo James Pooley (2015, p. 19), pode ser vista sobre diversas perspectivas, dentre elas a adoção do modelo de inovação colaborativo entre empresas e o próprio cenário atual de modelos de redes globais de fornecimento e distribuição.

Aqui está o resultado final: os negócios modernos são cada vez mais feitos por meio de colaborações globais, onde informações valiosas precisam ser compartilhadas e a eficiência da cadeia de suprimentos é otimizada. O bom gerenciamento de segredos comerciais permite que você garanta o benefício e controle os riscos inerentes a esse ambiente e tome decisões inteligentes sobre como implantar seus ativos mais importantes. (tradução livre)⁵⁷.

Para Elisabeth Kasznar Fekete (WIPO, 2019), o segredo é uma opção em situações particulares, como inovações em estágios iniciais ou quando a inovação não pode ser patenteada ou protegida por outra ferramenta formal de propriedade intelectual, tal como um processo biológico, ideias abstratas, procedimentos de negócios, métodos e planos. Segundo Kappos (WIPO, 2019), o novo ambiente de

⁵⁷ Here's the bottom line: modern business is increasingly done through global collaborations, where valuable information has to be shared, and supply chain efficiency is optimized. Good trade secret management allows you to secure the benefit and control the risks inherent in this environment, and to make intelligent decisions about how to deploy your most important assets.

inovação faz com que as companhias se utilizem tanto do sistema de patentes quanto da opção pelo segredo, sustentando sua afirmação no fato de que recentes estudos mostram o crescente uso do modelo de colaboração entre empresas para promover a inovação, que se sustentam no segredo empresarial, especialmente quando as companhias estão distantes geograficamente.

De acordo com Lena Pauschenwein (WIPO, 2022a), o aumento da competitividade pela inovação está crescendo mais dependente de bens intangíveis tal como o *know-how* e o *trade secret*, e essas ferramentas são utilizadas não apenas quando a propriedade intelectual de exclusivos é insuficiente, mas como uma estratégia de proteção, inclusive para pequenos negócios, especialmente para ambientes de inovação colaborativos.

Assim como pontuado por Lena Pauschenwein, o destaque para o uso do segredo empresarial como ferramenta de proteção do conhecimento na atualidade não é apenas privilégio de grandes empresas. Muthu de Silva (WIPO, 2022c) indica que é uma opção bastante utilizada por médias e pequenas empresas e compartilha os resultados de sua pesquisa onde constata que: (a) o uso do segredo é mais popular entre as PMEs quando se referem a dados, processo e conhecimento tecnológico, e conhecimento negocial; (b) os conhecimentos gravados como segredo, mais compartilhados pelas PMEs se referem ao conhecimento dos colaboradores (habilidades, experiências etc) e informações relacionadas a produtos, tecnologias e P&D; (c) os segredos menos compartilhados são referentes a dados sobre informação negocial, conhecimento de mercado, fórmulas e software.

Outro motivo de destaque para o uso do segredo, mas que exige profunda discussão, é o fato da inexistência de fronteiras, ou seja, diferente dos direitos de exclusiva protegidos pela propriedade intelectual, o segredo não é territorial, o que, em uma economia global, faz com que as companhias inclinem suas estratégias para essa escolha (James Pooley, WIPO, 2022b).

No entanto, o uso do segredo, apesar de crescente, é desafiador na medida em que sua proteção se torna cada vez mais difícil na era digital. Por exemplo, empregados poderiam sair das empresas com inúmeros documentos salvos em um USB, um pesquisador poderia compartilhar dados da pesquisa com apenas um clique no mouse e dispersar todo o conhecimento produzido (WIPO, 2019), documentos estratégicos arquivados em nuvem poderiam ser acessados por invasores externos, assim como câmeras internas que registram o dia a dia dos colaboradores poderiam

ser acessadas e indicar ferramentas e procedimentos utilizados, dentre inúmeras outras situações. Assim, manter o segredo também é um risco. De acordo com Pallavi Steh (WIPO, 2019, p. 11) “segredos comerciais são compartilhados com funcionários e parceiros comerciais, eles podem ser submetidos a engenharia reversa e descobertos de forma independente. O custo para manter essa proteção é alto e segredos comerciais podem dificultar a mobilidade da mão de obra”⁵⁸.

A dificuldade em gerir o segredo, potencializada pela era digital, chega a ser contraditória na medida em que os mesmos fatores que levam as empresas a utilizarem o segredo como ferramenta de proteção são fatores que tornam essa escolha arriscada, como a colaboração para inovação, utilização de redes de fornecimento e distribuição globais, a própria evolução da internet e as possibilidades de uso das informações (Big Data, Internet das Coisas, dentre outras), o uso de dispositivos móveis (Laptops e Smartphones) etc. A título exemplificativo, Pooley (2015) compartilha a experiência de uma empresa atuante na área climática, situada em San Francisco, que usou a “big data” em seu benefício ao analisar dados estatísticos públicos sobre o clima/tempo disponíveis publicamente e, por meio de um software proprietário, passou a vender conselhos para agricultores com base nesse conhecimento gerado. Segundo o autor (2015, p. 19), “a empresa foi recentemente adquirida por um bilhão de dólares. Em que se baseia essa nova riqueza? É o algoritmo secreto para transformar todas essas informações de dados, e as próprias informações, que são protegidas por segredo”⁵⁹. No entanto, apesar dessas possibilidades quase que ilimitadas, é de fundamental atenção que a empresa assegure toda essa informação, já que os riscos de um ataque cibernético são grandes.

Portanto, para proteger o conhecimento empresarial por meio do segredo, é necessário uma estratégia interna sólida e boas práticas. Empresas que se utilizam do Segredo, como Space X , Xenometrix , Ycorp Corp’s , e Zheijang Weixing New Building Materials , compartilham suas estratégias: acordos de confidencialidade com sócios, empregados e terceiros; a existência de uma equipe de tecnologia da

⁵⁸ Tradução livre de “trade secrets are shared with employees and commercial partners, they can be reverse engineered and discovered independently. The cost to maintain this protection is high, and trade secrets could hinder labor mobility”.

⁵⁹ Tradução livre de “the company was recently purchased for a billion dollars. What tis that new wealth based on? It’s the secret algorithm for turning all of that data information, and the information itself, which is protected by secrecy”.

informação (TI) comprometida, com ferramentas de monitoramento dos dados e mecanismos efetivos de proteção da informação (criptografia); que as equipes sejam orientadas sobre o segredo e sua importância, no sentido de impedir, por exemplo, que fotos sejam tiradas em ambientes restritos e publicadas em redes sociais, criando, portanto, uma cultura de respeito da confidencialidade da empresa e de terceiros; desenvolver orientações/políticas internas que ensinam e indicam como o segredo é tratado na companhia; utilizar o conceito de “need to know”, ou seja, identificar efetivamente quem precisa ter acesso ao conhecimento (WIPO, 2019).

Assim, o segredo é um mecanismo utilizado como forma de proteger o conhecimento empresarial não abrangido por direito de exclusiva, mas que dá vantagem competitiva pelo seu valor econômico. No entanto, para que a proteção seja efetiva, algumas ferramentas precisam ser desenvolvidas por quem opta pelo uso do segredo.

4 A PROTEÇÃO DO SEGREDO EMPRESARIAL

Tanto para HALLIGAN, R. M. e WEYAND, R.F (2016), quanto para SPRANKLING, J.G. e SPRANKLING, T. G (2020), como para POOLEY, J. (2015) para que o conhecimento empresarial não amparado por direito de exclusiva, mas que gera vantagem competitiva, esteja protegido por segredo é indispensável compreender o conceito do instituto.

Segundo John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020), o segredo empresarial está fundamentado na preservação da moralidade comercial e no encorajamento da inovação quando não existem mecanismos de proteção, sendo a livre concorrência e a liberdade do empregado os limites do amparo legal. Com essas premissas, o conceito por eles apresentado está baseado na Uniform Trade Secret Act (UTSA) e Defend Trade Secret Act (DTSA), nos quais o segredo empresarial significa a informação que tenha valor econômico atual ou potencial, não seja de conhecimento geral e não seja razoavelmente determinável por meios adequados por outras pessoas que possam obter valor econômico de sua divulgação ou uso, e tenha existido esforços razoáveis pelo titular para manter a informação em segredo.

Ocorre que, os autores indicam que o conceito trazido acima deve ser desmembrado a fim de um melhor entendimento sobre o que as legislações querem dizer ao se referirem com: i) informação; ii) valor econômico independente da

informação; iii) não ser de conhecimento geral e não ser determinável por meios adequados; iv) esforços razoáveis.

No tocante à informação, a UTSA e DTSA trazem compreensão distintas. Enquanto a UTSA indica que as informações se referem a fórmula, padronizações, compilações, programas, dispositivos, métodos, técnicas ou processos, que o titular tenha eivado esforços para manter em segredo e a informação tenha valor econômico; a DTSA é um pouco mais limitada, na medida em que indica que as informações se referem a formulários e tipos de informações financeiras, comercial, científica, técnica, econômica ou de engenharia, incluindo padronizações, planos, compilações, dispositivos de programa, formulas, designs, protótipos, métodos, técnicas, processos, procedimentos, programas, códigos, tangíveis ou intangíveis, independente da forma de armazenamento, que o titular tenha eivado esforços para manter em segredo e desde que a informação tenha valor econômico.

A limitação trazida pela DTSA em comparação com a UTSA se refere ao tipo de informação protegida. Na UTSA o tipo de informação não é delimitado, ou seja, abrange toda e qualquer informação, desde que os demais requisitos estejam presentes. Na DTSA, os tipos de informações protegidas seriam apenas aquelas financeiras, comerciais, científicas, técnicas, econômicas ou de engenharia (uma informação de marketing, por exemplo, não encontraria respaldo).

Ainda, para os autores, existem informações que dão vantagem competitiva, mas não preenchem todas as características do segredo empresarial, sendo que nesses casos a informação é considerada proprietária e a proteção se dá exclusivamente por meio de contratos. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

No tocante ao valor econômico independente, significa que a informação também precisa ser de valia para terceiros além do seu titular. Ou seja, se a informação estiver em poder de outros competidores no mercado eles ganharão vantagem competitiva ou retirarão a vantagem competitiva do titular originário.

Sobre o requisito “não ser de conhecimento geral e não ser determinável por meios adequados” os autores John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020) compartilham que dizer que uma informação é de conhecimento geral significa que outras pessoas possuem acesso àquela mesma informação, de maneira que a informação secreta deve ser diferente do que se conhece. Na prática, provar que uma informação não é de conhecimento geral e por isso protegida por segredo empresarial, segundo os autores, pode se dar por meio da demonstração dos gastos que a

empresa teve para desenvolver aquela informação, a extensão das medidas tomadas pela empresa para manter a informação em segredo, além de outros pontos levados em consideração pelos tribunais estadunidenses como declarações de experts no assunto sobre a novidade, a vontade de terceiros em adquirir a informação, o uso de meios impróprios por terceiros para conseguir a informação, e a existência do pedido ou preparo de patente (se for o caso) baseado na informação.

No tocante a determinação, a informação secreta não pode ser facilmente encontrada por meios (adequados) como a invenção independente, engenharia reversa, descoberta em razão de uma licença, observação de uso ou obtida por meio da literatura. Nessas hipóteses, a informação não está protegida. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

Adiante, demonstrar a existência de esforços razoáveis praticados pelo titular da informação para evitar a fuga desse conhecimento é desafiador e depende do caso concreto. No entanto, John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020) apontam dois elementos que geralmente são considerados como indicativos da proteção: medidas de segurança e procedimentos de confidencialidade.

No que diz respeito as medidas de segurança, os autores trazem alguns exemplos, como senhas, criptografia de dados, cofres para documentos secretos, barreiras, guardas, protocolos de lixo, vigilância por vídeos. No tocante aos procedimentos de confidencialidade, os exemplos são acordos de confidencialidade, marcas em documentos, manuais para os empregados, orientações para os empregados desligados, políticas internas, restrições de acesso a documentos. (PRANKLING; SPRANKLING, 2020).

James Pooley (2015), ao tratar do conceito de segredo empresarial, procura trazer uma linguagem mais acessível ao ambiente empresarial e, genericamente, aponta que o segredo empresarial se refere a tudo aquilo que o titular não queira que seus competidores saibam. Contudo, em complemento técnico, o autor indica que a proteção está nas informações que dão vantagem competitiva ao negócio, que não seja de conhecimento geral e que tenha sido objeto de esforços do titular para manter a informação protegida. Na sua linha de raciocínio, as diferenças trazidas entre a UTSA e DTSA no tocante ao tipo de informação são meramente exemplificativas, de forma que todas as informações, incluindo as denominações know-how, informação confidencial e dados proprietários, podem designar segredos de uma companhia na modernidade, em que pese decisões em sentido contrário.

Para Pooley (2015), existem duas categorias de informações protegidas: i) tecnológica; ii) negocial. A primeira (tecnológica) diz respeito a informações sobre máquinas, design, fórmula, técnica de manufatura, método negocial (como um processo de transações na internet), etc. A segunda diz respeito a lista de clientes, planos de marketing, estudos de competitividade, relatórios financeiros, uma oferta negociada, entre outros.

Assim, seguindo Pooley (2015), não estariam protegidos como segredo empresarial aquilo que advém da habilidade individual de determinada pessoa, informações que são de conhecimento geral, e aquelas informações facilmente determináveis (que qualquer pessoa pode criar ou ter acesso com o mínimo esforço ou por meios adequados como, por exemplo, a engenharia reversa).

Para os autores R. Mark Halligan e Richard F. Weyand (2016), o segredo empresarial se constitui em um bem intangível, gênero de propriedade intelectual, e se refere a informação que é valiosa por não ser de conhecimento comum e que o titular tenha eivado esforços razoáveis para protegê-la. Ou seja, o segredo empresarial é um bem porque traz vantagem competitiva ao negócio, só é protegido se mantido em segredo, e o seu titular deve tomar medidas para que essas informações permaneçam em segredo.

Alguns exemplos são referenciados pelos autores, a saber: a) o segredo empresarial pode existir no campo da P&D, engenharia, e pode incluir: resultados de testes laboratoriais, protótipos de equipamentos, design de produtos etc.; b) na área de marketing: resultados de pesquisas, planos para propagandas, estrutura de desconto, análise de mercado etc.; c) na área de vendas: informações de contato de consumidores e fornecedores, dentre outras. (HALLIGAN; WEYAND, 2016).

Já na legislação brasileira optou-se por tratar do segredo empresarial na Lei de Propriedade Industrial (LPI), em seu artigo 195, como repressão à concorrência desleal. Depreende-se do texto legal que o termo “segredo” não é indicado, mas sim os termos “conhecimentos, informações ou dados confidenciais”, sendo que esses dados podem ser da indústria, comércio ou prestação de serviços, exceto aqueles 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. Dessa forma, para a legislação brasileira:

Tabela 1: O que é protegido pelo segredo empresarial na legislação brasileira

Conhecimento público	Segredo Empresarial			Evidente para um técnico
		Indústria	Comércio	
	Conhecimentos	Sim	Sim	
	Informações	Sim	Sim	
	Dados confidenciais	Sim	Sim	
			Prestação de Serviços	
			Sim	
			Sim	
			Sim	

Acesso por meios adequados

Fonte: elaborado pelos autores.

Inexiste na legislação supramencionada orientações como aquelas vistas na legislação americana: a) a necessidade de esforços razoáveis para manter a informação em segredo; e b) que a informação seja valiosa e dê vantagem competitiva para o titular ou seu detentor.

Contudo, o TRIPS⁶⁰, ao qual o Brasil aderiu em 1994, em seu artigo 39, orienta que as informações serão protegidas desde que cumpram alguns requisitos: seja secreta, tenha valor comercial por ser secreta e tenha se submetido a medidas razoáveis de proteção desse segredo. (TRIPS, 1994).

Segundo Rossi (2014), as diferenças entre as definições trazidas pela LPI e pelo TRIPS residem no fato de que a noção de segredo abrange a existência de meios e intenção de manter a informação sigilosa por meio de condutas exteriorizadas, e ainda que os tratados internacionais tenham aplicação direta quando aderidos pelo Brasil, no caso do TRIPS, nos termos da jurisprudência do STJ (Resp nº 642.213), a adesão não se aplica diretamente aos cidadãos. Isso quer dizer que, os requisitos excedentes previstos pelo TRIPS não seriam exigíveis aos casos brasileiros. Contudo, Rossi desenvolve esse raciocínio (2018, p. 29):

⁶⁰ TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Promulgada no Brasil pelo Decreto 1355 de 30 de dezembro de 1994. “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. 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.

Ainda que os tratados internacionais tenham, no Brasil, a princípio, aplicação direta, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) (ADI-MC n. 1.480 e ArCR n. 8.279) (STF, 1998, 2002), o Acordo TRIPS, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Resp n. 642.213) não constitui uma Lei Uniforme e não vincula diretamente os cidadãos (apesar de o alcance dessa afirmação não ter ficado claro).² O Acordo TRIPS 39(2)(c), por outro lado, ao definir segredo empresarial, não cria obrigações, mas simplesmente estabelece um conceito de forma incondicionada e suficientemente precisa, sem que qualquer outra medida legislativa seja necessária a que tenha aplicação pelos tribunais e sem que pudesse ser implementada de outro modo sem que isso violasse disposição do tratado. A jurisprudência do STF ressalva a possibilidade de dar aplicação a norma produzida pela legislatura em conflito com disposição de tratado, segundo o critério do *lex specialis* ou *lex posterior* (vide ADI-MC n. 1.480 e ArCR n. 8.279). Pode-se argumentar que o Acordo TRIPS, por ser anterior à Lei de Patentes, seria derogado por esta e o terceiro requisito ou teste não seria exigível para caracterização do segredo empresarial, no Brasil. Não parece ser esse o caso, pois a lei brasileira não define precisamente segredo empresarial. O conceito se infere de uma conduta penalmente proibida, mais restrita — especial, portanto — em relação à definição geral do Acordo TRIPS. Se uma conduta é penalmente proibida, é certamente civilmente ilícita, considerado o art. 927, do Código Civil, mas uma conduta civilmente ilícita não se torna penalmente proibida pelo simples fato, considerado o art. 5.º, XXXIX, da Constituição. Os âmbitos de aplicação das normas são diversos, de modo que a antinomia é apenas aparente. A seguir-se a lógica dos precedentes indicados, deve ser considerado então legislação aplicável no Brasil e serve de guia à identificação objetiva de informações confidenciais, mesmo na ausência de obrigações expressamente consentidas. Não há, entretanto, precedentes nos tribunais brasileiros sobre a questão.

Dias, Sant’Anna e Santos (2016, p. 5), ao tratarem sobre os diferentes aspectos do *trade secret* e do know-how, salientam o fato da presença do elemento “segredo” e da exigência das evidências da condução de esforços para manter a informação sigilosa no caso da proteção pelo segredo empresarial:

Os segredos empresariais possuem ainda um elemento distintivo, que é o recurso de sigilo em um sentido objetivo. Essa característica determina a exigência do titular de evidenciar uma conduta ativa e razoável para manter o conhecimento sigiloso a terceiros não autorizados. Nessa questão, surge outra diferença: enquanto o know-how tem por finalidade permitir o uso e a exploração da tecnologia ou a realização de uma tarefa específica de forma eficiente, o segredo comercial busca manter a informação fora do alcance de pessoas não autorizadas e concorrentes indesejáveis. (tradução livre)⁶¹

Portanto, vê-se que o uso dos requisitos previstos no TRIPS também é usado para interpretação da diferenciação entre institutos, o que fortalece o indicativo de que a legislação é aplicável em âmbito nacional.

Assim, por meio das conceituações legais trazidas somado a análise do

⁶¹ Trade secrets hold further a distinguishing element, which is the secrecy feature in an objective sense. This characteristic determines the requirement of the holder to evidence an active and reasonable conduct to keep knowledge undisclosed to unauthorized third parties. In this matter, another difference arises: while the purpose of know-how is to permit the use and exploitation of the technology or the undertaking of a specific task efficiently, trade secret seeks to maintain the information out of reach of unauthorized parties and undesirable competitors.

tratado internacional aderido pelo país (TRIPS), é possível concluir que no Brasil, o segredo empresarial protege as informações (sejam conhecimentos, dados ou outros) que tenham por característica o segredo (sejam secretas); por serem secretas, concedam ao titular alguma vantagem competitiva; que essas informações tenham sido objeto de esforços para se manterem em segredo; que sejam informações fora do domínio público (conhecimento geral); que a informação não seja evidente (facilmente determinável); e que o acesso a ela não tenha se dado por meios adequados.

Tabela 2: Definição de segredo empresarial aplicável

SEGREDO EMPRESARIAL (informação, conhecimento, dados; em conjunto apenas “informação”)	
REQUISITOS DE PROTEÇÃO	NÃO PROTEGIDO
Ser confidencial	Conhecimento geral (domínio público)
Concedam vantagem competitiva	Seja evidente – facilmente determinável
Sejam eivados esforços para manter a informação, conhecimento e/ou dados em segredo	Acessado por meios adequados – lícitos (ex: relação de trabalho, engenharia reversa, observação de uso, obtido por meio da literatura etc.)

Fonte: elaborado pelos autores.

A delimitação do conceito do segredo empresarial fornece os critérios que precisam ser avaliados internamente no âmbito empresarial para identificação dos ativos intangíveis protegidos pelo instituto. É com base nessa delimitação, portanto, que os mecanismos de proteção podem ser desenvolvidos.

4.1 Mecanismos de proteção do segredo empresarial

O conceito de segredo empresarial indica o que pode estar protegido e o que está excluído da proteção conferida pelo instituto. Ainda, dá conta de indicar os elementos que precisam estar presentes em complementaridade à informação protegida, por exemplo, a informação relacionada à indústria pode estar protegida desde que seja confidencial, dê vantagem competitiva, e tenham sido eivados esforços para mantê-la em segredo.

Para John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020), a proteção do segredo empresarial pode ser efetivada através da criação de medidas de segurança físicas (exemplos: senhas, criptografia de dados, cofres para os documentos, barreiras, guardas, protocolos de lixo, vigilância por vídeo) e procedimentos de confidencialidade (exemplos: acordos de confidencialidade, marcas em documentos, manuais para os empregados, orientações para os empregados desligados, políticas internas, restrições de acesso a documentos).

Além disso, ao tratarem sobre as características do segredo empresarial, especificamente sobre a necessidade de não ser de conhecimento geral, os autores indicam meios de se provar que a informação não está no domínio público. Dentre essas medidas, está a comprovação do investimento financeiro no desenvolvimento da informação, de forma que manter esses dados registrados pode ser considerado um mecanismo de proteção. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020), apontam um estudo que demonstra que 77% (setenta e sete por cento) dos casos de apropriação indevida de segredo empresarial ocorre em virtude da relação de trabalho. Por essa razão, os autores propõem que as empresas devem concentrar seus esforços na criação de mecanismos de proteção do segredo em torno dessa relação empregado – empregador. Dentre os meios de se proteger, a sugestão dos autores é de que o detentor do segredo empresarial deve se valer dos seguintes contratos (acordos): i) acordo de não divulgação (confidencialidade); ii) acordo de não competição (não concorrência); iii) acordo de não solicitação.

No acordo de não divulgação (i) o colaborador concorda em não divulgar e não usar informações confidenciais. Nesse documento é essencial esclarecer o escopo da informação protegida; lembrar os empregados dos seus deveres de sigilo; estabelecer quem é o dono da informação; evidenciar os esforços de manter o segredo. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

No acordo de não competição (ii) é previsto que o colaborador é proibido de trabalhar em competidores ou por si competir com o empregador ou ex-empregador; esse tipo de contrato, implicitamente, evita a comunicação de informações confidenciais. Nesses casos, as cortes estadunidenses têm entendido que o prazo de duração razoável da não competição é de 1(um) a 2(dois) anos; que deve haver uma limitação geográfica, com a exceção de casos em que a empresa opera pela internet; deve ser relacionado no documento as funções que o empregado

exerce(exercia) e as que estão proibidas. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

No acordo de não solicitação (iii) haverá previsão de impedimento do funcionário (ex-funcionário) de buscar negócios com os clientes do empregador, aliciar funcionários (convidar funcionários para se juntar a ele), ou ambos. Nesse caso, as regras aplicáveis são as mesmas que no acordo de não competição. (SPRANKLING; SPRANKLING, 2020).

Para James Pooley (2015), criar mecanismos para proteger o segredo empresarial tem dois objetivos: i) prevenir problemas; ii) demonstrar os esforços realizados para a proteção do segredo. Assim, para o Autor a proteção vai além dos contratos, termos e autorizações, a orientação é criar um plano de proteção da informação, o qual deve seguir os seguintes princípios: i) a informação deve estar acessível apenas para quem precisa ter acesso à ela; ii) o plano de proteção precisa ser simples, principalmente ao categorizar a informação (privada, sensível, confidencial etc), pois sistemas complexos tendem a ser ignorados pelas pessoas; iii) é preciso se ter em mente que não é possível manter tudo em segredo o tempo todo, de forma que o importante é saber os procedimentos a serem adotados quando a informação for revelada e ter flexibilidade no plano implantado; iv) os maiores riscos são internos e não externos, o grande problema enfrentado pelas companhias está relacionado com seus empregados e não com ataques externos; v) a segurança da informação é apenas um mecanismo de gerenciamento de risco, de forma que o gerenciamento deve ser feito diretamente com as pessoas, por alguém encarregado dessa tarefa, competente para analisar e gerir riscos; vi) o programa deve ser sempre reconsiderado a partir de três pontos: valor, risco e custo.

Com fulcro nessas bases, o plano de proteção deverá especificar: i) premissas de segurança; ii) classificação da informação; iii) processos de segurança; iv) contratos necessários; v) educação; vi) regras; vii) responsabilidades; viii) revisões constantes.

Seguindo os ensinamentos de Pooley (2015), para um modelo básico de proteção do segredo deve-se indicar uma pessoa que irá gerenciar o planejamento e identificar qual é o segredo – o que a empresa tem que é sensível e de valor? Além disso, o plano deve conter orientações sobre a segurança das instalações (visitantes devem ser identificados e não podem entrar portando câmeras; o acesso a áreas sensíveis deve ser controlado; dispositivos com dados importantes e documentos sensíveis devem estar em espaços privados e seguros); conter a classificação da

informação e que quem poderá acessá-la; prever um processo de segurança em relação a senhas, atualização de sistemas, criptografia de dados; prever os contratos que precisam ser assinados, sendo indispensável que empregados assinem acordos de confidencialidade, assim como visitantes ou terceiros que tenham acesso a informações, também deverão assinar documentos de confidencialidade; criar planos de educação, ou seja, todos os colaboradores, incluindo sócios, devem ter treinamentos sobre segurança da informação.

Após a implantação adequada e efetiva do plano básico, a empresa deve evoluir para a criação de regras e políticas específicas sobre a segurança da informação, lembrando que elas devem ser claras e simples; deve delegar tarefas e responsáveis pelo gerenciamento das informações, que responderão ao responsável principal (indicado no plano inicial); deve tornar a segurança da informação parte de um plano específico de continuidade de negócios e resposta a emergências; deve estabelecer e implementar revisões no planejamento (POOLEY, 2015).

No caso de empresas maiores ou com risco mais elevado em relação a suas informações, James Pooley (2015) adiciona a necessidade de um plano de segurança mais robusto, incluindo políticas de uso de e-mails e redes sociais; gerenciamento de termos de confidencialidade e *due-dilligence* de terceiros que irão se relacionar com a empresa; educação mais intensiva dos colaboradores, criando uma cultura interna de proteção aos segredos.

Assim como John G. Sprankling e Thomas G. Sprankling (2020), Pooley (2015) também insiste que a proteção deve estar fortemente focada na questão dos empregados. No entanto, o autor trabalha as duas pontas do contrato: a visão dos empregadores e o ponto de vista dos empregados.

No tocante aos empregadores, a proteção do segredo empresarial se dá por acordos de não competição e outras restrições, além dos acordos de confidencialidade. A respeito da não competição, o Autor ressalta que o empregador deve tomar alguns cuidados vez que as cláusulas não são absolutas, isso quer dizer, podem depender de alguns requisitos para serem válidas assim como podem gerar grandes indenizações em determinados estados onde a limitação da concorrência é mais restritiva, como na Califórnia, onde é proibido infringir o livre exercício da profissão. (POOLEY, 2015).

Além disso, Pooley (2015) indica algumas cláusulas que são utilizadas pelo empregador nesses tipos de acordo: a) cláusula “holdover clause”, utilizada para

indicar que toda invenção que seja desenvolvida pelo empregado após a sua rescisão contratual, será atribuída a titularidade à empregadora; b) cláusula “garden leave”, utilizada para indicar que o empregado, após a rescisão contratual, permanecerá recebendo o seu salário integral sem contraprestação de serviço, por determinado período de tempo, apenas para não se relacionar com o(s) concorrente(s); c) cláusula “consulting contract”, utilizada para indicar que empregado, após a rescisão contratual, exercerá um papel de consultor para a empresa, durante determinado período de tempo, sem acesso a atualização das informações, apenas para não se relacionar com o(s) concorrente(s).

No tocante a visão dos empregados, ou seja, o que deve ser observado para que não corram o risco de violação de algum segredo empresarial, as orientações são: a) revisar todos os contratos e documentos assinados durante o contrato de trabalho, buscando por obrigações e restrições relacionadas às informações da empresa; b) se tiver dúvidas, consultar um profissional da área; c) não concorrer enquanto estiver na empresa, pois existe um dever de lealdade para com a organização; d) ao se desvincular da empresa, questionar: o que está autorizado a ser levado pelo empregado? (exemplos: toda informação relacionada aos termos da relação de emprego; cópias pessoais de documentos não secretos; tudo que o empregador permitir que o empregado leve) e o que não pode ser levado com o empregado? (exemplos: tudo que o empregador pagou por ou forneceu para o empregado; tudo que tenha sido produzido para o empregador; tudo que possa ser reivindicado como um segredo empresarial do empregador). (POOLEY, 2015).

Para R. Mark Halligan e Richard F. Weyand (2016), uma vez que o segredo empresarial só é validado judicialmente, ou seja, não existe um registro de propriedade como em outros bens intelectuais, a melhor forma de protegê-lo é tomar ações que possam ser utilizadas como prova no judiciário. Para tanto, os autores indicam um sistema chamado EONA, sigla em inglês para *existence, ownership, notice, access* (existência, titularidade, aviso e acesso). Isso quer dizer que a existência, titularidade, o aviso e o acesso devem ser demonstrados em casos de violação de segredo, de forma que as empresas devem se organizar em torno desses requisitos.

A prova da existência do segredo se dá por meio da compreensão da definição legal do instituto, ou seja, a informação se qualifica como um segredo? Como já visto, nesse sentido, os autores se utilizam da UTSA, que exige: que a informação

que tenha valor econômico independente; não seja de conhecimento geral (para outras pessoas que possam obter valor econômico com sua divulgação ou uso); não seja verificável por meios próprios; tenha sido razoavelmente protegida. Além do conceito trazido pela UTSA, os autores referenciam outra legislação dos estados unidos, Restatement of Torts, que apesar de não apresentar uma definição exata do segredo empresarial, indica os fatores que precisam ser considerados para entender se a informação é ou não considerada um segredo. Segundo R. Mark Halligan e Richard F. Weyand (2016), referidos fatores são:

- vii. o quanto a informação é conhecida fora do negócio (quanto mais extensivamente a informação for conhecida fora da empresa, menos provável é que seja um segredo protegido);
- viii. até que ponto as informações são conhecidas pelos funcionários e outros envolvidos na empresa. (quanto maior o número de funcionários que conhecem a informação, menos provável é que seja um segredo protegido).;
- ix. as medidas tomadas para guardar a informação (quanto maiores as medidas de segurança tomadas pela empresa para manter a informação em segredo, maior a probabilidade de que a informação seja um segredo protegido.);
- x. o valor da informação para a empresa e para seus concorrentes (quanto maior o valor da informação para a empresa e seus concorrentes, maior a probabilidade de que seja um segredo comercial protegido);
- xi. os gastos da empresa (tempo, esforço, dinheiro) no desenvolvimento da informação (quanto mais tempo, esforço e dinheiro forem gastos no desenvolvimento da informação, mais provável é que seja um segredo protegido);
- xii. a facilidade ou dificuldade com que as informações podem ser adquiridas ou duplicadas adequadamente por outros (quanto mais fácil for adquirir ou duplicar as informações, menos provável que seja um segredo comercial protegido).

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (2015), ao tratar sobre atos de concentração, elenca algumas informações consideradas sensíveis comercialmente, cujo potencial de proteção por segredo empresarial é alto. Portanto, devem ser considerados quando do processo de identificação da informação que dá

vantagem econômica. A saber:

- a) custos da empresa;
- b) nível de capacidade e planos de expansão;
- c) estratégias de marketing;
- d) precificação de produtos (preços e descontos);
- e) principais clientes e descontos assegurados;
- f) salários de funcionários;
- g) principais fornecedores e termos de contratos com eles celebrados;
- h) informações não públicas sobre marcas e patentes e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);
- i) planos de aquisições futuras;
- j) estratégias competitivas.

No tocante a prova da titularidade (a quem pertence a informação), ela se dá por meio de contratos, termos e acordos escritos. No terceiro aspecto, o aviso de confidencialidade acerca da informação deve ter sido noticiado a outra parte pelo titular, e isso pode ocorrer, por exemplo, ao gravar os documentos com os termos “confidencial” ou “proprietário”, possuir uma lista das informações que são consideradas secretas etc. Já o acesso, significa a demonstração de que a informação não foi obtida de forma independente, ou seja, ela foi acessada pela parte infratora. (HALLIGAN; WEYAND, 2016).

Por outro lado, a proteção também se dá através do reforço da segurança da empresa, tanto externa quanto interna. A segurança das informações em face de terceiros de fora da empresa é evitada por meio de processos de educação interna, isso quer dizer que todos os colaboradores, sócios, acionistas, dentre outros, precisam identificar, compreender e saber como agir em relação a informação protegida. Os exemplos trazidos pelos autores são: i) divulgação descuidada ou inadvertida, em feiras, conferências, chamadas de vendas, entrevistas; ii) divulgações desprotegidas para clientes em potencial, funcionários contratados, empregadores em potencial; iii) discussão de informações proprietárias entre colaboradores em locais públicos; iv) erros na transmissão de informações proprietárias nos e-mails e pela internet; v) descarte descuidado de documentos de registros da empresa, computadores e mídia de armazenamento. (HALLIGAN; WEYAND, 2016).

Em complementariedade, entender como os segredos são perdidos é um

caminho importante para a criação de estratégias e soluções, de forma que a fuga não mais ocorra. Para os autores (HALLIGAN; WEYAND, 2016), as seguintes perguntas devem ser objeto de reflexão:

- viii. Quais são as maneiras mais óbvias de coletar informações confidenciais de fora da empresa?
- ix. A empresa implementa um crachá ou outro procedimento de identificação e aplica rigorosamente esses procedimentos de identificação para funcionários e convidados?
- x. Os convidados são sempre acompanhados nas instalações da empresa?
- xi. As câmeras, inclusive as de celulares, relógios e outros aparelhos eletrônicos, são proibidas nas instalações da empresa?
- xii. A empresa possui lixeiras para descarte de documentos e trituração de documentos no local?
- xiii. As senhas são obrigatórias para acesso a todos os computadores da empresa e existe um processo em vigor para garantir que sejam alteradas regularmente?
- xiv. Os funcionários são proibidos de usar computadores externos, como seus próprios laptops ou computadores domésticos, para lidar com informações proprietárias da empresa?

A existência, titularidade, o aviso e o acesso são elementos que devem ser trabalhados dentro de políticas internas de proteção dos segredos da empresa. Para R. Mark Halligan (WIPO, 2022c) quatro etapas, exatamente nessa ordem, devem ser seguidas na elaboração da política de proteção: 1) Identificação; 2) Classificação; 3) Proteção; e 4) Valoração. Para ele, o grande erro das empresas é iniciar seu planejamento pelo item 3, ou seja, tentar proteger aquilo que elas ainda desconhecem, o que pode ser fatal na hipótese de o sistema falhar.

Seguindo Halligan e Weyand (2016), o processo de identificação se inicia com um inventário de tudo aquilo que pode ser considerado um segredo pela empresa, sendo que o levantamento pode ser feito pelos próprios empregados e revisado por um responsável geral. Referido inventário deve seguir três passos: (a) providenciar treinamento para os colaboradores sobre o que é o segredo para que eles possam distinguir esses bens de outros tipos de informação; (b) coletar com os

colaboradores uma lista de potenciais conhecimentos que devem ser mantidos em segredo; (c) passar por um processo de revisão (HALLIGAN; WEYAND, 2016).

Após a identificação dos bens protegidos por segredo, eles precisam ser classificados, ou seja, é necessária uma indicação da sensibilidade daquela informação que guiará suas formas de tratamento e níveis de proteção. Pooley (2015), Halligan e Weyand (2016) recomendam que os níveis de proteção não sejam complexos e não tenham muitas variações, o ideal é que a classificação aplicada especificamente aos segredos seja de três níveis, sendo que os mais frequentemente utilizados são “confidencial”, “secreto” e “ultra secreto”, de modo que para cada nível deve haver uma estrutura de medidas de segurança, regras de distribuição, de compartilhamento, transporte, transmissão, além de controles de acesso e monitoramento/rastreamento das informações. Após a classificação dos segredos, a empresa deverá criar seus mecanismos de proteção, a depender do seu negócio e dos riscos envolvidos.

Somados aos itens previamente abordados, Halligan e Weyand (2016) investigam alguns cenários do mundo real e convidam as empresas para algumas reflexões quando da elaboração de suas políticas internas:

f) No primeiro cenário, são consideradas as apresentações de produtos e serviços para um atual ou potencial consumidor: os profissionais que farão a apresentação estão instruídos sobre os limites das informações que poderão ser discutidas? Foi definido pela empresa quais as informações podem se tornar públicas? Ou eles estão autorizados a compartilhar qualquer tipo de conhecimento para impressionar os consumidores?

g) No segundo cenário, são consideradas apresentações em conferências, simpósios, dentre outros, direcionados ao público da mesma atividade da empresa, para fins de pesquisa e desenvolvimento: as pessoas que farão a apresentação em nome da empresa estão instruídas sobre as informações que não podem ser compartilhadas? Essas pessoas assinaram acordos de confidencialidade? As apresentações foram revisadas por responsáveis pelo gerenciamento das informações sigilosas? Ou eles estão autorizados a compartilhar qualquer tipo de informação?

h) No terceiro cenário, a equipe de vendas diretas ao consumidor é levada em consideração: o quanto a equipe conhece sobre informações

confidenciais? Há instrução clara sobre o compartilhamento dessas informações com os consumidores, ou qualquer ação pode ser compartilhada desde que a venda seja efetivada? Caso exista o compartilhamento de informações, ela ocorre apenas após a assinatura de um termo de confidencialidade?

i) O quarto cenário é somado ao terceiro, a hipótese de visita do cliente na empresa: a entrada do cliente foi registrada e pode ser rastreada? Existem informações sigilosas nos ambientes que o cliente visitará? Os funcionários foram orientados sobre os procedimentos a serem adotados durante as visitas? Fotos e publicações em redes sociais são permitidas?

j) O quinto cenário é a entrevista de emprego: o que é compartilhado e apresentado ao candidato? As responsabilidades da vaga podem ser integralmente compartilhadas? A equipe que entrevistará o candidato está devidamente instruída sobre o compartilhamento de informações sensíveis? Sempre lembrar que após a entrevista, o candidato poderá retornar ou ir para um competidor.

Os cenários representados acima são ilustrativos de situações cotidianas que podem levar uma empresa a dissipar um conhecimento que lhe gera vantagem competitiva. No entanto, especialmente na contemporaneidade, em modelos de negócios digitais, extraterritoriais, baseado em usos de sistemas e em colaboração, uma especial atenção deve ser direcionada para determinadas características, como o uso de dispositivos eletrônicos interna e externamente (quais sistemas de segurança estão implantados nesses dispositivos?); a existência de senhas pessoais para acesso aos sistemas, bem como sua atualização constante (é possível implantar um sistema de dupla autenticação? É possível implantar o uso de biometria?); o uso de dispositivos pessoais (laptops, smartphones etc.) deve ser evitado ao máximo (POOLEY, 2015).

Da mesma forma que Halligan, o autor Juliano Rossi (2018) entende ser condição essencial a identificação inicial do conhecimento considerado valioso. Essa necessidade é inerente a efetiva gestão do conhecimento relacionada a eficácia organizacional, a qual é dividida em: a) a capacidade de infraestrutura de conhecimento (tecnologia, estrutura e cultura); b) a capacidade de processos de conhecimentos (aquisição, conversão, aplicação e proteção). Sob a perspectiva de

Gold, Malhotra e Seagars (2001 apud ROSSI, 2018, p. 40), no campo da proteção, a empresa deve se estruturar contra o uso ilegal ou inapropriado do conhecimento da organização, mantendo alguns processos:

(a) contra o uso inadequado dentro da organização; (b) contra o uso inadequado fora da organização; (c) contra o furto originário da organização; (d) contra o furto originário de fora da organização; (e) encorajamento de proteção do conhecimento; (f) restrição de acesso a algumas fontes de conhecimento; (g) políticas e procedimentos para proteger os segredos empresariais; (h) valorização da proteção do conhecimento incorporado nos indivíduos; (i) identificação clara do conhecimento restrito; e (j) comunicação clara sobre a importância da proteção do conhecimento.

Outros diversos tópicos podem surgir na busca pela proteção do conhecimento empresarial, tal como destacado previamente, por trata-se de um processo particular e peculiar para a empresa e seu negócio. No entanto, um item que deve ser destacado no planejamento, para qualquer tipo de companhia, é o treinamento de seus colaboradores. Isso porque, a maioria dos casos de vazamento de informações acontece de dentro da empresa, e eles ocorrem por conta de negligência e não dolo (intenção de violar) (POOLEY, 2015), o que pode ser evitado com educação e mudança de cultura. Para tanto, é preciso que o processo seja inclusivo, ou seja, todas as pessoas da companhia devem participar do treinamento, não apenas aqueles que terão acesso a informações sensíveis; o processo de treinamento precisa ser interessante e o treinamento não pode ser pontual, mas um processo contínuo, seguido, por exemplo, de dicas em e-mails, histórias, lembranças etc. (POOLEY, 2015).

Assim, criar um plano de proteção e como consequência instrumentalizar esse plano em orientações/políticas internas e contratos/acordos entre as partes, são mecanismos que indicam os esforços razoáveis da empresa para proteger o segredo, indicam o próprio segredo que se protege, além de possibilitar a criação de condutas a serem tomadas em caso de violação.

Segundo os autores analisados, a proteção do segredo empresarial pode se dar por diversas medidas, mas todas elas são preventivas. As providências indicam a criação de mecanismos internos de identificação do segredo empresarial, realização de acordos, termos e contratos específicos, desenvolvimento de planos de proteção interna e externa da informação e promoção de educação em torno do tema.

Apesar da convergência nas indicações analisadas, a legislação brasileira

não aponta de forma específica como os segredos empresariais são protegidos em âmbito nacional. Como visto, o art. 195 da LPI dispõe sobre as consequências da violação de um segredo, por meio do qual é possível identificar o que é protegido e o que não é protegido pela lei nacional. Com essa compreensão, os mecanismos de proteção podem ser desenvolvidos tendo por base o próprio conceito auferido sobre o instituto, exposto previamente.

Assim sendo e considerando que a proteção do segredo empresarial nacional tem uma amplitude quando comparada com as legislações trazidas pelos autores analisados, e que essencialmente consideram as mesmas características para identificar o que está fora da proteção legal, as orientações identificadas podem ser consideradas dentro do ambiente brasileiro, com limitações específicas relacionadas as peculiaridades legais do sistema nacional em cada recomendação, especialmente relacionadas aos contratos/acordos. Isso porque, para não incorrer em cláusulas nulas, abusivas ou que gerem indenizações, os contratos, termos e acordos devem ser desenvolvidos seguindo outras legislações nacionais para além das regras do segredo.

5 CONCLUSÃO

Como visto no presente estudo, sobreviver no mercado competitivo tem exigido um comportamento empresarial de produção inovadora e veloz, o que culmina em estratégias de criação e fortalecimento dos ativos intangíveis. O conhecimento de valor resultado desses investimentos em sua grande parcela é protegido pelas ferramentas de propriedade intelectual, cuja compreensão dicotômica (propriedade industrial e direito autoral) é ampliada para assumir características de proteção dos elementos oriundos da criatividade que possam gerar competitividade no âmbito empresarial, mas cuja exclusividade não é garantida ou oportunizada pelas ferramentas tradicionais.

Dentro desta perspectiva, compreendeu-se que as informações dotadas de valor competitivo num determinado mercado encontram proteção no ordenamento jurídico não como direito de exclusiva (exclusividades que recaem sobre um bem intelectual em decorrência de lei), mas por expressarem situações de fato em que a empresa que detém oportunidade recairá a tutela de uma posição jurídica por meio da concorrência. Dentre as modalidades de proteção por meio da repressão a concorrência desleal está o segredo empresarial, termo utilizado na presente pesquisa

que inclui segredo de negócio, industrial e de comércio, alicerçado no artigo 195 da LPI.

A pesquisa identificou que o uso do segredo empresarial como mecanismo de proteção de ativos intangíveis tem se intensificado no mundo por ser uma ferramenta atrativa para empresas no nível prático, uma vez que protege praticamente qualquer tipo de informação, não tem prazo, pode ser invocado sempre que previsto em contratos e medidas internas de segurança, além do que, para empresas que adotam modelos de inovação colaborativa e estão presentes em redes globais, o segredo empresarial, além de ser rápido e simples por não depender de instituições específicas, não é territorial. Contudo, a adoção do segredo empresarial é desafiadora e arriscada na medida em que evitar a fuga do conhecimento é cada vez mais difícil na era digital e exige medidas preventivas pela empresa que optar por essa escolha e comprometimento com ferramentas de monitoramento e educação sobre a proteção da informação.

Compreendeu-se que o segredo empresarial se refere a informação, conhecimento e/ou dados (“informação”), da indústria, do negócio ou do comércio, cuja proteção existe, desde que: a) seja confidencial; b) conceda vantagem competitiva; c) sejam eivados esforços por parte do titular para manter a informação em segredo. Assim, não estão protegidos por segredo empresarial as informações de conhecimento geral (domínio público), aquelas que sejam evidentes e/ou facilmente determináveis, ou a informação cujo acesso se deu por meios adequados. Com base na delimitação do conceito de segredo empresarial é que as empresas possuem os elementos que devem ser avaliados para identificação dos ativos intangíveis protegidos pelo instituto e poderão criar seus mecanismos de proteção.

6 REFERÊNCIAS

ARRABAL, A. K. **Propriedade Intelectual, inovação e complexidade**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, D.B. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2.ed. Cidade: Lumen Juris, 2010. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf>.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Tomo IV. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm Acesso em: 12 out. 2021.

_____. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm Acesso em: 12 out. 2021.

_____. **Lei nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.** Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm Acesso em: 20 jun. 2019.

_____. **Lei nº 10.973, de 2 de Dezembro de 2004.** Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 18 jun. 2019.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). **Guia para análise da consumação prévia de atos de concentração econômica.** 2015. Disponível em <https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-do-cade/gun-jumping-versao-final.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2022.

CIURIAK, D.; PTASHKINA, M. **Quantifying Trade Secret Theft: Policy Implications** (April 9, 2021). CIGI Paper 253. Waterloo: Centre for International Governance Innovation. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=3706511> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3706511>. Acesso em: 24 maio 2022.

DINIZ, D. M. **Propriedade Industrial e segredo em comércio.** Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

European Union Intellectual Property Office (EUIPO). **The baseline of trade secrets litigation in the EU member states.** doi: 10.2814/19869. 2018.

GANDELMAN, M. **Poder e conhecimento na economia global.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

HALLIGAN, R. M.; WEYAND, R.F. **Trade Secret Asset Management 2016:** A Guide to Information Asset Management Including the Defend Trade Secrets Act of 2016. Bloomington, Indiana, USA: Weyand Associates, Inc., 2016.

LEONARDOS, G. **A Lei de Inovação (Lei 10.973/2004) e as Patentes Originadas no Brasil.** In: PAIVA, R. B. (Org.). Temas contemporâneos de propriedade intelectual. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2017.

POOLEY, J. **Secrets: Managing Information Assets in the Age of Cyberespionage.** Califórnia, EUA: Verus Press, 2015.

ROSSI, J. S. **Elementos de gestão de segredos empresariais para a inovação.** Revista Thesis Juris, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 25-50, jan./jun. 2018.

_____. **Análise econômica do Know-how.** Direito e economia I [Recurso eletrônico on-line]. Org. CONPEDI/UFPB; Coord. Hertha Urquiza Baracho, Gina Vidal Marcílio Pompeu, Everton das Neves Gonçalves. Florianópolis: CONPEDI, 2014.

SANTOS, D. A. **O Direito, a Propriedade Intelectual e a Inovação Tecnológica para o Desenvolvimento do Brasil.** Piracicaba, Cadernos de Direito, v. 4, n. 7, p.81-105, jul./dez. 2004.

SEGADE, J. A. G. **El secreto industrial (know-how); concepto e proteccion.** Madrid: Technos, 1974.

SPRANKLING, J.G.; SPRANKLING, T. G. **Understanding trade secret law.** Durham,

North Carolina: Carolina Academic Press, LLC, 2020.

SVEIBY, K. E. **A nova riqueza das organizações**. Trad. Luiz Euclydes Trindade Frazão Filho. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

Uniform Trade Secrets Act (UTSA). Disponível em https://www.law.cornell.edu/wex/trade_secret#:~:text=Overview,Columbia%20have%20adopted%20the%20UTSA. Acesso em: 23 maio 2022.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation**. Geneva, 2019. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/wipo_inn_ge_19/wipo_inn_ge_19_inf_3.pdf Acesso em: 19 maio 2022.

_____. **WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation 2022**. Geneva, 2022a. Disponível em: <https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=115459>. Acesso em: 23 maio 2022.

_____. **WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation 2022**. Geneva, 2022b. Disponível em: <https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=115461>. Acesso em: 23 maio 2022.

_____. **WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation 2022**. Geneva, 2022c. Disponível em: <https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=115482>. Acesso em: 24 maio 2022.

_____. **WIPO Symposium on Trade Secrets and Innovation 2022**. Geneva, 2022d. Disponível em: <https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=115486>. Acesso em: 24 maio 2022.

_____. **Act on the Protection of Trade Secrets (TS Act)**. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/se/se005en.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2022.

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). **Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights – TRIPS**. Marraqueche, 15 de abril de 1994. Disponível em https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/1_tripsagreement_e.pdf. Acesso em: 20 jan. 2021.